UNIVERSITAS INDONESIA

IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

NURHASANAH TIMBULENG
0505001895

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JANUARI 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

(1) Kepada Ibu Lita Arjati, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum Tentang Hubungan Transnasional yang juga selaku dosen pembimbing serta Ibu Tiurma MPA, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

(2) kepada tim pengajar Hukum Perdata Internasional (HPI) yang telah memperjuangkan penulis untuk mencapai kelulusan, sungguh perjuangan yang sangat berharga tersebut akan menjadi pengalaman yang bernilai bagi penulis;

(3) kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing saya dalam menimba ilmu;

(4) kepada pihak Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu saya mengurus administrasi pendidikan, serta pihak Perpustakaan yang telah banyak membantu saya dalam memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi;

(5) kepada pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh putusan Kasasi yang saya perlukan;

(6) kepada Muhammad Fadli calon suamiku yang telah banyak memberikan tenaga, pikiran, semangat dan do'anya dalam membantu menyelesaikan skripsi sampai pada masa kelulusan saya;

(7) orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

material dan moral; dan

(8) sahabat-sahabat saya, yaitu Rany Nofia, Tuti Nuraini, Bang Ijul, Bang Fano, teman-teman PK VI serta teman-teman angkatan 2005 lainnya, sekiranya kalian semua telah banyak memberi semangat dan do'anya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini sampai masa kelulusan saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 14 Januari 2009

Penulis

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN…….....……...……..…. 1
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul……..…….. 1
1.2 Pokok-Pokok Permasalahan……...…... 7
1.3 Metode Penelitian……..…… 7
1.4 Sistematika Penulisan…… 8
BAB 2 KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS..... 10
2.1 Tinjauan Umum Persaingan Curang menurut Konvensi Paris..... 10
2.1.1 Persaingan Curang menurut Pasal 10*bis*..... 10
2.1.2 Hak Untuk Menggugat dan Pemulihan atas Persaingan Curang menurut Pasal 10*ter*..... 20
2.2 Timbal Balik dan Pembalasan dalam Permasalahan Persaingan Curang menurut Konvensi Paris..... 23
2.2.1 Timbal Balik dan Pembalasan dalam Hukum Perdata Internasional..... 23
2.2.2 Klausul Asimilasi dengan Warga Negara (*National Treatment*)..... 26
2.2.3 Klausul Bangsa yang Paling Diutamakan (*Most Favored Nation)*..... 32
2.2.4 Pembalasan..... 34
BAB 3 PERSAINGAN CURANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK..... 37
3.1 Unifikasi Ketentuan Persaingan Curang dalam Hukum Positif Indonesia..... 37
3.1.1 Unifikasi menurut Hukum Perdata Internasional..... 37
3.1.2 Ratifikasi Konvensi Paris..... 40
3.2 Ketentuan Persaingan Curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek..... 42
3.2.1 Latar Belakang Pengaturan Persaingan Curang Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 42
3.2.2 Persaingan Curang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek..... 48
3.2.3 Timbal Balik dan Pembalasan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek..... 65
3.3 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994 68
3.3.1 Para Pihak..... 68
3.3.2 Kasus Posisi..... 69
3.3.3 Putusan..... 70
BAB 4 PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN CURANG DI INDONESIA YANG MENGANDUNG UNSUR ASING..... 73
4.1 Aspek Hukum Acara Perdata Internasional..... 73
4.1.1 Forum Penyelesaian Sengketa Permasalahan Persaingan Curang di Indonesia yang Mengandung Unsur–Unsur Asing..... 73

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

4.1.2 Hukum yang Harus Diberlakukan dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Curang yang Mengandung Unsur-Unsur Asing..... 79
4.2 Analisis Kasus-Kasus Persaingan Curang yang Mengandung Unsur-Unsur Asing..... 81
4.2.1 Kasus Berger International Limited Melawan Berger-Seidle GMBH..... 81
4.2.1.1 Para Pihak……..... 81
4.2.1.2 Kasus Posisi……..... 82
4.2.1.3 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga…..... 84
4.2.1.4 Analisa Putusan Hakim Pengadilan Niaga..... 85
4.2.1.5 Putusan Majelis Hakim Kasasi..... 88
4.2.1.6 Analisa Putusan Majelis Hakim Kasasi..... 89
4.2.1.7 Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali..... 90
4.2.1.8 Analisa Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali..... 91
4.2.2 Kasus Delaware Capital Formation Inc. Melawan Khe Susanto..... 92
4.2.2.1 Para Pihak..... 92
4.2.2.2 Kasus Posisi..... 93
4.2.2.3 Putusan..... 93
4.2.2.4 Analisa Putusan..... 94
4.2.3 Kasus Gianni Versace S.P.A. Melawan Sutardjo Jono..... 97
4.2.3.1 Para Pihak..... 97
4.2.3.2 Kasus Posisi..... 98
4.2.3.3 Putusan..... 99
4.2.3.4 Analisa Putusan..... 100
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN..... 105
5.1 Kesimpulan…..... 105
5.2 Saran..... 107

DAFTAR REFERENSI..... 111

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

ABSTRAK

Nama : Nurhasanah Timbuleng
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Ketentuan Persaingan Curang menurut Konvensi Paris dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menghasilkan data komparatif analisis. Hasil penelitian memberi sebuah pemahaman bahwa Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya ternyata masih banyak terdapat banyak kekurangan.

Kata kunci:
Persaingan curang, Konvensi Paris, Merek

ABSTRACT

Name : Nurhasanah Timbuleng
Study Program : Law
Title : The Implementation of Unfair Competition Provision pursuant to Paris Convention into Law Number 15 Year 2001 About Mark

This focus of this study is about the implementation of unfair competition provision pursuant to Paris Convention into the Indonesian law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice. This study is using the secondary date and done by qualitative analysis that resulted comparative analysis date. The result of this study is giving an understanding that Indonesia is still lack in implementing unfair competition provision pursuant to Paris Convention into national law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice.

Key words:
Unfair competition, Paris Convention, Mark.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Persaingan dalam dunia bisnis sebenarnya merupakan hal yang wajar, bahkan dapat mendorong pengusaha untuk lebih memajukan bisnisnya, misalnya dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas barang ataupun memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya.[1] Namun, pada suatu titik di mana pengusaha berusaha menjatuhkan lawan bisnisnya untuk mendapat keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita pihak lain, maka inilah awal dari persaingan yang menjurus kepada pelanggaran hukum atau dikenal pula dengan persaingan curang.[2]

Permasalahan persaingan curang bukan merupakan hal yang baru. Menurut catatan, pada tahun 1836 kasus persaingan curang telah terjadi di Amerika, yaitu kasus Knott melawan Morgan.[3] Walaupun bukan merupakan hal yang baru, permasalahan persaingan curang terus berkembang seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin pesat. Permasalahan persaingan curang ini juga terjadi di berbagai negara.

Selanjutnya, pemahaman mengenai persaingan curang bukan berarti persaingan tidak sehat yang terdapat dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan

---

[1] O.K., Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights (*Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 356.

[2] *Ibid.*

[3] Kasus Knott melawan Morgan seperti yang dibahas dalam "Trade-Marks and Unfair Competition", *Virginia Law Review* (Vol. 4, No. 5, 1917): 396,< http://www.jstor.org/stable/1063738>, diakses tanggal 9 September 2008, merupakan kasus di mana penggugat merupakan seorang pengusaha bus pada saat itu. Usaha ini dicirikan dengan bus-bus milik si pengusaha yang berwarna mencolok serta para pegawai yang menggunakan seragam model tertentu. Kemudian, tergugat melihat bahwa bisnis penggugat yang demikian mendatangkan keuntungan ekonomi, tergugat pun membuka usaha yang sama dengan ciri-ciri bisnis yang sama pula seperti halnya penggugat. Persaingan curang dalam hal ini adalah cara tergugat mendapatkan keuntungan dengan meniru ciri-ciri bisnis penggugat, dan tindakan tergugat demikian tentunya menimbulkan kerugian bagi penggugat karena konsumen akan mengira bahwa usaha tergugat memiliki keterkaitan dengan penggugat.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Anti Persaingan.[4] Perbedaan antara persaingan curang dengan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

a) Persaingan curang merupakan akibat dari itikad tidak baik pemohon pendaftaran Merek[5]. Sedangkan persaingan tidak sehat berdasarkan pemahaman Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kondisi yang diakibatkan oleh praktek monopoli.[6]
b) Perlindungan atas persaingan curang merupakan bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual[7] (HKI), khususnya Merek, sedangkan konsep persaingan usaha tidak sehat tidak dapat menjangkau permasalahan HKI.[8]

---

[4] Insan Budi Maulana, *Bianglala Haki: Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 203.

[5] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 4, pemaparan lebih detail mengenai itikad tidak baik yang mengakibatkan terjadinya persaingan curang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab ketiga.

[6] Kusumawardhani Laksmisita, "Analisa Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Indonesia dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002), hal. 21.

[7] R. Ardiansyah Natakusumah, "Hak Atas Kekayaan Intelektual," <http://209.85.173.104/search?q=cache:xmvXGTtPjX8J:zuyyin.wordpress.com/2007/05/29/hak-atas-kekayaan-intelektual/+hak+kekayaan+intelektual&hl=en&ct=clnk&cd=9&gl=us&client=firefox-a>, 29 Mei 2007, menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Sementara itu menurut World Trade Organization (WTO), "What Are Intellectual Property Rigths?", <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm> diakses 20 Februari 2008, menyatakan bahwa *Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds*. Kemudian, Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 31, mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

c) Persaingan curang dan persaingan tidak sehat mempunyai hubungan interrelasi, di mana kedua hal tersebut sama-sama berlaku dalam ekonomi pasar. Namun fokus kedua hal tersebut berbeda, persaingan tidak sehat menekankan pada segi pengaturan terhadap kebebasan berkompetisi dengan melarang adanya penghalang masuk dalam perdagangan serta melawan adanya penyalahgunaan posisi dominan. Sedangkan persaingan curang berfokus pada tindakan kejujuran dalam perdagangan di mana semua pelaku dalam perdagangan diharuskan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.[9]

Atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka jelaslah perbedaan antara persaingan curang dan persaingan usaha tidak sehat. Butir a dan b merupakan perbedaan antara persaingan curang dan persaingan usaha tidak sehat menurut konsep hukum Indonesia. Sedangkan Butir c merupakan perbedaan antara persaingan curang dan persaingan usaha tidak sehat menurut konsep internasional.

Persaingan curang juga dapat didefinisikan sebagai "*any act or practice carried out in the course of industrial or commercial activities contrary to honest practices constitutes an act of unfair competition*".[10] Atas pemahaman mengenai persaingan curang tersebut, dinyatakan bahwa persaingan curang ini memiliki kaitan dengan industri dan perdagangan. Dengan demikian, permasalahan persaingan curang memiliki keterkaitan dengan hak industrial yang merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual.

---

[8] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 50 Butir b, menyatakan bahwa:

> "Yang dikecualikan dari Undang-Undang ini adalah:
> …b) perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba…"

[9] Legalpundits International Services Pvt. Ltd., "Legal Competition-IPR", <http://india.smetoolkit.org/india/en/content/en/39358/Unfair-Competition-IPR>, diakses tanggal 4 September 2008.

[10] "Protection Against Unfair Competition", http://www.esa.int/esaMI/Intellectual_Property_Rights/SEMV0T9DFZD_0.html, 8 Desember 2004.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Adanya kesadaran tentang pengaturan persaingan curang berkenaan dengan hak industrial serta untuk menyeragamkan sistem perlindungan persaingan curang di berbagai negara, Konvensi Paris menuangkan ketentuan yang berkenaan dengan persaingan curang dalam Pasal 10*bis* mengenai ketentuan umum persaingan curang serta Pasal 10*ter* mengenai hak untuk menggugat dan pemulihan hukum berkenaan dengan persaingan curang. Ketentuan persaingan curang dalam Pasal 10*bis* Konvensi Paris ini pertama kali diadopsi dalam Konferensi Brussel tahun 1900[11]. Sedangkan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 10*ter* diadopsi pada saat Konferensi Revisi di Den Haag tahun 1925[12].

Dalam hal unifikasi Konvensi Paris, sampai dengan 2 Mei 2008, sebanyak 173 negara telah meratifikasi Konvensi Paris untuk kemudian mengimplementasikan ketentuan Konvensi Paris tersebut ke dalam perundang-undangan nasional negara anggota.[13] Sedangkan Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres No. 15 Tahun 1997. Berdasarkan Keppres tersebut, maka reservasi[14] atas Pasal 1 sampai Pasal 12 serta Pasal 28 Ayat 1 Konvensi Paris yang ditegaskan dalam Keppres sebelumnya, yaitu Keppres No. 24 Tahun 1979 dicabut.[15] Pencabutan reservasi terhadap Pasal 1 sampai Pasal 12 serta Pasal 28 Ayat 1 Konvensi Paris ini dikarenakan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung ketentuan yang substantif mengenai hak-hak industrial.[16] Berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 1997 pula, maka hukum positif di

---

[11] G.H.C Bodenhousen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Jenewa: United International Bureaux for the Protection of IPR (BIRPI), 1968, hal. 142.

[12] *Ibid.*

[13] World Intellectual Property Organization, "Notification Paris Convention on May 2nd 2008", <www.wipo.org>, diakses tanggal 25 Juli 2008.

[14] Dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Pasal 2 Ayat 1 (d) yang kaedahnya telah menjadi hukum kebiasaan internasional, menyatakan bahwa "*reservations means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State*".

[15] Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan* Paris Convention For The Protection of Industrial Property *dan* Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, Keppres No. 15 Tahun 1997, LN No. 32 Tahun 1997, Pasal 1.

[16] *Ibid.*, Bagian Menimbang Butir b dan c.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Indonesia mengenai hak industrial harus disesuaikan dengan ketentuan Konvensi Paris yang telah dicabut reservasinya, termasuk ketentuan mengenai persaingan curang.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu Undang-Undang yang dikeluarkan sebagai bentuk implementasi atas ketentuan yang tertuang dalam konvensi-konvensi internasional, termasuk Konvensi Paris.[17] Permasalahan persaingan curang erat kaitannya dengan Merek, di mana dalam Konvensi Paris sendiri masalah persaingan curang diatur dalam bagian ketentuan yang mengatur Merek, walaupun dalam Pasal 10*bis* Konvensi Paris ini tidak ada penegasan kata ”Merek”.[18] Ditegaskan pula bahwa tujuan utama dari peraturan Merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang membonceng reputasi bisnis orang lain, sehingga, kuat sekali kaitan antara peraturan Merek dengan perlindungan terhadap persaingan curang.[19]

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ini merupakan regulasi yang mendukung kegiatan perdagangan dalam era global.[20] Dengan demikian, pihak-pihak asing yang juga berhak mendapat perlindungan terhadap persaingan curang, maka penting pula untuk membahas klausul timbal balik dan pembalasan berkenaan dengan persaingan curang ini. Berdasarkan klausul timbal balik dan pembalasan dapat diuraikan mengenai hak–hak serta kewajiban–kewajiban apa saja yang dapat dinikmati pihak asing dalam hal perlindungan atas persaingan curang ini. Juga, merupakan hal yang penting untuk membahas klausul asimilasi dengan warga negara (*national treatment)* dan klausul bangsa yang paling diutamakan (*most favored nation*) yang merupakan unsur dari timbal balik dan pembalasan formal.[21]

---

[17] H.D. Effendi Hasibuan, “Perlindungan Merek Dagang (*Trademark*) Terhadap Persaingan Curang (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 77.

[18] *Ibid.*

[19] IASTP dan ASIAN Law Group Pty. LTd., “Intellectual Property Rigths: Elementary” (Makalah disampaikan dalam Indonesia-Australia Specialized Training Project-Phase II, 2001), hal. 173.

[20] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek, op. cit.,* Penjelasan Bagian Umum.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Berikutnya, pelaksanaan implementasi ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam Undang-Undang No.15 tentang Merek tidak hanya terhenti pada pembahasan hukum materil. Penerapan hukum berkenaan dengan persaingan curang juga merupakan hal cukup penting untuk dibahas. Melalui pembahasan kasus-kasus berkenaan dengan persaingan curang yang mengandung unsur-unsur asing, maka dapat diketahui bagaimana ketentuan persaingan curang ini diterapkan di Indonesia. Serta, melalui pembahasan mengenai penerapan hukum ini, dapat diketahui secara nyata peranan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam mengatur masalah persaingan curang. Berkenaan dengan penerapan hukum persaingan curang ini akan dibahas Putusan Pengadilan Niaga No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST antara Berger International Limited melawan Berger-Seidle GMBH, Putusan Pengadilan Niaga No. 08/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST antara Delaware Capital Formation Inc. Melawan Khe Susanto, Putusan Pengadilan Niaga No. 77/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST antara Gianni Versace S.p.A. melawan Sutardjo Jono dan Putusan No.3 PK/ N/HAKI/2003 mengenai Peninjauan Kembali perkara Berger International Limited melawan Berger-Seidle GMBH.

Pada akhirnya, merupakan hal yang penting untuk membahas implementasi ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan pembahasan ini, akan dikaji mengenai konsep persaingan curang menurut Konvensi Paris dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, serta masalah penerapan hukum persaingan curang di Indonesia. Oleh karena itu, dengan memahami konsep persaingan curang menurut Konvensi Paris maupun Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat diketahui bagaimana Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek mengimplementasikan ketentuan persaingan curang serta dapat diketahui pula seberapa penting peran Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dalam hal penerapan hukum persaingan curang.

---

[21] Sudargo Gautama (a), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian 5 (Bandung: Alumni, 1988), hal. 149, menyatakan bahwa pada timbal balik formal tidak dapat diketahui secara pasti apa yang akan menjadi perlakuan dalam tiap-tiap negara, dalam hal ini tidak dapat diberikan kepastian secara konkret seperti halnya timbal balik secara formil.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

1.2 Pokok-Pokok Permasalahan

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagaimanakah pengaturan ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris?

b) Bagaimanakah pengaturan ketentuan persaingan curang menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?

c) Bagaimanakah penerapan hukum persaingan curang di Indonesia yang mengandung unsur-unsur asing?

I.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan yang merupakan cara pengumpulan data yang tidak langsung terjun ke lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder. Berdasarkan data sekunder, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*, serta bebarapa peraturan perundang-undangan lainnya, dan juga putusan pengadilan seperti Putusan Pengadilan Niaga No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST antara Berger International Limited melawan Berger-Seidle GMBH, Putusan Pengadilan Niaga No. 08/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST antara Delaware Capital Formation Inc. Melawan Khe Susanto, Putusan Pengadilan Niaga No. 77/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST antara Gianni Versace S.p.A. melawan Sutardjo Jono dan Putusan

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

No.3 PK/ N/HAKI/2003 mengenai Peninjauan Kembali perkara Berger International Limited melawan Berger-Seidle GMBH.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengulas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, makalah dan artikel. Selanjutnya, beberapa buku utama yang penulis gunakan adalah *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (pengarang: G.H.C. Bodenhousen, 1968), *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992* (pengarang: Yahya Harahap, 1996), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights* (pengarang: O.K. Saidin, 2006) serta bahan hukum sekunder lainnya.

c) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah *Black's Law Dictionary* (pengarang: Henry Campell Black, edisi ke-6 tahun 1990) dan *Kamus Hukum* (pengarang: Sudarsono, 1992).

Kemudian yang terakhir adalah cara pengambilan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dengan mengumpulkan dan menganalisa data yang bersifat kualitatif untuk menghasilkan data komparatif analisis. Oleh karena itu hasil dari kesimpulan tersebut akan tercipta suatu wacana dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah seperti yang dijabarkan selanjutnya dalam paragraf di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, pokok-pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Selanjutnya, bab kedua membahas mengenai ketentuan persaingan curang yang terdapat dalam Konvensi Paris. Pembahasan ini terdiri dari pengkajian tinjauan umum persaingan curang yang diatur dalam Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter* Konvensi Paris, serta mengenai timbal balik dan pembalasan dalam ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris yang terdiri dari klausul bangsa yang paling diutamakan (*most favored nation*) dan klausul asimilasi dengan warga negara (*national treatment).*

Bab ketiga membahas permasalahan mengenai ketentuan persaingan curang dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Sub-bab dalam bab ini membahas unifikasi ketentuan persaingan curang yang terdiri unifikasi menurut hukum perdata internasional dan ratifikasi Konvensi Paris. Sub-bab selanjutnya membahas tentang persaingan curang dan pembahasan ketentuan timbal balik menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bab keempat membahas mengenai penerapan hukum persaingan curang di Indonesia yang mengandung unsur-unsur asing. Bagian sub-bab membahas mengenai aspek hukum acara perdata internasional yang terdiri dari pembahasan mengenai hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa persaingan curang dan forum penyelesaian sengketa persaingan curang, serta analisis kasus-kasus persaingan curang di Indonesia yang mengandung unsur-unsur asing.

Bab kelima atau bab terakhir membahas mengenai kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

BAB 2

KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS

2.1 Tinjauan Umum Persaingan Curang menurut Konvensi Paris

2.1.1 Persaingan Curang menurut Pasal 10*bis*

Pembahasan mengenai tinjauan umum persaingan curang ini merupakan bagian dari kualifikasi menurut hukum perdata internasional. Kualifikasi merupakan salah satu ajaran pokok dalam hukum perdata internasional atau disebut juga sebagai *basic theories* (*allegemein Lehren*).[22] Istilah kualifikasi dalam bahasa Prancis disebut sebagai *qualification*, dalam bahasa Inggris disebut sebagai *qualification* atau *classification* atau *characterization*, dalam bahasa Jerman disebut sebagai *Qualification* atau *Charakterisierung* atau *Latente Gesetzeskonflikten*, dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *qualificatie*.[23]

Kualifikasi dalam hukum perdata internasional merupakan pemasukan fakta-fakta atau kaedah-kaedah hukum ke dalam suatu istilah hukum.[24] Fakta-fakta atau kaedah-kaedah tersebut diklasifikasikan, dimasukkan ke dalam kelas-kelas pengertian-pengertian hukum yang tersedia dan fakta-fakta tersebut dikarakterisasikan.[25] Dalam teori hukum perdata internasional dikenal tiga macam kualifikasi, yaitu kualifikasi menurut *lex fori* (menurut hukum sang hakim), kualifikasi menurut *lex causae* (yaitu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional yang bersangkutan) serta kualifikasi otonom (yaitu menurut metode komparasi atau analisis yurisprudensi).[26]

---

[22] Sudargo Gautama (b), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1998), hal. 199.

[23] *Ibid.*

[24] Sudargo Gautama (c), *Hukum Perdata Internasional Indonesia,* Buku Ketiga, (Jakarta: Eresco, 1988), hal.167-168.

[25] *Ibid.*

[26] Sudargo Gautama (b), *op.cit.,* hal. 124-125.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Dalam hukum perdata internasional dikenal pula kualifikasi primer dan kualifikasi sekunder. Adanya kualifikasi primer dan sekunder tersebut berasal dari pandangan para pembela kualifikasi *lex fori.*[27] Kualifikasi primer adalah kualifikasi yang dipergunakan untuk dapat menemukan hukum yang harus dipergunakan.[28] Kualifikasi sekunder memberikan kepastian tentang definisi suatu istilah-istilah tertentu, misalnya istilah persaingan curang yang menjadi pembahasan saat ini. Ketika telah diketahui hukum asing mana yang harus diberlakukan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut hukum asing yang sudah ditemukan itu, kualifikasi lebih lanjut ini disebut dengan kualifikasi sekunder.[29] Pada kualifikasi sekunder ini, sudah tidak lagi dipermasalahkan mengenai titik taut.[30]

Pembahasan tinjauan umum persaingan curang ini terdiri dari kualifikasi primer maupun kualifikasi sekunder. Dalam hal ini, ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris juga menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Misalnya saja Pasal 10*ter* Ayat 2 menentukan bahwa hukum yang harus diberlakukan terhadap eksistensi asosiasi dan federasi adalah hukum nasionalnya.[31] Sedangkan kualifikasi sekunder misalnya terdapat dalam Pasal 10*bis* Ayat 2 Konvensi Paris mengenai definisi umum persaingan curang.[32]

Kemudian, persaingan curang sendiri sering disebut dengan persaingan melawan hukum, persaingan yang tidak diperbolehkan, persaingan yang tidak sopan, persaingan yang tidak wajar, persaingan tidak jujur, persaingan tidak sepatutnya atau tidak pantas dan disebut juga dengan konkurensi curang.[33] Pasal

---

[27] Sudargo Gautama (c), *op.cit.,* hal. 207.

[28] *Ibid.*

[29] *Ibid.*

[30] *Ibid.*

[31] Lihat pembahasan Pasal 10*ter* Ayat 2.

[32] Lihat pembahasan Pasal 10*bis* Ayat 2.

[33] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (a), *Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

10*bis* Konvensi Paris sendiri menjabarkan masalah persaingan curang sebagai berikut:[34]

> "*(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. indication or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*"

Pasal 10*bis* Ayat 1 Konvensi Paris menentukan bahwa negara peserta wajib memberikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan curang. Ketentuan ini merupakan penegasan tentang kewajiban negara peserta dalam memberi perlindungan yang efektif terhadap persaingan curang. Ketentuan ini juga menekankan bahwa negara peserta tidak wajib membuat peraturan baru mengenai persaingan curang apabila dengan peraturan yang lama telah diatur perlindungan yang efektif terhadap persaingan curang.[35]

Kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan ketentuan persaingan curang berdasarkan Pasal 10*bis* Ayat 1 Konvensi Paris, juga ditegaskan sebagai berikut:

---

[34] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan* Paris Convention For The Protection of Industrial Property *dan* Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, *op.cit.,* Bagian Lampiran Pasal 10*bis.*

[35] G.H.C Bodenhousen, *op.cit.,* hal. 143.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> "*Article* 10*bis par. 1, is interpreted as an obligation of the national legislator, imposed by public international law, to introduce into the national law detailed provisions granting effective protection against unfair competition, if such provisions are not yet in force*."[36]

Apabila suatu negara telah memiliki peraturan mengenai persaingan curang sebelum negara tersebut terikat dengan Konvensi Paris, tentunya harus ditentukan mengenai efektif atau tidaknya peraturan tersebut dalam mengatur permasalahan persaingan curang. Dengan cara mengetahui efektif atau tidaknya peraturan nasional dalam mengatur persaingan curang, maka dapat ditentukan perlu atau tidaknya negara tersebut membentuk peraturan yang baru mengenai persaingan curang. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya peraturan nasional dalam mengatur persaingan curang, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara serta perkembangan perdagangan internasional dalam menghadapi permasalahan persaingan curang yang terjadi. Oleh karena itu, permasalahan mengenai keefektifan peraturan nasional berkenaan dengan persaingan curang bukanlah menjadi fokus pembahasan dalam bab ini, permasalahan ini akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Konsep perlindungan terhadap persaingan curang menurut Pasal 10*bis* Ayat 1 Konvensi Paris ini tidak hanya terfokus untuk melindungi para pelaku bisnis. Konsumen pun harus mendapat perlindungan terhadap persaingan curang.[37] Dalam hal ini, konsumen merupakan pihak yang juga menderita kerugian akibat persaingan curang.

Pasal 10*bis* Ayat 2 Konvensi Paris memberikan pengertian secara tegas mengenai persaingan curang. Persaingan curang didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kejujuran dalam persaingan di bidang industri atau

---

[36] Wilhelm Wengler dan Preliminary Remarks, "Laws Concerning Unfair Competition and The Conflict of Laws", *The American Journal of Comparative Law,* (Vol. 4, No. 2, 1955)", diakses dari http://www.jstor.org/stable/837219, diakses tanggal 9 September 2008, hal. 170., mengutip Cf. OGH Wien 11.6.1930.

[37] International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), "Question 115 Effective Protection Against Unfair Competition Under Article 10*bis* Paris Convention of 1883", *Yearbook 2004/II* (Copenhagen: Executive Comitee of Copenhagen, 1994), hal. 2.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

perdagangan.[38] Pasal 10*bis* Ayat 2 Konvensi Paris mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[39]

a) Unsur "tindakan" (*act*), tindakan dalam hal ini merupakan tindakan aktif maupun tindakan pasif, contoh tindakan pasif dalam persaingan curang adalah pengusaha yang mengiklankan produknya tanpa memberitahukan pada konsumen zat-zat berbahaya yang terkandung dalam produknya.
b) Unsur "persaingan", makna persaingan ini merujuk pada persaingan langsung maupun persaingan tidak langsung. Persaingan langsung merupakan persaingan antara dua atau lebih pelaku usaha dalam pasar yang sama, sedangkan persaingan tidak langsung adalah persaingan antara dua atau lebih pelaku usaha yang memiliki pasar yang berbeda. Contoh persaingan tidak langsung adalah seorang pengusaha yang Merek produknya sengaja meniru Merek terkenal produk lain tidak sejenis.
c) Unsur "bertentangan dengan kejujuran", perumusan makna kejujuran dalam hukum nasional negara peserta harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dan harus pula memperhatikan konsep unsur kejujuran ini dalam perkembangan perdagangan internasional. Dalam hal terjadinya persaingan curang yang mengandung unsur-unsur asing, maka makna unsur kejujuran yang harus diberlakukan adalah makna kejujuran sesuai dengan perumusan hukum di mana persaingan curang itu terjadi, atau dengan kata lain makna unsur "kejujuran" yang diberlakukan adalah berdasarkan *lex loci*[40]. Mengenai hukum yang harus diberlakukan

---

[38] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris* Convention For The Protection Of Industrial Property *dan* Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, *loc.cit.*

[39] Penjelasan mengenai unsur-unsur Pasal 10*bis* Ayat 2 ini merupakan ringkasan dari World Intellectual Property Organization (WIPO), "Model Provision on Protection Against Unfair Competition: Articles and Notes," (Jenewa: Biro Internasional WIPO di Jenewa, 1994), selanjutnya sumber tersebut penulis terjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

dalam menentukan makna kejujuran ini merupakan kualifikasi primer. Sedangkan definisi mengenai istilah kejujuran ini merupakan kualifikasi sekunder.

d) Unsur "dalam bidang industri atau perdagangan", unsur ini tidak hanya mencakup kegiatan pengusaha dalam menyediakan produk atau jasa kepada konsumen, yang dalam hal ini merupakan kegiatan jual-beli, tetapi juga termasuk kegiatan non-profit yang dilakukan oleh dokter ataupun pengacara dengan memanfaatkan profesinya.

Unsur-unsur Pasal 10*bis* Ayat 2 Konvensi Paris tersebut sekiranya dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam mengimplementasikan ketentuan persaingan curang. Sebagaimana ketentuan lain dalam Konvensi Paris, Pasal 10*bis* Ayat 2 merupakan kaedah mendasar yang menjadi pedoman untuk diterapkan dalam sistem hukum negara-negara peserta. Konsep persaingan curang sendiri disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara peserta.[41] Termasuk pula, negara peserta dapat memperluas konsep persaingan curang ini apabila memang diperlukan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan negara peserta dapat menerapkan konsep yang dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap persaingan curang.

Beberapa negara peserta Konvensi Paris telah menerapkan perluasan makna persaingan curang. Sebagai contoh, pemahaman persaingan curang di Jerman[42] diperluas, di mana tindakan dalam perdagangan yang bertentangan dengan moral yang baik juga didefinisikan sebagai tindakan persaingan curang.[43] Ketentuan

---

[40] Menurut Wilhelm Wengler, *op.cit.*, hal. 172, mengutip Cf. RGZ 150, 265., dan Martin Wolff, *Das internationale Privatrecht Deutschlandss*, (1954), 164., *lex loci* dapat memiliki beberapa pemaknaan, diantaranya sebagai hukum tempat tindakan dilakukan, hukum tempat akibat dari tindakan terjadi. Dapat pula merupakan hukum di mana tindakan penyertaan dilakukan maupun hukum di mana tindakan permulaan dilakukan. Namun, karena persaingan curang ini merupakan salah satu bentuk perlindungan HKI, dan HKI sendiri bersifat territorialitas yang mana hukum yang berlaku adalah hukum tempat diberikannya perlindungan HKI tersebut, maka *lex loci* dalam konteks persaingan curang adalah hukum tempat diberikannya perlindungan terhadap persaingan curang tersebut.

[41] G.H.C Bodenhousen, *op. cit.*, hal. 144.

[42] World Intellectual Property Organization, "Notification Paris Convention on May 2nd 2008", *loc.cit.,* Jerman telah menjadi anggota Konvensi Paris sejak 1 Mei 1903.

[43] Charles Groves Haines, "Efforts to Define Unfair Competition", *Yale Law Journal* (Vol. 29, No. 1, November 1919), diakses dari <http://www.jstor.org/stable/786890>, hal 26.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

persaingan curang yang demikian, berlaku di Jerman pada tahun 1909.[44] Dengan berlakunya ketentuan mengenai persaingan curang tersebut, dibentuk pula arbitrase khusus dalam menangani persaingan curang.[45]

Ketentuan dalam Pasal 10*bis* Ayat 2 dan Ayat 3 Konvensi Paris bersifat *self executing*.[46] Maksud dari *self executing* adalah bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan langsung di wilayah hukum negara anggota tanpa harus ada aturan pelaksana.[47] Ketentuan dalam kedua ayat tersebut juga harus diaplikasikan secara langsung oleh badan peradilan atau pihak administratif yang berwenang di negara-negara anggota yang terikat dengan ketentuan tersebut.[48]

Kemudian, Pasal 10*bis* Ayat 3 Konvensi Paris menegaskan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam lingkup persaingan curang. Ketentuan ini merupakan legislasi umum bagi negara-negara peserta dan harus diterapkan sebagai bagian dari hukum domestik negara peserta atau harus diberlakukan secara langsung oleh lembaga peradilan atau lembaga administratif yang berwenang di negara-negara peserta.[49] Ketentuan mengenai tindakan yang dilarang dalam persaingan curang tidak hanya berupa tindakan yang disebutkan dalam Pasal *10bis* Ayat 3 Konvensi Paris. Negara peserta dapat membuat ketentuan secara lebih luas sesuai kebutuhanya mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dilarang sebagai persaingan curang.

Tindakan pertama yang dilarang sebagai tindakan persaingan curang adalah tindakan yang menimbulkan pengecohan (*confusion*). Tindakan ini terjadi bilamana seorang pengusaha menggunakan Merek pada barang atau jasanya yang mempunyai kemiripan dengan Merek lain,[50] dan biasanya adalah Merek terkenal. Lebih luasnya, tindakan pengecohan ini juga meliputi pengecohan terhadap

---

[44] *Ibid.*

[45] *Ibid.*

[46] G.H.C Bodenhousen, *op. cit.,* hal. 143.

[47] Sudargo Gautama (d), *Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 342.

[48] G.H.C Bodenhousen, *loc. cit.,* hal. 143.

[49] *Ibid.*

[50] G.H.C. Bodenhousen, *op. cit.*, 145.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

kemasan, publikasi barang atau jasa maupun hal lainnya. Perlindungan terhadap tindakan ini diberikan terhadap Merek yang terdaftar maupun Merek yang tidak terdaftar.[51] Namun, perlindungan terhadap Merek yang tidak terdaftar ini hanya diberikan terhadap Merek terkenal. Dalam hal ini, Merek terkenal tanpa harus terdaftar di suatu negara peserta Konvensi Paris, maka Merek terkenal tersebut mendapat perlindungan seperti halnya Merek yang terdaftar, tentunya hal ini memperhatikan pengetahuan masyarakat setempat mengenai Merek terkenal tersebut.[52]

Tindakan yang menimbulkan kebingungan atau pengecohan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan unsur itikad baik dalam permohonan pendaftaran Merek. Dalam Konvensi Paris Pasal 6*ter* Ayat 1 Butir c, ditegaskan bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran Merek apabila terdapat dugaan unsur itikad tidak baik dari pemohon pendaftaran Merek. Lebih jauh lagi, Indonesia yang merupakan negara peserta Konvensi Paris mengatur persaingan curang sebagai salah satu elemen dari itikad tidak baik pemohon pendaftaran Merek[53]. Keterkaitan persaingan curang dengan unsur itikad baik juga ditegaskan sebagai berikut:[54]

> ”*There should be provision concurrent registration of identical marks in special circumstances of honest prior or concurrent user. It should be applied even where a prior registration is incontestable for a well-known trademark. The special status of such marks should be reflected on the register*”.

International Trademark Association (INTA) menyatakan bahwa rasio dari pernyataan di atas adalah merupakan tindakan curang apabila memohonkan pendaftaran suatu Merek, ternyata Merek yang akan dimohonkan pendaftaran

---

[51] World Intellectual Property Organization (WIPO), “Model Provision on Protection Against Unfair Competition: Articles and Notes”, *op.cit.*, hal. 18.

[52] Lihat Pasal 6*bis* mengenai Merek terkenal.

[53] Carl-Bernd Kaehlig, *The Indonesian Law of Marks: Law and Cases* (Jakarta: Tata Nusa, 2004), hal. 16.

[54] International Trademark Association (INTA), “Model Law Guidelines: A Report on Consensus of Trademark Laws” (INTA, Mei 1998), hal. 9.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

tersebut telah didaftar sebelumnya dengan itikad baik atau Merek yang akan dimohonkan pendaftaran tersebut meniru Merek terkenal.[55] Tindakan curang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tindakan pengecohan, yaitu Merek yang akan dimohonkan pendaftarannya merupakan Merek yang membonceng atau menyamai Merek lain yang telah sukses di pasaran atau bahkan Merek terkenal.

Tindakan kedua yang dilarang sebagai tindakan persaingan curang adalah tindakan yang mendiskreditkan pesaing lain (*discrediting*). Tindakan mendiskreditkan pesaing lain adalah tindakan yang memberikan informasi tidak benar mengenai itikad baik pesaing lain dalam perdagangan.[56] Akibat informasi yang tidak benar ini, pengusaha mendapat keuntungan ekonomi karena konsumen menilai produk dengan Merek milik pengusaha tersebut lebih baik daripada produk dengan Merek pesaing lain yang dikomparasikan secara tidak jujur melalui informasi tidak benar tadi. Secara *a contrario*[57], ketentuan dalam Pasal 10*bis* Ayat 3 Butir 2 Konvensi Paris tidak berlaku bilamana seorang pengusaha dalam menginformasikan itikad buruk terhadap bisnis pesaingnya ternyata merupakan informasi yang benar dan walaupun telah nyata terjadi kerugian yang dialami pihak pesaing akibat pengungkapan informasi tadi.[58]

Pemahaman mengenai tindakan mendiskreditkan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing peserta Konvensi Paris. Apabila suatu tindakan yang tidak secara ketat merupakan tindakan memberi informasi tidak benar mengenai pesaing lain juga dapat dikategorikan sebagai tindakan mendiskreditkan.[59] Akan tetapi, menurut penelitian yang telah dilakukan International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI),

---

[55] *Ibid.*

[56] Legalpundits International Services Pvt. Ltd, *loc. cit.*

[57] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: CV Rajawali Pers, 1988), hal. 156, menyatakan bahwa penggunaan penafsiran *a contrario* adalah untuk memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh suatu pasal dalam undang-undang secara kebalikan.

[58] World Intellectual Property Organization (WIPO), "Model Provision on Protection Against Unfair Competition: Articles and Notes", *op. cit.*, hal. 22.

[59] G.H.C., Bodenhousen, *loc. cit.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

dinyatakan bahwa beberapa negara peserta mengatur ketentuan mengenai tindakan mendiskreditkan ini dalam pengertian yang sempit.[60]

Tindakan mendiskreditkan pesaing lain berhubungan dengan perlindungan terhadap hak Merek. Dalam hal ini, seorang pelaku usaha dalam melakukan tindakan mendiskreditkan ini melibatkan Merek pelaku usaha pesaing.[61] Beberapa negara pada umumnya tidak melarang pengiklanan suatu produk atau jasa yang mengandung unsur komparatif.[62] Namun, tindakan ini dilarang apabila pengiklanan yang komparatif tersebut menggunakan Merek pengusaha lain, terlebih lagi memberi informasi yang tidak benar mengenai produk pesaing lain dengan merujuk pada Merek yang bersangkutan.[63]

Tindakan ketiga yang dikategorikan sebagai tindakan persaingan curang adalah tindakan menyesatkan (*misleading*). Tindakan ini memiliki perbedaan esensial dibanding dengan kedua tindakan yang disebutkan sebelumnya. Pelaku persaingan curang menyampaikan informasi yang menyesatkan publik terhadap barang atau jasanya sendiri.[64] Informasi yang menyesatkan ini maksudnya adalah memberi informasi pada publik mengenai mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaan suatu produk.[65] Melalui informasi yang menyesatkan ini, diharapkan konsumen akan tertarik untuk membeli produk milik pelaku persaingan curang karena memiliki kualitas atau ciri yang baik. Padahal kualitas atau ciri yang baik itu hanya informasi menyesatkan semata. Jadi, pelaku dalam melakukan tindakan yang menyesatkan demikian tidak perlu merusak reputasi Merek yang dimiliki pihak lain, karena hubungan yang terjadi terhadap tindakan ini adalah antara pelaku dengan barang atau jasanya.

---

[60] AIPPI, "Question 115 Effective Protection Against Unfair Competition Under Article 10bis Paris Convention of 1883", *op. cit.,* hal. 4.

[61] AIPPI, "Question 140: Unfair Competition – Comparative Advertising," *Yearbook 1998/VIII* (Rio De Janeiro: Kongres ke-37 di Rio De Janeiro, 24-29 Mei 1998), hal. 3.

[62] *Ibid.*

[63] *Ibid.*

[64] G.H.C., Bodenhousen, *op.cit.,* hal. 146.

[65] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Tindakan penyesatan atau *misleading* ini meliputi pula penggunaan Indikasi Geografis pada barang tertentu dengan itikad buruk. Suatu barang yang menggunakan label Indikasi Geografis tertentu memiliki kekhasan dan kualitas yang baik. Konsumen rela berkorban untuk membayar lebih atas kualitas yang baik dan ciri khas yang dimiliki barang yang berlabel Indikasi Geografis tertentu. Atas peluang keuntungan yang lebih besar itulah, pelaku persaingan curang menggunakan Indikasi Geografis tertentu pada produknya, dengan harapan konsumen akan membeli produknya secara lebih mahal. Tentunya, konsumen akan merugi karena dengan membayar lebih mahal ternyata mereka mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Pada titik inilah terjadi persaingan curang berupa penyesatan konsumen.

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis ini memiliki keterkaitan dengan perlindungan Merek. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan antara perlindungan Indikasi Geografis dengan Perlindungan Merek.

2.1.2 Hak Untuk Menggugat dan Pemulihan Atas Persaingan Curang menurut Pasal 10*ter*

Pasal 10*ter* Konvensi Paris juga mengatur masalah persaingan curang sebagai berikut:[66]

> "(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 10bis*;
> (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 10bis in so far as the law of the country in which protection is claimed*

[66] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan* Paris Convention For The Protection of Industrial Property *dan* Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, *loc.cit.,* Bagian Lampiran Pasal 10*ter*.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> *allows such action by federations and associations of that country*."

Pasal *10ter* Ayat 1 Konvensi Paris menekankan bahwa negara peserta harus menjamin adanya pemulihan atas tindakan yang disebut dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 10*bis* Konvensi Paris, yang mana akibat merugikan atas tindakan tersebut dialami warga negaranya dan warga negara lain peserta Konvensi Paris. Pengertian warga negara dalam hal ini merupakan individu maupun badan hukum. Dalam hal ini, hanya ditekankan pembahasan pada pemulihan hukum akibat tindakan persaingan curang.

Adanya fasilitas yang diberikan negara terhadap pemulihan atas persaingan curang merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Persaingan curang telah merugikan pemilik hak Merek yang sah dan juga para konsumen yang telah mempercayai ketidakjujuran pelaku persaingan curang. Bagi pemilik hak Merek yang sah, kerugian ini dapat timbul dari sisi materil maupun immateril. Dari sisi materil, kerugian yang diderita berupa kehilangan keuntungan atau kerugian biaya publikasi Merek. Dari sisi immateril, persaingan curang telah merusak reputasi Merek yang sah, karena Merek milik pelaku persaingan curang tersebut tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah daripada barang dan/atau jasa yang menggunakan hak Merek secara sah.[67]

Dalam perumusan Pasal 10*ter* Ayat 1 Konvensi Paris, berlaku klausul bangsa-bangsa yang paling diutamakan (*most favored nation)* serta klausul asimilasi dengan warga negara (*national treatment*). Dalam hal ini, warga negara dari negara lain peserta Konvensi Paris juga berhak mendapat hak yang sama atas pemulihan hukum akibat persaingan curang. Perumusan lebih lanjut mengenai kedua klausul tersebut akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.[68]

Berikutnya, Pasal 10*ter* Ayat 2 Konvensi Paris menyatakan bahwa asosiasi dan federasi yang mewakili kepentingan para industrialis, produser atau pedagang, yang mana asosiasi atau federasi didirikan berdasarkan hukum nasional mereka, dapat mengambil tindakan hukum atau tindakan administratif sehubungan dengan

---

[67] Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 93.

[68] Lihat halaman 23.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

terjadinya tindakan persaingan curang. Unsur-unsur Pasal 10*ter* Ayat 2 Konvensi Paris adalah:[69]

a) ”Asosiasi[70] dan federasi[71]”, unsur ini merupakan pihak yang dapat mempertahankan hak dan kewajibannya di dalam pengadilan.
b) ”Didirikan berdasarkan hukum negara asal asosiasi maupun federasi”, perumusan unsur ini merupakan pengakuan terhadap eksistensi asosiasi dan federasi asing di negara tempat diberikannya perlindungan terhadap persaingan curang.
c) “Tindakan hukum atau tindakan administratif”, unsur ini merupakan tindakan yang dapat ditempuh sehubungan dengan terjadinya persaingan curang. Secara spesifiknya, hukum nasional negara anggota sendirilah yang menentukan tindakan hukum atau tindakan administrasi apa saja yang dapat ditempuh asosiasi atau federasi asing ini dalam menyelesaikan permasalahan persaingan curang.
d) “Diperbolehkan oleh hukum tempat persaingan curang terjadi”, unsur ini menyatakan hukum *lex loci* berlaku dan menentukan dalam hal suatu federasi atau asosiasi yang mempunyai kepentingan dapat mengambil tindakan hukum atau administratif sehubungan dengan terjadinya persaingan curang.

Unsur-unsur di atas merupakan pedoman bagi negara peserta Konvensi Paris untuk diimplementasikan dalam hukum nasionalnya. Selanjutnya, merupakan kebijakan negara peserta untuk menerapkan unsur-unsur tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasionalnya.

---

[69] Pembahasan unsur-unsur dalam Pasal 10*ter* Ayat 2 merupakan rangkuman yang penulis peroleh dan terjemahkan dari G.H.C. Bodenhousen, *op.cit.,* hal. 148.

[70] Henry Campell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-6 (St. Paul: West Publishing Co., 1990), hal. 121, menyatakan bahwa *association is the act of a number of persons in uniting together for some special purpose or business, association is an organization treated as an corporation for Federal tax purpose even though it may not qualify as such under applicable state law,* sementara itu menurut Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 38, menyatakan bahwa *associatie* merupakan perserikatan persekutuan.

[71] Henry Campell Black, *Ibid.,* hal. 614., menyatakan bahwa *federation is a joining together of states or nations in a league or association; the league itself,* sementara itu Sudarsono, *Ibid.,* hal .127, menyatakan bahwa federasi adalah gabungan beberapa perhimpunan atau organisasi pada hal seolah-olah menjadi satu badan/organisasi, pada hal tiap-tiap perhimpunan tetap berdiri sendiri.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Berdasarkan kualifikasi primer, maka hukum yang harus diberlakukan dalam perlindungan persaingan curang ini adalah *lex loci.* Kemudian, berdasarkan kualifikasi sekunder mengenai persaingan curang menurut Konvensi Paris, maka diketahui bahwa Pasal 10*bis* menekankan ketentuan mengenai makna persaingan curang secara umum. Sedangkan, Pasal 10*ter* mengatur mengenai hak untuk mengajukan gugatan dan pemulihan hukum atas terjadinya persaingan curang. Baik Pasal 10*bis* maupun Pasal 10*ter* Konvensi Paris, menekankan bahwa pengimplementasian kedua ketentuan tersebut dalam hukum nasional negara anggota dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara anggota.

2.2 Timbal Balik dan Pembalasan dalam Permasalahan Persaingan Curang menurut Konvensi Paris

2.2.1 Timbal Balik dan Pembalasan dalam Hukum Perdata Internasional

Timbal balik dan pembalasan dalam bahasa asing disebut juga sebagai *réciprocite* dalam bahasa Prancis, *Gleichberechtigung und Gegenausnahme*, *Gegenseitigkeit* dalam bahasa Jerman, *reciprocity* dalam bahasa Inggris, *Wederkergheid en vergelding*, *Reciprociteit* dalam bahasa Belanda, *recipricidad* dalam bahasa Spanyol dan dalam bahasa Italia disebut sebagai *reciprocita.*[72] Timbal balik adalah istilah yang memiliki makna yang berbeda dengan pembalasan. Perbedaan antar keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:[73]

> "a) Timbal balik merupakan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan adalah cara untuk mencapai keadaan tersebut;
> b) timbal balik mempunyai lingkungan yang berlaku umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri serta terhadap semua negara asing, sedangkan pembalasan keberlakuannya dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas;
> c) timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian dari adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan dan

[72] Sudargo Gautama (e), *Hukum Perdata Internasional Indonesia,* Buku Keenam Jilid Kedua Bagian Kelima (Bandung: Alumni, 1988), hal. 138.

[73] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> baru setelah itu diberikan persamaan, sedangkan pembalasan lebih dahulu terjadi persamaan, yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tidak sama oleh kedua negara asing yang bersangkutan, sehingga, kedua istilah ini berbeda pula dalam hal waktu berlakunya."

Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, klausul timbal balik umumnya ditegaskan dalam konvensi. Misalnya, Konvensi Paris menegaskan klausul timbal balik ini dalam Pasal 2 dan 3 mengenai *national treatment.* Ketentuan timbal balik biasanya menjadi ketentuan yang substantif dalam suatu konvensi. Namun, jarang sekali klausul pembalasan ditegaskan dalam konvensi. Klausul pembalasan biasanya muncul berdasarkan kebijakan masing-masing negara peserta apabila negara tersebut mendapat perlakuan yang diskriminatif dari negara lain peserta konvensi.

Tujuan penerapan teori timbal balik ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap negara-negara anggota dalam hal meningkatkan akses pasarnya masing-masing.[74] Dalam hukum perdata internasional dikenal perbedaan antara timbal balik materil dan timbal balik formal. Perbedaan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:[75]

a) Timbal balik formal memiliki dua unsur utama yaitu, asimilasi dengan warga negara (*national treatment*) dan klausul bangsa yang paling diutamakan (*most favored nation*), sedangkan timbal balik materil tidak memiliki kedua unsur tersebut;
b) timbal balik materil mengatur tiap-tiap klausul persamaan secara detil atau konkret, sedangkan timbal balik formal mengatur tiap-tiap klausul persamaan tidak secara detil atau abstrak.

Pembahasan ini akan difokuskan pada konsep timbal balik formal dengan menekankan pembahasan pada unsur asimilasi dengan warga negara (*national*

---

[74] Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perindustrian, "Kewajiban Negara Berkembang sebagai Anggota WTO" <http://209.85.175.104/search?q=cache:E65pZ5enHIcJ:ditjenkpi.depdag.go.id/index.php%3Fmodule%3Dnews_detail%26news_content_id%3D408%26detail%3Dtrue+national+treatment+dalam+merek&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id>, 5 Januari 2006.

[75] Sudargo Gautama (e), *op.cit.,* hal 149-153.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

treatment) dan klausul bangsa yang paling diutamakan (*most favored nation*). Unsur asimilasi dengan warga negara merupakan perlakuan terhadap warga negara lain yang sama dengan warga negara nasional. Sementara klausul bangsa-bangsa yang paling diutamakan merupakan perlakuan yang sama terhadap negara-negara lain peserta konvensi. Klausul asimilasi dengan warga negara (*national treatment*) ternyata memiliki batasan dan pengecualian. Dalam persetujuan pembentukan GATT/WTO[76] pembatasan dan pengecualian ini ditegaskan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat 8 (a) menegaskan bahwa Pemerintah diperbolehkan untuk membeli produk-produk nasional sebagai prioritas. Hal ini dikarenakan adanya peran Pemerintah sebagai pengambil kebijakan nasional untuk mengatasi suatu keadaan tertentu, misalnya untuk memajukan dan mempromosikan usaha kecil. Namun hal ini hanya berlaku bagi negara-negara anggota yang telah menandatangani "Government Procurement Agreement".
2. Pasal 3 Ayat 8 (b) menegaskan bahwa Pemerintah diperbolehkan untuk memberikan subsidi secara ekslusif kepada pengusaha lokal sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan lain dalam Pasal 3 "Agreement on Subsidiaries and Countervailing Measures".
3. Pasal 20 memperkenankan negara-negara untuk menyimpangi prinsip *national treatment* dalam hal untuk melindungi moral publik, untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, dalam hal impor atau ekspor emas maupun perak, dalam hal perlindungan benda-benda bersejarah, perlindungan sumber daya alam, dan sebagainya.
4. Pasal 21 menyatakan bahwa demi kepentingan keamanan diperkenankan untuk menyimpangi prinsip *national treatment*

[76] Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan* Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights Agreement *dan* Agreement Establishing the World Trade Organization, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564. Bagian Lampiran 1 C *Agreement Establishing the World Trade Organization* Pasal 3 Ayat 8 (a) dan (b), Pasal 20 dan Pasal 21.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Pembatasan dan pengecualian klausul *national treatment* tersebut berlaku dalam hal perdagangan internasional secara umum. Oleh karena permasalahan persaingan curang ini juga bagian dari permasalahan perdagangan internasional, maka ketentuan di atas juga mengikat masalah persaingan curang ini.

Menurut Konvensi Paris, klausul timbal balik ini merupakan salah satu hal yang substansial dan menjiwai seluruh ketentuan dalam Konvensi Paris.[77] Timbal balik yang berlaku dalam Konvensi Paris merupakan timbal balik formal. Permasalahan persaingan curang yang merupakan bagian dari Konvensi Paris tentunya dijiwai pula oleh klausul timbal balik ini. Oleh karena itu, negara-negara peserta Konvensi Paris harus memberlakukan klausul timbal balik formal ini terhadap permasalahan persaingan curang yang mengandung unsur asing. Ketentuan timbal balik bercorak multilateral terhadap semua negara anggota Konvensi Paris, di mana warga negara dari negara lain peserta Konvensi Paris harus diperlakukan sama seperti warga negara nasional dari negara peserta Konvensi Paris.

2.2.2 Klausul Asimilasi dengan Warga Negara (*National Treatment)*

Dalam klausul ini ditekankan bahwa warga negara asing akan memperoleh perlakuan yang sama seperti warga negara sendiri.[78] Dalam hal penekanan terhadap aspek hak industrial, ditentukan bahwa klausul asimilasi dengan warga negara ini merupakan keharusan bagi tiap-tiap negara peserta Konvensi Paris untuk memberikan keuntungan yang sama bagi warga negara lain seperti halnya negara tersebut memberikan keuntungan dalam hal perlindungan hak industrial terhadap warga negaranya sendiri.[79] Klausul asimilasi dengan warga negara ini diatur dalam Pasal 2 Konvensi Paris sebagai berikut:[80]

---

[77] Cita Citrawinda Priapantja, *Tantangan Hak Kekayaan Intelektual di Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 15.

[78] Sudargo Gautama (e), *op. cit.,* hal. 149.

[79] World Intellectual Property Organization, "International System of the Protection of Industrial Property: Paris Convention," hal. 5.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

"(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 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*."

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Paris, yaitu:[81]

a) "Warga negara dari negara peserta Konvensi Paris", warga negara ini merupakan subjek hukum yang terdiri dari individu dan badan hukum. Tiap-tiap negara memiliki ketentuan yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan bagi subjek hukumnya, dalam menentukan status personal individu saja dapat kita temui negara yang menggunakan prinsip nasionalitas[82] maupun prinsip domisili[83]. Sedangkan dalam menentukan kewarganegaraan badan hukum, terdapat negara yang menggunakan teori manajemen

---

[80] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan* Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, *loc.cit.,* Bagian Lampiran Pasal 2.

[81] Pembahasan unsur-unsur Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Paris ini secara umum penulis peroleh dengan hasil merangkum dan menerjemahkan dari G.H.H. Bodenhousen, *op.cit.,* hal 27-31.

[82] Sudargo Gautama (f), *Hukum Perdata Internasional Indonesia,* Jilid ke-1 Bagian ke-1 (Bandung: Alumni, 2005), hal. 177, menyatakan bahwa prinsip nasionalitas adalah penentuan status personal seseorang berdasarkan kewarganegaraan yang dianutnya, sehingga ke manapun orang tersebut berada, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum negara berdasarkan kewarganegaraan yang dianutnya.

[83] *Ibid.,* Prinsip domisili adalah penentuan status personal seseorang berdasarkan domisili orang tersebut.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

efektif[84], teori inkorporasi[85] dan prinsip teori kontrol[86]. Apabila terdapat individu yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, ketentuan Pasal 2 Konvensi Paris ini masih dapat berlaku bila salah satu atau kedua kewarganegaraannya merupakan negara peserta Konvensi Paris.[87] Namun, ketentuan Pasal 2 Konvensi Paris ini tidak berlaku bagi individu yang tidak berkewarganegaraan (*stateless*), karena unsur warga negara dari negara peserta Konvensi Paris tidak terpenuhi.

b) "Perlindungan terhadap hak industrial", unsur ini menekankan bahwa perlakuan secara sama yang diberikan kepada warga negara lain adalah mengenai perlindungan terhadap hak industrial, dan termasuk pula perlindungan terhadap persaingan curang yang merupakan bagian dari perlindungan hak industrial.

c) "Keuntungan (*advantage*)", unsur ini merupakan perlakuan secara sama tanpa diskriminasi dalam hal perlindungan terhadap hak industrial, termasuk pula perlindungan terhadap persaingan curang. Namun, penting untuk diingat bahwa negara peserta tidak harus memberikan perlakuan terhadap warga negara asing seperti apa yang dijabarkan dalam Konvensi Paris. Hal ini dikarena sebagian besar negara peserta harus menyesuaikan ketentuan dalam Konvensi Paris dengan hukum nasionalnya, sehingga, hanya kaedah-kaedah Konvensi Paris yang sesuai dengan hukum nasional

---

[84] Sudargo Gautama (g), *Hukum Perdata Internasional Indonesia,* Jilid ke-III Bagian 1 (Bandung: Alumni, 1995), hal. 336-337, menyatakan bahwa manajemen efektif merupakan cara penentuan kewarganegaraan badan hukum berdasarkan tempat di mana badan hukum itu secara efektif menjalankan kegiatannya, apabila kegiatan itu dijalankan di negara Z, maka kewarganegaraan badan hukum tersebut adalah kewarganegaraan Z.

[85] *Ibid.,* menyatakan bahwa inkorporasi merupakan penentuan kewarganegaraan sebuah badan hukum dengan melihat kantor pusat badan hukum tersebut berkedudukan di negara yang mana, bila berkedudukan di negara y maka kewarganegaraan badan hukum itu adalah berkewarganegaraan y.

[86] *Ibid.*, menyatakan bahwa teori kontrol ini muncul saat terjadinya perang dunia pertama, teori ini menentukan apakah suatu badan hukum bersifat musuh atau tidak dengan berdasarkan pada fakta bilamana badan hukum tersebut diawasi atau dikontrol oleh orang-orang atau badan hukum dari pihak musuh.

[87] G.H.C Bodenhousen, *op. cit.,* hal. 28.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

negara peserta saja yang dapat diberlakukan kepada warga negara asing dari negara lain peserta Konvensi Paris.[88]

d) "Hukum masing-masing negara anggota (*respective law)*", hukum yang harus diberlakukan merupakan hukum nasional negara anggota di mana perlindungan terhadap persaingan curang itu diberikan. Walaupun aturan persaingan curang dalam pasal 10*bis* bersifat *self executing*, namun sifat *self executing* ini tidaklah mutlak karena kaedah dalam Konvensi Paris harus disesuaikan dengan hukum nasional negara peserta.

Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Paris ini merupakan ketentuan utama mengenai klausul asimilasi dengan warga negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan ini sangat penting bagi negara peserta. Terlebih lagi, ketentuan ini merupakan salah satu hal substantif yang terdapat dalam Kovensi Paris.

Kemudian, Pasal 2 Ayat 2 Konvensi Paris dibentuk pada saat diselenggarakannya Konferensi Revisi di Washington tahun 1911[89]. Pasal 2 Ayat 2 Konvensi Paris ini berisi penekanan bahwa warga negara dari suatu negara peserta Konvensi Paris tanpa harus berdomisili atau mempunyai kegiatan industri di negara peserta Konvensi Paris yang lain, maka warga negara ini mendapat perlindungan atas hak industrial seperti halnya warga negara dari negara yang memberikan perlindungan terhadap persaingan curang tersebut.[90] Namun, ketentuan ayat ini tidak berlaku bagi warga negara dari negara bukan peserta Konvensi Paris, di mana mereka harus berdomisili atau mempunyai kegiatan industri di negara peserta Konvensi Paris.[91] Tidak berlakunya Pasal 2 Ayat 2 ini bukan berarti Konvensi Paris melarang negara pesertanya untuk memberi perlindungan yang sama bagi warga negara lain yang bukan dari negara peserta Konvensi Paris. Hukum nasional negara peserta Konvensi Paris umumnya dapat

---

[88] *Ibid.*

[89] *Ibid.*

[90] *Ibid.*

[91] *Ibid.,* ketentuan mengenai hak warga negara lain dari negara bukan peserta Konvensi Paris untuk mendapat perlindungan hak industrial di negara peserta Konvensi Paris akan dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Paris.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

menentukan sendiri perihal warga negara lain yang bukan dari negara peserta Konvensi Paris untuk mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara dari negara yang memberi perlindungan tersebut.[92]

Selanjutnya, Pasal 2 Ayat 3 Konvensi Paris merupakan penegasan mengenai hukum nasional negara anggota dalam menerapkan klausul asimilasi dengan warga negara. Konvensi Paris tidak mengharuskan negara anggotanya untuk menerapkan klausul asimilasi dengan warga negara secara mutlak. Dalam hal prosedur hukum dan administrasi juga dalam hal yurisdiksi atau pula dalam hal penunjukan agen, negara peserta dapat melakukan diskriminasi pada warga negara asing dari negara lain peserta Konvensi Paris.[93] Hal ini merupakan pembatasan klausul asimilasi dengan warga negara, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai pembatasan klausul asimilasi dengan warga negara.

Klausul asimilasi dengan warga negara juga dinyatakan dalam Pasal 3 Konvensi Paris sebagai berikut:[94]

> "*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.*"

Unsur-unsur dalam Pasal 3 Konvensi Paris ini adalah sebagai berikut:[95]

a) "Warga negara lain dari negara bukan peserta Konvensi Paris", unsur warga negara dalam hal ini terdiri dari individu dan badan hukum.

---

[92] Hal ini terkait dengan Konvensi Paris yang bersifat terbuka yang akan dijelaskan dalam bab tiga.

[93] *Ibid.*

[94] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan* Paris Convention For The Protection of Industrial Property *dan* Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, *op.cit.,* Pasal 3.

[95] Unsur-unsur dalam Pasal 3 merupakan pembahasan yang penulis peroleh dengan merangkum dan menerjemahkan dari G.H.C. Bodenhousen, *loc.cit.,* hal. 33-34.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Konvensi Paris juga menentukan bahwa pasal ini juga berlaku bagi individu yang tidak memiliki kewarganegaraan.[96]

b) ”Kegiatan dagang atau industrinya”, pemahaman mengenai unsur ini ditentukan oleh hukum yang harus diberlakukan dalam permasalahan persaingan curang.[97]

c) ”Berdomisili”, unsur ini dalam hukum perdata internasional dapat merupakan titik pertalian primer[98] maupun titik pertalian sekunder[99]. Domisili kegiatan perdagangan atau industri milik warga negara dari negara bukan peserta Konvensi Paris di negara peserta Konvensi Paris menandakan adanya unsur-unsur asing sehingga timbullah permasalahan hukum perdata internasional. Dalam hal ini hukum dari *lex fori* warga negara asing yang menjalankan kegiatan industri atau dagang itu bertaut dengan hukum tempat industri atau perdagangan itu berdomisili. Kemudian, karena dalam hal ini hukum yang diberlakukan adalah *lex loci*, maka pada akhirnya kaedah Konvensi Paris yang diimplementasikan dalam hukum nasional negara tempat industri atau perdagangan berdomisili adalah hukum yang berlaku.

d) ”Kegiatan dagang atau industrinya mempunyai kediaman yang nyata dan efektif”, unsur pada butir c dan d ini bersifat alternatif, sehingga hanya dengan memenuhi satu unsur pada butir c atau d saja maka Pasal 3 Konvensi Paris ini berlaku. Sama halnya dengan unsur pada butir kedua, kediaman yang nyata dan efektif juga merupakan titik

---

[96] *Ibid.*

[97] *Ibid.*

[98] Sudargo Gautama (h), *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II Bagian 1 (Bandung: Alumni, 1995), hal. 29, mengemukakan bahwa titik pertalian primer adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional, titik pertalian primer ini merupakan alat pertama yang mengindikasikan apakah telah terjadi perselisihan hukum yang merupakan perosalan hukum antar tata hukum, dan lebih jauh lagi titik pertalian primer disebut juga sebagai titik taut pembeda.

[99] Sudargo Gautama (h), *Ibid.,* mengemukakan pula bahwa titik pertalian sekunder merupakan faktor-faktor yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan, titik taut primer ini karena sifatnya sebagai yang menentukan hukum yang harus diberlakukan disebut juga sebagai titik taut penentu.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

pertalian primer maupun titik pertalian sekunder. Dengan terpenuhinya unsur ini maka hukum nasional negara tempat kegiatan industri atau dagang itu diakukan adalah hukum yang harus diberlakukan.

e) ”Dalam wilayah negara peserta Konvensi Paris”, adalah wilayah hukum negara peserta Konvensi Paris.

f) ”Harus diperlakukan secara sama sebagaimana warga negara dari negara peserta Konvensi Paris lain”, unsur ini merupakan penegasan bahwa warga negara dari negara bukan peserta Konvensi Paris mendapat perlakuan seperti halnya warga negara peserta Konvensi Paris apabila terpenuhi unsur-unsur pasal yang telah diuraikan sebelumnya.

Ketentuan dalam Pasal 3 Konvensi Paris ini merupakan penegasan mengenai perlakuan terhadap warga negara dari negara bukan peserta Konvensi Paris. Warga negara dari negara bukan peserta Konvensi Paris ternyata juga dapat diperlakukan sama dengan warga negara dari negara perserta Konvensi Paris. Namun, hal tersebut berlaku apabila terpenuhi syarat-syarat yang dikemukakan dalam unsur-unsur Pasal 3 Konvensi Paris.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diketahui bahwa walaupun Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris tidak secara eksplisit menegaskan ketentuan persaingan curang, namun kedua pasal tersebut berlaku dalam hal persaingan curang yang mengandung unsur-unsur asing. Hal ini disebabkan kedua pasal tersebut merupakan ketentuan yang menjiwai Konvensi Paris, sehingga terhadap semua ketentuan dalam Konvensi Paris harus memperhatikan ketentuan timbal balik yang tertuang dalam kedua pasal tersebut.

2.2.3 Klausul Bangsa yang Paling Diutamakan (*Most Favored Nation*)

Klausul ini telah lama menjadi bagian dari asas timbal balik dan pembalasan. Menurut catatan, pada tahun 1778 telah ditandatangani Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan antara Amerika Serikat dengan Prancis, di mana dalam bagian Pembukaan Perjanjian tersebut terkandung makna MFN dengan klausul “*equitable and permanent commercial relations between the two*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

countries".[100] Selanjutnya, eksistensi MFN semakin nyata dalam dunia perdagangan setelah Inggris memulai perdagangan bebas tahun 1840-an dengan menerapkan MFN sebagai bagian dari asas timbal balik.

Dalam MFN dikemukakan bahwa para warga negara dalam negara bersangkutan akan memperoleh perlakuan yang tidak mengurangi perlakuan yang diberikan kepada warga negara sesuatu negara lain oleh negara yang menandatangani traktat tersebut.[101] Apabila klausul asimilasi dengan warga negara dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris, maka jarang sekali literatur yang membahas mengenai klausul bangsa-bangsa yang paling diutamakan dalam Konvensi Paris. Jarangnya literatur yang membahas klausul bangsa-bangsa yang paling diutamakan dalam Konvensi Paris bukan berarti Konvensi Paris tidak menerapkan klausul tersebut. Klausul bangsa-bangsa yang paling diutamakan merupakan salah satu syarat timbal balik formal yang harus terpenuhi. Ketiadaan unsur ini tentunya dapat menyebabkan kepincangan dalam penerapan klausul timbal balik dan pembalasan dalam Konvensi Paris. Sebenarnya, Konvensi Paris juga mengandung ketentuan mengenai bangsa-bangsa yang paling diutamakan apabila kita mengkajinya lebih dalam.

Dalam Pasal 10*ter* Ayat 1 Konvensi Paris seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, terdapat unsur "*the other countries of the Union"*. Unsur ini merujuk pada negara-negara lain peserta Konvensi Paris. Terhadap negara-negara tersebut, diberikan hak terhadap warga negaranya berupa hak untuk mengajukan gugatan atas penyelesaian sengketa persaingan curang. Ketentuan tersebut memang erat dengan klausul asimilasi dengan warga negara, yang mana pada akhirnya warga negara dari negara-negara lain peserta Konvensi Parislah yang mendapat persamaan hak tersebut. Namun, secara bersamaan, terkandung pula klausul bangsa-bangsa yang paling diutamakan.

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa memang kedua klausul yang terkandung dalam timbal balik formal tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kita hanya menyatakan bahwa warga negara asing memiliki hak sama dengan warga

---

[100] Robert Freeman Smith, "Reciprocity," <http://www.americanforeignrelations.com/O-W/Reciprocity.html>, diakses 19 September 2008.

[101] Sudargo Gautama (a), *op.cit.,* hal.151.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

negara nasional untuk mengajukan gugatan terhadap persaingan curang, maka selanjutnya perlu ditentukan mengenai warga negara asing dari negara mana yang dimaksud untuk mendapat perlakuan sama tersebut. Tentunya warga negara asing yang dimaksud adalah warga negara dari bangsa-bangsa yang diutamakan. Sebaliknya, apabila kita hanya menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang diutamakan mendapat perlakuan yang sama dalam hal persaingan curang, selanjutnya perlu ditentukan mengenai perlakuan yang sama tersebut. Tentunya perlakuan yang sama tersebut adalah perlakuan yang sama dengan warga negara nasional.

Oleh karena itu, apabila literatur-literatur menyatakan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris merupakan penerapan dari klausul asimilasi dengan warga negara, pada hakikatnya dalam pasal tersebut juga terkandung klausul bangsa-bangsa yang diutamakan. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Paris, terdapat unsur "*Nationals of any country of the Union",* unsur serupa pun dapat kita temukan di bagian akhir Pasal 3 Konvensi Paris. Dalam unsur tersebut, jelas dapat kita temukan bahwa klausul asimilasi dengan warga negara dan klausul bangsa-bangsa yang paling diutamakan diterapkan secara bersamaan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, warga negara dari negara lain peserta Konvensi Paris diperlakukan secara sama dengan warga negara nasional. Dengan kata lain, negara-negara lain peserta Konvensi Paris mendapat perlakuan yang sama yang diwujudkan dengan perlakuan terhadap warga negaranya yang diperlakukan secara sama dengan warga negara nasional.

2.2.4 Pembalasan

Pembalasan memang bukan menjadi hal mengikat bagi negara peserta suatu konvensi. Bahkan Konvensi Paris pun tidak menegaskan perihal pembalasan ini. Namun, pembahasan mengenai pembalasan ini merupakan hal yang penting. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi untuk dapat dilakukan pembalasan. Syarat-syarat untuk dapat dilakukan pembalasan diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

> "Jika terbukti suatu negara tidak menegakkan perlindungan terhadap HMI maupun dalam penegakkan hukumnya maupun

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> dalam peraturannya, dan nyata telah mengakibatkan kerugian, maka negara yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk melakukan pembalasan silang terhadap negara yang bersangkutan."[102]

Pernyataan tersebut pun berlaku dalam perlindungan terhadap persaingan curang yang merupakan bagian dari rezim hak kekayaan intelektual. Pembalasan ini terjadi apabila suatu negara peserta terbukti tidak memberikan adanya persamaan terhadap warga negara lain peserta Konvensi Paris, sehingga, negara lain ini dapat memperlakukan warga negara dari negara yang tidak memberi persamaan tersebut perlakuan balasan.

Secara rincinya, unsur-unsur yang dapat menyebabkan suatu negara mendapat pembalasan dari negara lain adalah:

a) Negara tersebut tidak menerapkan asas timbal balik dalam hukum materil maupun dalam penerapan hukum, atau dengan kata lain negara tersebut melakukan diskriminasi terhadap warga negara lain peserta Konvensi Paris maupun melakukan diskriminasi antara negara-negara peserta Konvensi Paris. Namun, unsur ini harus memperhatikan pembatasan dan pengecualian mengenai penerapan asas timbal balik di suatu negara peserta Konvensi Paris.
b) Akibat perlakuan yang diskriminatif tersebut, warga negara yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris telah nyata menderita kerugian, sehingga, tanpa timbulnya kerugian ini, negara asal warga negara yang seharusnya diperlakukan secara sama tersebut tidak dapat melakukan pembalasan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif. Artinya, pembalasan dapat dilakukan apabila memang kedua unsur tersebut telah terbukti secara nyata.

Selain itu, dalam hal adanya perlakuan istimewa yang diberikan salah satu negara peserta kepada warga negara peserta lain, maka harus diberikan pula pembalasan perlakuan yang istimewa tersebut kepada warga negara dari negara yang memberikan perlakuan istimewa tersebut[103]. Jadi, pembalasan ini terjadi pula

---

[102] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (a), *op. cit.,* hal. 47.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

dalam hal adanya perlakuan yang lebih menguntungkan bagi warga negara asing dari negara lain peserta Konvensi Paris ataupun perlakuan istimewa terhadap tiap-tiap negara peserta lain. Oleh karena itu, pembalasan tidak hanya dilakukan apabila terjadi tindakan yang mengurangi hak warga negara asing dari negara peserta Konvensi Paris seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan dalam bab dua mengenai persaingan curang menurut Konvensi Paris ini, maka diketahui bahwa persaingan curang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kejujuran dalam industri dan perdagangan. Konvensi Paris memberi keluasan pada negara pesertanya untuk memberi definisi makna persaingan curang sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional dan kebutuhan negara peserta. Dalam persaingan curang ini, terkandung pula teori timbal balik dan pembalasan seperti yang dijabarkan sebelumnya.

Pemahaman mengenai ketentuan persaingan curang dalam Konvensi Paris sangat membantu untuk memahami pengimplementasian ketentuan tersebut dalam hukum nasional negara peserta. Indonesia merupakan salah satu negara peserta Konvensi Paris yang harus mengimplementasikan ketentuan Konvensi Paris. Dengan memahami terlebih dahulu konsep persaingan curang menurut Konvensi Paris, selanjutnya kita dapat memperbandingkan bagaimana Indonesia mengimplementasikan ketentuan Konvensi Paris yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Ketentuan mengenai persaingan curang di Indonesia akan dibahas dalam bab berikutnya.

---

[103] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

BAB 3

PERSAINGAN CURANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

3.1 Unifikasi Ketentuan Persaingan Curang dalam Hukum Positif Indonesia

3.1.1 Unifikasi menurut Hukum Perdata Internasional

Unifikasi merupakan salah satu cara mengurangi perbedaan pengaturan nasional tiap-tiap negara, khususnya dalam bidang perdagangan, sehingga hal ini dapat mendorong lancarnya perdagangan internasional.[104] Dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam konsep unifikasi, yaitu:[105]

a) Unifikasi kaedah-kaedah hukum materil, cita-cita unifikasi ini adalah pengubahan sistem hukum perdata internasional negara-negara yang turut serta dalam tindakan demikian itu, menjadi satu sistem hukum perdata internasional (konvensi) yang diberlakukan diantara mereka atau termasuk terhadap pihak (negara) lain yang menerima untuk diikat oleh konvensi demikian, sehingga yang menjadi satu adalah hukum positifnya.

b) Unifikasi kaedah-kaedah hukum perdata internasional, hal ini lebih sering disebut sebagai harmonisasi, yaitu tindakan untuk menyatukan hanya kaedah-kaedah hukum perdata internasional dari negara-negara yang menyetujui tindakan demikian untuk dibentuk satu kesatuan kaedah (konvensi) yang ketat dan dapat digunakan oleh hakim-hakim atau pengadilan untuk memutus perkara yang dihadapinya, keseragaman yang hendak dicapai melalui unifikasi ini adalah keputusan-keputusan hakim dari negara yang bersangkutan.

---

[104] Huala Adolf, *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 29.

[105] Sudargo Gautama (f), *op. cit.*, hal. 181-189, lihat juga Sudargo Gautama (j), *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 5, lihat juga Sudargo Gautama (k), *Hukum Dagang Internasional* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 3-6.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Unifikasi dan harmonisasi demikian, merupakan cara yang cukup efisien dalam mencapai unifikasi hukum.[106] Cara ini memungkinkan terhindarnya konflik-konflik di antara sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara.[107] Penerapan atau pemberlakuan perjanjian atau konvensi di negara-negara anggota merupakan cara yang paling banyak dipergunakan.[108]

Suatu konvensi dapat terdiri dari satu macam cita-cita unifikasi tersebut ataupun kedua-duanya. Konvensi Paris sendiri merupakan konvensi yang memiliki kedua cita-cita unifikasi tersebut. Dalam Konvensi Paris terdapat ketentuan mengenai kaedah-kaedah hukum materil maupun ketentuan mengenai kaedah-kaedah hukum perdata internasional. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Kaedah-kaedah hukum materil dalam Konvensi Paris, kaedah ini misalnya diatur dalam Pasal 10*bis* Konvensi Paris mengenai ketentuan umum persaingan curang. Dengan penegasan Pasal 10*bis* Konvensi Paris diharapkan terjadi unifikasi hukum positif mengenai persaingan curang yang diterapkan di negara peserta konvensi.
b) Kaedah-kaedah hukum perdata internasional dalam Konvensi Paris, kaedah ini misalnya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris mengenai penerapan klausul timbal balik. Klausul timbal balik ini merupakan salah satu kaedah hukum perdata internasional. Selanjutnya, kita temui pula dalam Pasal 10*ter* Ayat 2 Konvensi Paris terdapat unsur "*so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action",* unsur tersebut menunjukkan hukum yang harus diberlakukan (titik pertalian sekunder) dan merupakan pula bagian dari kaedah hukum perdata internasional.

Selain itu, Konvensi Paris merupakan suatu bentuk konvensi terbuka, di mana perjanjian-perjanjian yang diadakan mengutamakan supaya sistem hukum nasional masing-masing negara peserta dapat dipertahankan, selain usaha untuk menerima prinsip-prinsip hukum internasional dengan cara menciptakan apa yang

---

[106] Huala Adolf, *op. cit.,* hal. 32.

[107] *Ibid.*

[108] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

dinamakan *union law.*[109] Penegasan senada juga terdapat dalam Pasal 25 Konvensi Paris sebagai berikut:[110]

> " *(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.*"

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 Konvensi Paris, maka pengadopsian ketentuan Konvensi Paris ke dalam hukum nasional negara anggota harus memperhatikan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam Ayat 2 ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa ketentuan dalam Konvensi Paris mengutamakan agar sistem hukum nasional negara anggota dapat dipertahankan.

Ketentuan dalam Konvensi Paris yang bersifat *self executing* memiliki kaitan dengan pelaksanaan unifikasi ketentuan Konvensi Paris dalam sistem hukum negara-negara anggota. Dalam bab sebelumnya, telah dibahas bahwa *self executing* merupakan pemberlakuan suatu perangkat hukum internasional di negara-negara anggota tanpa harus ada peraturan pelaksana. Kemudian, menurut hukum internasional, persetujuan internasional yang telah diratifikasi[111] atau diaksesi[112] merupakan hukum nasional yang berlaku bagi negara itu.[113] Hal ini

---

[109] H.D. Effendi Hasibuan, *op. cit.,* hal. 5.

[110] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan* Paris Convention For The Protection of Industrial Property *dan* Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, *op.cit.,* Bagian Lampiran Pasal 25.

[111] Dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties, Done at Vienna* 23 May 1996, *Entry into force on* 27 *January* 1980, Pasal 2 Ayat 1 Butir b, ditegaskan bahwa "*ratification means in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty*", yaitu suatu ratifikasi berisi hal-hal antara lain pelaksanaan instrumen ratifikasi dari pihak eksekutif, pertukaran instrumen ratifikasi (pada perjanjian bilateral) dan pendepositan (untuk perjanjian multilateral).

[112] Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hal. 88, menjelaskan bahwa aksesi adalah cara sebuah negara untuk menjadi peserta sebuah perjanjian internasional di mana negara tersebut tidak dapat menandatangani perjanjian yang bersangkutan dikarenakan adanya beberapa perjanjian internasional tertentu yang melarang negara-negara tertentu untuk menandatangani perjanjian yang bersangkutan, atau karena periode untuk menandatangani perjanjian internasional tersebut telah berakhir.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

pun selanjutnya ditegaskan dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1980 yang menyatakan *Every treaty in force binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*[114] Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila kaedah-kaedah dalam Konvensi Paris bersifat *self executing* karena kaedah-kaedah tersebut sebenarnya merupakan hukum nasional bagi negara peserta apabila negara tersebut telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Paris.

Namun, sifat *self executing* seperti yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya merupakan hal yang terbatas. Maksudnya, walaupun kaedah-kaedah tersebut dapat diterapkan langsung di negara anggota, negara anggota masih dapat melakukan penyesuaian antara kaedah-kaedah dalam Konvensi Paris dengan hukum nasionalnya. Oleh karena itu, kaedah-kaedah Konvensi Paris yang diterapkan dalam hukum nasional negara peserta adalah kaedah-kaedah yang memang sesuai dengan hukum nasional dan sendi-sendi asasi yang berlaku di negara peserta.

3.1.2 Ratifikasi Konvensi Paris

Pada awalnya, Indonesia terikat dengan ketentuan Konvensi Paris melalui ratifikasi berdasarkan Keppres No.24 Tahun 1979. Namun, berdasarkan Keppres tersebut, Indonesia belum terikat untuk memberikan perlindungan terhadap persaingan curang dikarenakan adanya reservasi Pasal 1 sampai Pasal 12 serta Pasal 28 Ayat 1 Konvensi Paris. Sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Pertama Butir 1 sebagai berikut[115]:

> "Paris Convention for the Protection of Industrial Property" tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai persyaratan (reservation) terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi."

---

[113] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs.* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 17.

[114] *Vienna Convention on the Law of Treaties*, *op. cit.*, Pasal 26.

[115] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Paris* Convention For The Protection of Industrial, Keppres No. 24 Tahun 1979, TLN No. 28875. Bagian Pertama Butir 1.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Oleh karena itu, berdasarkan Keppres No.24 Tahun 1979, Indonesia belum memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan persaingan curang yang terdapat dalam Pasal 10*bis* dan 10*ter* Konvensi Paris dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan ratifikasi Konvensi Paris Revisi Stockholm 1967 ini, maka Indonesia keluar dari Uni Paris revisi London 1934.

Kemudian, melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 ini, reservasi atas Pasal 1 sampai Pasal 12 serta Pasal 28 Ayat 1 Konvensi Paris dicabut. Hal ini dinyatakan pada Pasal 1 Keppres No. 15 Tahun 1997 sebagai berikut:[116]

> ”Mencabut persyaratan (reservation) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia sebagaimana dilampirkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.”

Alasan pencabutan reservasi tersebut dikarenakan bahwa Pasal 1 sampai Pasal 12 serta Pasal 28 Ayat 1 Konvensi Paris mengandung ketentuan yang substantif. Sebagai contoh, Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris merupakan penegasan klausul timbal balik dan pembalasan yang menjadi jiwa utama dalam Konvensi Paris. Selanjutnya, Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter* Konvensi Paris merupakan penjabaran dari pengaturan persaingan curang dalam bidang hak industrial. Dengan pencabutan reservasi tersebut, maka Indonesia telah terikat dengan kaedah persaingan curang yang terdapat dalam Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter* Konvensi Paris.

Pernyataan bahwa Indonesia turut serta dalam Konvensi Paris yang dituangkan dalam Keputusan Presiden sudah merupakan dasar hukum yang cukup kuat. Pengesahan Konvensi Paris melalui Keppres dimaksudkan untuk mempermudah pencabutan atau pembatalan suatu perjanjian yang diikat apabila sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi negara, serta demi kelancaran hubungan internasional maka dikehendaki tindakan yang cepat dari Pemerintah

---

[116] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris* Convention For The Protection of Industrial Property *dan* Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, *loc. cit.,* Pasal 1.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

yang membutuhkan prosedur konstitusional yang lancar, sedangkan apabila menunggu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memerlukan waktu yang lama.[117] Selain itu, walaupun Surat Presiden No. 2262/HK/59,2275/HK59 yang menjadi landasan hukum pengesahan perjanjian internasional melalui Keppres sudah tidak sesuai lagi, ternyata Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Pasal 9 juga menegaskan perihal pengesahan perjanjian internasional melalui Keppres sebagai berikut:[118]

> ”(1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut;
> (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.”

Melalui landasan hukum tersebut, maka ratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres sudah merupakan dasar hukum yang cukup kuat. Dengan demikian, Indonesia telah terikat dengan ketentuan Konvensi Paris, dan terlebih lagi, melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 sudah tidak ada lagi reservasi yang dilakukan Indonesia terhadap ketentuan Konvensi Paris sehingga tidak ada penghalang lagi bagi Indonesia untuk menerapkan ketentuan Konvensi Paris dalam hukum nasionalnya. Dalam hal ini termasuk pula menerapkan ketentuan persaingan curang yang diatur Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter* Kovensi Paris dalam hukum nasional Indonesia.

3.2 Ketentuan Persaingan Curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

3.2.1 Latar Belakang Pengaturan Persaingan Curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan peraturan yang dibentuk sebagai wujud impelementasi dari konvensi-konvensi hak

---

[117] Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia* (Bandung: Remadja Karya, 1988), hal. 85.

[117] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, Pasal 9.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

kekayaan intelektual, termasuk Konvensi Paris. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga diatur masalah persaingan curang.

Namun, sebelum melangkah kepada pembahasan pengertian persaingan curang menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, akan terlebih dahulu dibahas perihal latar belakang pengaturan persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Alasan pertama pengaturan persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah karena perundang-undangan yang sebelumnya mengatur persaingan curang di Indonesia tidak efektif dalam mengatur masalah persaingan curang. Alasan kedua, yaitu adanya hubungan yang erat antara Merek dengan persaingan curang.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Indonesia memang pernah memberlakukan beberapa Undang-Undang Merek yaitu, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Ketiga undang-undang ini tidak menegaskan makna persaingan curang secara eksplisit seperti halnya Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya. Namun, bergantinya undang-undang mengenai Merek dari waktu ke waktu semakin menunjukkan fokusnya untuk mengatur masalah persaingan curang.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan sudah mengenal tindakan pengecohan (*confusion*)[119] seperti halnya ketentuan Pasal 10*bis* Ayat 3 Butir 1. Tindakan ini memang tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tindakan persaingan curang. Selanjutnya, atas terjadinya tindakan pengecohan (*confusion*), tidak ditentukan dalam undang-undang ini perihal ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.[120] Akibat tidak ada ketentuan

---

[119] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan,* Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, LN No. 290 Tahun 1961, TLN No. 2341 Tahun 1961, Pasal 9 Ayat 1.

[120] *Ibid.,* Pasal 10, menurut ketentuan Pasal 10 tersebut apabila Merek milik pihak lain yang didaftarkan dengan meniru secara pokok atau keseluruhaanya dengan pihak yang memohonkan pendaftaran Merek yang lebih dulu, maka hanya dapat diajukan gugatan pembatalan Merek yang meniru secara pokok atau keseluruhannya tersebut ke Pengadilan Negeri.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

mengenai ganti rugi, pihak yang ingin menuntut kerugian atas tindakan pengecohan (*confusion*) merujuk pada Pasal 1365 KUHPer seperti yang akan dijelaskan kemudian. Selanjutnya, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek mulai mengenal konsep itikad baik[121] dalam memohonkan pendaftaran Merek dan undang-undang ini juga telah mengenal gugatan ganti rugi[122] atas terjadinya tindakan pengecohan (*confusion*). Selanjutnya, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek telah mengenal konsep perlindungan terhadap Indikasi Geografis[123]. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis ini erat hubungannya dengan perlindungan terhadap tindakan penyesatan (*misleading*) yang dikenal dalam Pasal 10*bis* Ayat 3 Butir 3 Konvensi Paris.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, Pasal 1365 KUHPer ini ternyata berlaku dalam hal gugatan ganti rugi atas terjadinya tindakan pengecohan (*confusion*) pada masa Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan. Selanjutnya, Pasal 1365 KUHPer mengatur permasalahan sebagai berikut:[124]

> ”Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan demikian memang merupakan pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum secara umum. Namun, secara spesifik ketentuan ini juga dapat diterapkan dalam perlindungan terhadap persaingan curang maupun dalam hal ganti rugi seperti yang telah dikemukakan. Dengan adanya pengaturan persaingan curang dalam ketentuan perbuatan melawan hukum (PMH), maka sesungguhnya

---

[121] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek,* Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, LN No. 81, TLN No. 3490, Pasal 4.

[122] *Ibid.,* Pasal 72.

[123] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek,* Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681 Tahun 1997, Bab IX A.

[124] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Pasal 1365.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

persaingan curang merupakan bagian dari PMH. Baik PMH maupun persaingan curang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk merugikan orang lain dengan menyalahgunakan hak orang untuk digunakan secara tidak patut.[125]

Selain itu pula, dalam hal pidana permasalahan persaingan curang ini diatur dalam Pasal 382*bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 382*bis* KUHP mengatur ketentuan persaingan curang sebagai berikut:[126]

> ”Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Selanjutnya, sumber hukum persaingan curang di Indonesia juga termasuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994.[127] Namun, sumber hukum ini bukanlah sumber hukum yang dimaksud dalam Konvensi Paris karena sumber hukum yang diamanatkan untuk mengimplementasikan ketentuan Konvensi Paris adalah peraturan perundang-undangan, bukan yurisprudensi. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.[128] Menurut undang-undang tersebut,

---

[125] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 86.

[126] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005. Pasal 382*bis.*

[127] Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 426 PK/Pdt/1994, menyatakan bahwa siapapun dilarang melakukan persaingan curang (*Unfair Competition*) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota-anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk:

a) peniruan (*imitation*) Merek yang lain,
b) reproduksi (*reproduction*) Merek orang lain, dan
c) penerjemahan (*translation*) Merek orang lain.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

yurisprudensi tidaklah termasuk dalam kategori perundang-undangan. Oleh karena itu, yurisprudensi dalam hal ini tidak dapat kita sebut sebagai peraturan yang telah ada mengenai persaingan curang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan persaingan curang dalam ketiga perundang-undangan mengenai Merek yang telah diutarakan, juga KUHPer dan KUHP tersebut memiliki kekurangan, misalnya saja, penyelesaian sengketa dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan tersebut harus ditempuh melalui pengadilan konvensional. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan konvensional tentunya memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi apabila terdapat pihak yang berkeinginan mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan konvensional adalah upaya Banding di Pengadilan Tinggi dan Kasasi pada Mahkamah Agung. Tentunya proses penyelesaian sengketa yang cukup panjang ini sangat tidak fleksibel. Penyelesaian sengketa dagang membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat demi kepastian hukum dalam melakukan kegiatan perekonomian.[129]

Dalam penyelesaian sengketa secara perdata, gugatan ganti rugi dapat diberikan pada penggugat apabila telah terbukti adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Padahal, diperlukan adanya *provisional measure*[130] untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi di pihak penggugat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ganti rugi ini memang harus menempuh proses yang berbelit.

---

[128] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 tahun 2004, TLN No. 4386, Pasal 7, dalam peraturan ini, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

[129] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op. cit.,* Penjelasan Bagian Umum.

[130] Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hal. 35, menyatakan bahwa *provisional measure* merupakan hal yang berbeda dengan *provisional decision* (putusan sela). *Provisional measure* adalah putusan yang dimintakan sebelum kasus diajukan ke pengadilan, dengan kata lain penetapan atas *provisional measure* ada sebelum perselisihan terjadi. Sedangkan putusan sela adalah putusan yang dimintakan pada saat kasus utama disidangkan di pengadilan, putusan sela terdapat dalam Pasal 180 HIR sedangkan *provisional measure* terdapat dalam Pasal 50 TRIPs dan Pasal 85 sampai Pasal 88 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Pada penyelesaian sengketa secara pidana, pihak yang dirugikan karena persaingan curang tentunya tidak dapat menuntut ganti rugi, karena ketentuan pidana hanya memberikan hukuman penjara dan/atau denda kepada pihak yang bersalah.[131] Denda yang dijatuhkan pun nilainya sangat tidak relevan dengan kerugian yang diderita, yaitu hanya berkisar Rp. 900,00 atau sekitar US$ 0.11.[132] Padahal, adanya pemberian ganti rugi merupakan hal yang wajar, karena tindakan persaingan curang tersebut merugikan pihak-pihak yang menjadi korban persaingan curang.[133] Bahkan, kerugian yang diderita tidak hanya kerugian materil, tetapi juga kerugian immateril seperti rusaknya reputasi pihak pesaing yang dirugikan.[134]

Perundang-undangan yang berkenaan yang telah diuraikan di atas tentunya memiliki banyak kelemahan dalam perlindungan terhadap persaingan curang. Dengan kata lain, kedua regulasi tersebut belum efektif dalam memberi perlindungan terhadap persaingan curang. Oleh karena itu, dalam hal ini Indonesia perlu memiliki regulasi yang baru mengenai persaingan curang. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek itulah ketentuan yang baru mengenai persaingan curang dituangkan.

Selanjutnya, masalah persaingan curang sangat berkaitan dengan Merek. Edward S. Rogers menyatakan pentingnya hubungan Merek dengan persaingan curang seperti pernyataan demikian: "*This essential element is the same in trade mark cases as in cases of unfair competition unaccompanied with trade mark infringement.*"[135] Lebih lanjut, Edward S. Rogers menyatakan pula bahwa persaingan curang merupakan genus, sedangkan pelanggaran terhadap Merek merupakan spesies.[136]

---

[131] Moeljatno, *loc.cit.*

[132] Lawan Thanadsillapakul, "The Harmonisation of ASEAN Competition Laws and Policy from an Economic Integration Perspective,"<http://www.thailawforum.com/articles/theharmonisation3.html>, diakses 22 September 2008.

[133] Ahmadi Miru, *loc.cit*.

[134] *Ibid.*

[135] Edward S. Rogers, "Unfair Competition", Michigan Law Review, Vol. 17, No. 6 (Apr., 1919), pp. 490-494, http://www.jstor.org/stable/1277606, diakses 8 September 2008, hal 493.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Kaitan erat antara permasalahan persaingan curang dengan perlindungan terhadap Merek juga dapat dilihat melalui justifikasi perlindungan Merek itu sendiri. Argumentasi etis utama bagi perlindungan Merek didasarkan pada gagasan mengenai keadilan dan *fairness*, justifikasi perlindungan Merek dikaitkan pada wilayah yang lebih luas yaitu perlindungan bagi pedagang dari persaingan curang atau *unfair competition* dan pengayaan secara tidak adil atau *unjust enrichment.*[137] Sangat eratnya hubungan antara persaingan curang dengan perlindungan terhadap Merek, maka pembahasan permasalahan persaingan curang dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi penting.

3.2.2 Persaingan Curang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Penegasan secara eksplisit mengenai persaingan curang terdapat dalam Bagian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penjelasan Pasal 4 ini merupakan definisi mengenai itikad baik, yang mana Pasal 4 menegaskan bahwa permohonan pendaftaran Merek yang beritikad tidak baik tidak akan dapat didaftar.[138] Ketentuan Bagian Penjelasan Pasal 4 adalah sebagai berikut:[139]

> "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya

---

[136] *Ibid.*

[137] " Modul 4: Pengantar Hak Merek", http://theofransuslitaay.i8.com/materi_haki/mod4/materi.html, diakses tanggal 20 September 2008, mengutip Benstly dan Sherman, hal. 655-657.

[138] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op. cit.,* Pasal 4.

[139] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut."

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, diketahui bahwa persaingan curang merupakan suatu kondisi di mana pihak pesaing menderita kerugian akibat tindakan membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usaha pihak pelaku persaingan curang. Dari sudut pandang ini, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pengertian persaingan curang menurut Konvensi Paris dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Konvensi Paris menekankan makna persaingan curang pada suatu tindakan, sedangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menekankan definisi persaingan curang pada suatu keadaan yang diakibatkan suatu tindakan permohonan pendaftaran Merek yang beritikad tidak baik.

Pemahaman persaingan curang menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memiliki kaitan erat dengan konsep itikad baik. Persaingan curang merupakan salah satu unsur dari itikad tidak baik pemohon pendaftaran Merek. Dengan demikian, untuk menentukan bahwa pemohon pendaftar Merek tersebut beritikad tidak baik, maka unsur persaingan curang ini harus terpenuhi.[140]

Selanjutnya, penegasan persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memang merupakan penyesuaian dari konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual, maka ditentukan bahwa persaingan curang dalam hukum positif Indonesia ini merupakan salah satu elemen dari unsur itikad tidak baik. Lebih detailnya, unsur "*honest trade practice*" dalam Ayat 2 Pasal 10*bis* Konvensi Paris, dikenal sebagai itikad baik dalam TRIPs.[141] Oleh karena itu, apabila dalam Konvensi Paris tindakan persaingan

---

[140] Putusan Pengadilan Niaga, No. 15/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan terhadap sengketa Merek antara Hallmark Cards PLC., melawan Hendrawan (tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Merek. Dalam pertimbangan hukum sengketa tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam menentukan pemohon pendaftar Merek yang beritikad tidak baik sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka harus terpenuhi unsur bahwa permohonan pendaftaran Merek tersebut menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

curang dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan "*honest trade practice*", maka TRIPs mengenal persaingan curang sebagai tindakan yang bertentangan dengan itikad baik.

Selanjutnya, seperti penegasan sebelumnya bahwa ketentuan persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan implementasi dari perangkat hukum internasional, ketentuan persaingan curang ini juga merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, permasalahan persaingan curang juga memperhatikan ketertiban umum di Indonesia. Oleh karena itu, makna persaingan curang diperluas sebagai kondisi yang memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara termasuk juga melanggar norma-norma sopan santun, moral, dan norma-norma sosial lain dalam bidang perdagangan yang menjurus pada persaingan curang.[142] Dalam konteks ini, seorang pengusaha dalam mencari keuntungan atas penjualan barang atau jasanya menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma sopan santun, moral, dan norma-norma sosial lain dalam bidang perdagangan, termasuk pula penggunaan Merek pada barang atau jasa yang mengandung unsur-unsur tersebut. Cara-cara mencari keuntungan yang seperti inilah yang menyebabkan persaingan curang itu terjadi. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam mengantisipasi persaingan curang yang demikian telah memfasilitasi ketentuan yang bersifat preventif dalam Pasal 5 Butir a sebagai berikut:[143]

> "Merek tidak dapat didaftar[144] apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

---

[141] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (a), *op. cit*., hal. 48., dan, Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan* Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights Agreement, Bagian Lampiran TRIPs, Pasal 16 Ayat 2 dan Ayat 3, menegaskan bahwa itikad baik merupakan unsur yang penting dalam hal permohonan pendaftaran Merek. Permohonan pendaftaran Merek tanpa adanya itikad baik merupakan awal terjadinya persaingan curang di mana pemohon memohonkan pendaftaran Merek yang membonceng ketenaran Merek lain, baik sejenis maupun tidak sejenis, juga, pemilik Merek yang sah tidak memberikan izin bagi si pemohon Merek untuk memohon pendaftaran Merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek yang sah tersebut.

[142] O.K. Saidin, *op. cit.,* hal. 356.

[143] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op.cit.,* Pasal 5 Butir a.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum;..."[145]

Ketentuan dalam Pasal 5 Butir a ini bersifat alternatif. Artinya, salah satu saja unsur dari Pasal 5 Butir a terpenuhi, maka Merek tersebut tidak dapat didaftar. Apabila permohonan pendaftaran Merek terkandung salah satu saja unsur yang terdapat pada Pasal 5 Butir a dikabulkan permohonan pendaftarannya, maka hal ini dapat menimbulkan persaingan curang. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 ini bersifat preventif dalam menanggulangi terjadinya persaingan curang.

Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya bahwa persaingan curang diakibatkan oleh itikad tidak baik pemohon pendaftaran Merek yang membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Berdasarkan pemahaman ini, setidaknya terdapat beberapa tindakan yang dapat menimbulkan persaingan curang sebagai berikut:[146]

a) Praktek peniruan Merek dagang, maksud dari tindakan ini adalah dengan meniru Merek lain, terutama Merek terkenal[147] (*well-known*

---

[144] Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 386-387, menyatakan bahwa unsur tidak dapat diterima mengandung pengertian larangan atau negasi, kualitas larangan ini bersifat absolut, yaitu nilai kekuatan anggapannya bersifat mutlak, sempurna, memaksa dan mengikat, terlebih lagi tidak ada pengecualian dalam perumusan Pasal 5 ini, sehingga, apabila permohonan pendaftaran Merek mengandung satu saja unsur yang disebutkan dalam Pasal 5, maka Merek tersebut tidak dapat didaftar.

[145] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (b), *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 49, menyatakan bahwa ketertiban umum yang tertuang dalam Pasal 5 bukan seperti ketertiban umum dalam konteks hukum perdata internasional. Ketertiban umum dalam Pasal 5 Butir a sekarang hanya menunjuk pada ketentuan-ketentuan, misalnya untuk memelihara *rust en orde* dalam masyarakat Indonesia, jadi pengertiannya agak luas, sementara dalam Penjelasan Pasal 5 Butir a, ditegaskan bahwa termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

[146] O.K. Saidin, *op. cit.,* hal. 357.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

trade mark) yang sudah ada. Merek atas barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku persaingan curang secara pokoknya sama[148] dengan Merek barang atau jasa yang sudah terkenal tersebut. Hal ini terjadi pada Merek barang atau jasa yang sejenis ataupun tidak sejenis.[149] Tujuan tindakan ini adalah untuk menimbulkan kesan kepada masyarakat selaku konsumen bahwa barang atau jasa yang diproduksi pelaku persaingan curang memiliki kaitan dengan Merek terkenal yang ditiru tersebut. Akibatnya, masyarakat pun tertarik untuk membeli barang atau jasa si pelaku persaingan curang tersebut. Contoh dari tindakan ini adalah Merek terkenal "BONCAFE" ditiru berdasarkan persamaan pada pokoknya menjadi "MONCAFE".[150] Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ketentuan mengenai tindakan yang menyamai pada pokoknya terhadap Merek lain atau Merek terkenal tertuang dalam Pasal 6 Butir a dan b dengan penegasan unsur "mempunyai persamaan pada pokoknya".

b) Praktek pemalsuan Merek dagang, tindakan ini hampir sama dengan tindakan sebelumnya yang menggunakan ketenaran Merek lain atau

---

[147] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op.cit.,* Bagian Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf b, dinyatakan bahwa Merek terkenal dapat diidentifikasi dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain 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, dan 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 menjadi dasar penolakan.

[148] *Ibid.,* Bagian Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a, menyatakan bahwa persamaan pada pokoknya merupakan 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.

[149] Sudargo Gautama (l), *Hukum Merek Indonesia,* Cetakan keempat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 95-97, menyatakan bahwa jenis barang tidak sama dengan kelas barang. Untuk menentukan barang atau jasa sejenis atau tidak, biasanya dipergunakan ukuran bahwa barang yang sejenis adalah barang-barang yang termasuk cabang-cabang industri atau perdagangan yang sama. Dapat pula digunakan ukuran bahwa barang sejenis adalah barang-barang yang terdapat dalam took yang sama. Untuk menentukan barang sejenis juga perlu diperhatikan mengenai persamaan sifat atau susunannya, persamaan tempat dan cara pembuatannya serta juga penjualanannya.

[150] Putusan Pengadilan Niaga, Nomor 39/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Merek terkenal. Namun, peniruan dilakukan dilakukan secara keseluruhan[151] dengan Merek lain atau Merek terkenal. Hal ini bertujuan agar si pelaku persaingan curang tidak perlu lagi mengeluarkan biaya publikasi Merek karena Merek tersebut telah dikenal masyarakat, dan barang atau jasa milik pelaku persaingan curang pun lebih terkesan bergengsi dengan peniruan Merek tadi. Contoh dari tindakan ini adalah Merek terkenal "CARTIER" ditiru secara keseluruhannya oleh si pelaku persaingan curang dan si pelaku pun menjual produknya dengan Merek "CARTIER". Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ketentuan mengenai tindakan yang menyamai secara keseluruhan terhadap Merek lain atau Merek terkenal tertuang dalam Pasal 6 Butir a dan b dengan penegasan unsur "mempunyai persamaan … atau keseluruhannya".

c) Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul Merek. Hal ini terjadi apabila terdapat tempat atau daerah dalam suatu negara yang dapat memberikan suatu ciri khas yang menimbulkan mutu baik pada barang tertentu. Persaingan curang selanjutnya dapat terjadi bilamana si pelaku mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, hal ini bertujuan untuk menimbulkan kesan pada konsumen bahwa barang tersebut berkualitas baik sehingga konsumen tertarik untuk membeli barang tersebut, dan bahkan membeli dengan harga yang lebih mahal. Contoh dari tindakan ini adalah si pelaku persaingan curang menjual produk whisky yang diproduksi di dalam negeri dengan menempelkan label "SCOTCH"

---

[151] Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 304, menyatakan bahwa persamaan menyeluruh meliputi:
1. Semua unsur Merek sehingga Merek tersebut merupakan imitasi atau peniruan total dari Merek orang lain dan juga merupakan reproduksi dari Merek orang lain;
2. mengandung persamaan jenis atau nama barang yang meliputi persamaan bahan barang, desain, penggunaan serta pemeliharaan barang;
3. mengandung pula persamaan geografi dan asal sumber barang yang meliputi asal daerah produksi barang dan persamaan dalam proses produksi;
4. persamaan jalur pemasaran yang meliputi daerah pemasaran serta segmen pemasaran; dan
5. Merek yang ditiru merupakan *famous Mark* dan *well-known Mark.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

yang menandakan bahwa whisky tersebut asli dari Skotlandia padahal sebenarnya diproduksi di dalam negeri. Tindakan ini merujuk pula pada perumusan Pasal 6 Ayat 1 Butir c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi salah satu alasan penolakan permohonan pendaftaran Merek[152], selain itu tindakan ini berkaitan erat dengan Indikasi Geografis[153] dan Indikasi Asal[154] yang akan dijelaskan kemudian.

Apabila merujuk pada Konvensi Paris, tindakan pada butir pertama dan kedua cenderung merupakan tindakan pengecohan (*confusion*). Hal ini dikarenakan adanya unsur meniru Merek lain untuk mendapat keuntungan merupakan unsur yang paling menonjol, walaupun sebenarnya terdapat pula unsur menyesatkan para konsumen. Sedangkan tindakan pada butir ketiga lebih merupakan tindakan penyesatan (*misleading*). Tindakan ini lebih mengedepankan unsur mengelabui atau menyesatkan konsumen mengenai kualitas barang, walaupun sebenarnya pula terkandung unsur peniruan tanda-tanda Indikasi Geografis yang terkenal.

---

[152] Penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek disebut juga sebagai *relative ground to refuse*, Yahya Harahap, *Ibid.,* hal. 413-414, menyatakan bahwa perihal penolakan berarti tidak dikabulkan permintaan untuk mendapat sesuatu pengesahan atau pengakuan, karena permohonan tersebut dianggap percuma atau tidak berguna serta dapat juga permohonan tersebut dianggap tidak berharga atau tidak bernilai. Unsur ditolak permohonan pendaftaran dengan unsur tidak diterima permohonan pendaftaran memang memiliki makna yang hampir sama, perbedaannya terletak pada kualitas larangan. Perihal permohonan pendaftaran yang tidak dapat diterima sifat larangannya adalah absolut seperti yang akan dikemukakan sebelumnya, sedangkan dalam hal penolakan permohonan pendaftaran Merek sifat larangannya adalah relatif. Larangan ini dapat disingkirkan atau bahkan dimaafkan apabila ada persetujuan dari pihak yang berhak atas hak Merek, misalnya saja A memohonkan pendaftaran Merek Z yang memiliki persamaan dengan Merek M yang telah didaftar oleh pemilik Merek Y, apabila Y setuju mengenai permohonan Merek Z tersebut yang memiliki persamaan dengan Mereknya, maka ketentuan Pasal 6 dalam hal penolakan permohonan pendaftaran Merek pun tidak berlaku.

[153] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op.cit.,* Pasal 56 Ayat 1, menegaskan bahwa Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

[154] *Ibid.,* Pasal 59 Ayat (1), menegaskan bahwa Indikasi Asal dilindungi sebagai suatu tanda yang: a) memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau, b) semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan persaingan curang tersebut dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dirumuskan sebagai hal-hal yang dapat menyebabkan ditolaknya permohonan pendaftaran Merek. Perumusan Pasal 6 Ayat 1 ini bersifat alternatif. Apabila satu saja tindakan yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 Butir a, b atau c tersebut terpenuhi, maka permohonan Merek tersebut akan ditolak. Hal ini merupakan tindakan preventif dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk menanggulangi terjadinya persaingan curang.

Perumusan ketentuan Pasal 6 tersebut merupakan implementasi dari Pasal 10*bis* Ayat 2 Konvensi Paris. Menurut Pasal 10*bis* Ayat 2, persaingan curang terdiri dari persaingan curang secara langsung maupun tidak langsung. Terhadap persaingan curang secara tidak langsung, diberikan pula perlindungan terhadap Merek barang atau jasa yang tidak sejenis. Perumusan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memang hanya menjelaskan perihal persamaan secara pokok atau keseluruhannya dengan Merek lain yang sejenis. Namun, apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka penolakan permohonan pendaftaran Merek juga dapat dilakukan apabila Merek yang dimohonkan pendaftaran tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan Merek lain yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[155] Namun pada faktanya, ternyata masih banyak terjadi permohonan Merek yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 yang permohonan pendaftarannya dikabulkan.[156] Hal ini mengakibatkan persaingan curang yang masih tetap terjadi.

Berikutnya, permasalahan persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga memiliki keterikatan dengan konsep Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Dalam hal ini, perlindungan Indikasi Geografis dalam konteks hukum nasional dilindungi secara luas, perlindungan Indikasi Geografis juga tertuang dalam perundang-undangan Merek.[157] Perlindungan

---

[155] *Ibid.,* Pasal 6 Ayat 2, pada faktanya, belum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 tersebut.

[156] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (b), *op.cit.*, hal. 50.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Indikasi Geografis dalam perundang-undangan Merek telah ada sejak masa Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.[158] Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memfasilitasi tindakan preventif atas terjadinya persaingan curang dalam Pasal 56 Ayat 4 Butir a sebagai berikut:[159]

> "Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
> a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;…"

Perumusan Pasal 56 Ayat 4 Butir a ini bersifat alternatif sama halnya dengan perumusan Pasal 5 dan Pasal 6. Dengan demikian, apabila satu unsur saja yang tertuang salam butir a atau b terpenuhi, maka ketentuan Pasal 56 Ayat 4 ini telah terpenuhi. Pasal 56 Ayat 4 Butir a ini memang merupakan ketentuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, namun, ketentuan ini memiliki keterkaitan dengan persaingan curang. Maksudnya, dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, apabila memenuhi salah satu unsur pada Pasal 56 Ayat 4 Butir a, maka permohonan pendaftaran tersebut akan ditolak. Apabila permohonan pendaftaran tersebut dikabulkan, maka akan terjadi persaingan curang terkait dengan keuntungan yang diperoleh suatu pihak dengan memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya.

Selanjutnya, dalam konteks hukum positif Indonesia, walaupun pembahasan persaingan curang ini terfokus pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun, penting pula untuk membahas Peraturan Pemerintah Republik

---

[157] Budi Agus Riswandi, "Permasalahan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia" (Seminar Nasional "Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis", Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 September 2006 di Ruang Auditorium UII Jl Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta), hal. 4.

[158] Lihat Bab IX A Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

[159] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis[160] sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam PP No. 51 Tahun 2007, dinyatakan pula ketentuan preventif terhadap persaingan curang dalam Pasal 3 Butir a dan b sebagai berikut:[161]

> "Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:
> a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
> b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;…"

Dalam hal ini terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan PP No. 51 Tahun 2007. Dalam Pasal 56 Ayat 4 Butir a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang menyebabkan terjadinya persaingan curang merupakan hal yang dapat menyebabkan permohonan pendaftaran tersebut ditolak. Sedangkan dalam Pasal 3 Butir a dan b PP No. 51 Tahun 2007, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang menyebabkan terjadinya persaingan curang merupakan hal yang menyebabkan pendaftaran permohonan tersebut tidak dapat diterima. Namun, sesuai dengan prinsip bahwa perturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan keberlakuan peraturan yang lebih rendah,[162] maka dalam hal permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ini berlaku ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tetang Merek. Dengan demikian, terhadap permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang yang menyebabkan terjadinya persaingan curang akan ditolak.

---

[160] Selanjutnya disebut PP No. 51 Tahun 2007.

[161] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis,* PP No. 51 Tahun 2007, LN No. 115 Tahun 2007, TLN No. 4763, Pasal 3 Butir a dan b.

[162] Legalitas Org., *Konsepsi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,* <http://www.legalitas.org/?q=Konsepsi+Perancangan+Peraturan+Perundang-Undang+Dan+Teknik+Penyusunan+Peraturan+Perundang-Undangan>, 9 April 2007.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Konsep persaingan curang dalam hal perlindungan terhadap Indikasi Geografis dan Indikasi Asal selain merupakan implementasi dari ketentuan Konvensi Paris, juga merupakan implementasi dari ketentuan dalam TRIPs. Ketentuan persaingan curang dalam perlindungan Indikasi Geografis menurut TRIPs diatur dalam Pasal 22 Ayat 2 sebagai berikut:[163]

> "*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 10bis of the Paris Convention (1967).*"

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang berakibat lebih lanjut ditimbulkannya persaingan curang.[164] Ketentuan TRIPs ini pun selanjutnya merujuk pada Konvensi Paris mengenai persaingan curang.

Berikutnya, dalam Konvensi Paris telah dijabarkan bahwa terdapat tiga tindakan utama yang dilarang sebagai tindakan persaingan curang. Tindakan tersebut adalah pengecohan (*confusion*), mendiskreditkan (*discrediting*) dan tindakan penyesatan (*misleading*). Namun, dalam perumusan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak ditemukan pengaturan mengenai tindakan mendiskreditkan (*discrediting*). Hal ini merupakan suatu kekurangan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Namun, apabila terjadi tindakan mendiskreditkan tersebut dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur permasalahan demikian, bukan berarti terjadi kekosongan hukum dalam hal ini. Apabila terjadi hal yang demikian, ternyata ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPer mengenai tindakan melawan hukum masih diberlakukan. Pasal 1365 KUHPer mengenai

---

[163] Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan* Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights Agreement *dan* Agreement Establishing the World Trade Organization, *op.cit.*, Bagian Lampiran *Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights Agreement* Pasal 22 Ayat 2.

[164] O.K. Saidin, *op. cit.,* hal. 387.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

persaingan curang merupakan *lex generalis* sedangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan *lex specialis.*[165] Oleh karena itu, apabila terdapat hal-hal mengenai persaingan curang yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka berlakulah ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Kasus pengiklanan komparatif yang merupakan bagian dari tindakan mendiskreditkan pada kenyataannya pernah terjadi di Indonesia. Misalnya saja, dalam kasus pengiklanan komparatif yang menggunakan Merek pesaing antara PT. Nestle Indonesia melawan PT. New Zealand Milk Indonesia, gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, yang mana Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai tindakan pengiklanan komparatif ini.[166]

Lebih lanjut, persaingan curang pada faktanya masih tetap terjadi walaupun Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memuat ketentuan preventif terhadap persaingan curang. Atas terjadinya persaingan curang, terutama persaingan curang yang mengandung unsur-unsur asing, maka perlu kita perhatikan perumusan Pasal 10*ter* Konvensi Paris mengenai kewajiban negara dalam memberikan fasilitas terhadap pemulihan akibat persaingan curang. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengimplementasikan ketentuan Pasal 10*ter* Konvensi Paris tersebut dalam Pasal 57 dan Pasal 76. Ketentuan Pasal 57 adalah sebagai berikut:[167]

> " (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut;
> (2) untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut".

Berikutnya, Pasal 76 menegaskan ketentuan sebagai berikut:[168]

---

[165] *Ibid.*

[166] Baskoro S. Banindro, "Wancana Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Penciptaan Karya Desain Grafis", *Nirmana Vol. 4, No. 2, Juli 2002,* hal. 127.

[167] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op. cit.,* Pasal 57.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> "(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
>
> a. gugatan ganti rugi, dan/atau
>
> b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;
>
> (2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Untuk mempermudah pembahasan, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai pemulihan terhadap persaingan curang yang tertuang dalam Pasal 57 Ayat 1. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 57 Ayat 1, adalah sebagai berikut:

a) "Pemegang hak atas Indikasi Geografis", unsur ini merujuk pada perumusan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat kita temukan hal yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 10*ter* Ayat 2 Konvensi Paris, yaitu federasi dan assosiasi yang berkepentingan dapat mengambil tindakan hukum berkenaan dengan terjadinya persaingan curang. Dengan syarat apabila assosiasi dan federasi tersebut merupakan pemegang hak Indikasi Geografis yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 2 serta ketentuan secara lebih detailnya dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 51 Tahun 2007 mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan Indikasi Geografis.

b) "Dapat mengajukan gugatan", dalam hal ini apabila terjadi pelanggaran Indikasi Geografis yang mengakibatkan persaingan curang maka dapat diajukan gugatan perdata. Pengajuan gugatan ini tidak bersifat wajib dan hanya diajukan apabila pihak yang dirugikan akibat persaingan curang tersebut menghendaki pengajuan gugatan. Dalam gugatan tersebut pihak pemegang hak Indikasi Geografis sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan baik dalam pokok perkara maupun mengajukan

---

[168] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

tuntutan yang berupa tindakan yang bersifat sementara atau provisi (*provisional measure*)[169].

c) ”Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak”, unsur ini adalah pihak yang memakai Indikasi Geografis tanpa memenuhi ketentuan Pasal 15 PP No. 51 Tahun 2007.[170]

d) “Permohonan ganti rugi”, unsur permohonan ganti rugi pada Indikasi Geografis terdiri dari ganti rugi materil dan ganti rugi immateril.

e) Penghentian penggunaan, hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang timbul lebih jauh lagi.

f) “Pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak”, unsur ini juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi akibat persaingan curang yang ditimbulkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, ternyata memang Indonesia mengimplementasikan ketentuan perangkat hukum internasional mengenai hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah Pasal 10*ter* Konvensi Paris.

Sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76 Ayat 1 adalah:

a) “Pemilik Merek terdaftar”, unsur ini adalah pihak yang permohonan pendaftaran Merek miliknya dikabulkan oleh Dirjen HKI. Pemilik Merek terdaftar ini dapat merupakan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Selanjutnya, warga negara ini terdiri dari badan hukum dan individu. Subjek hukum asing yang eksistensinya ditentukan oleh *lex fori*-nya subjek hukum asing itu tetap diakui oleh sistem hukum Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban hukum Indonesia.

---

[169] Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata (b), *op.cit.,* hal. 156.

[170] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, op.cit.,* Pasal 15, menyatakan hal sebagai berikut:

1. Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi Geografis harus mendaftar sebagai pemakai Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Produsen sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomenasi dari instansi teknis yang berwenang.
3. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi Geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi Geografis.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

b) "Dapat mengajukan gugatan", dalam hal ini apabila pelanggaran Merek yang mengakibatkan persaingan curang maka dapat diajukan gugatan perdata. Pengajuan gugatan ini tidak bersifat wajib dan hanya diajukan apabila pihak yang dirugikan akibat persaingan curang tersebut menghendaki pengajuan gugatan. Adanya hak gugat yang diberikan undang-undang kepada pemegang hak Merek menandakan bahwa hak Merek itu merupakan hak yang absolut.[171] Ketentuan yang diberikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek ini merupakan penyesuaian dari Pasal 10*ter* Ayat 1 Konvensi Paris mengenai keharusan negara peserta Konvensi Paris untuk memberikan akses kepada para pihak yang menderita kerugian akibat persaingan curang untuk mendapatkan pemulihan hukum.

c) "Pihak lain", unsur ini menunjuk pada pelaku persaingan curang. Sama halnya dengan pemilik Merek terdaftar, pihak lain ini dapat merupakan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, selanjutnya yang disebut sebagai warga negara ini terdiri dari badan hukum dan individu. Ketentuan lebih lanjut mengenai eksistensi pihak lain ini sebagai subjek hukum adalah sama seperti halnya pemilik Merek terdaftar.

d) "Tanpa hak menggunakan Merek", unsur ini adalah menggunakan Merek tersebut tanpa itikad baik yang tertuang dalam Pasal 4, 5, dan/atau 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, akibat penggunaan Merek tanpa hak ini terjadilah persaingan curang yang merugikan pemilik Merek terdaftar.

e) "Mempunyai persamaan pada pokoknya", unsur ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

f) "Persamaan secara keseluruhan", unsur ini merupakan tindakan peniruan Merek secara keseluruhan dengan Merek asli yang ditiru, unsur dalam butir e dan f ini bersifat alternatif.

g) "Barang atau jasa yang sejenis", perumusan unsur ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang

[171] O. K. Saidin, *op.cit.,* hal. 400.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Merek. Namun, apabila persaingan curang terjadi terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis, tidak ditentukan terhadap pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atau tidak.

h) "Gugatan ganti rugi", unsur ini terdiri dari ganti rugi secara materil dan secara immateril. Gugatan ganti rugi materil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang[172]. Sedangkan ganti rugi immateril berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian Merek yang tanpa hak oleh pihak lain sehingga merusak reputasi Merek yang digunakan tanpa hak tersebut.[173] Adanya pemberian ganti rugi yang demikian menurut Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ini telah menunjukkan penyesuaian dengan konsep pemulihan hukum menurut Pasal 10*ter* Ayat 1 Konvensi Paris. Di mana ganti rugi dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 maupun dalam Ayat 1 Pasal 10*ter* Konvensi Paris mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembalikan keadaan pihak yang merugi akibat persaingan curang seperti keadaan semula sebelum persaingan curang tersebut terjadi.[174]

i) "Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek", gugatan ini dapat diajukan oleh penggugat untuk menghentikan kerugian yang akan terus terjadi;

Ketentuan dalam Pasal 76 ataupun Pasal 57 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai pemberian ganti rugi merupakan *lex specialis*[175] dari Pasal 1365 KUHPer mengenai perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya, apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam kedua pasal tersebut, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPer.

---

[172] *Ibid*.

[173] *Ibid.*

[174] Rosa Agustina, *op.cit.*, hal. 77-78.

[175] A. Siti Utami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hal. 12, menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, juga, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 129, menyatakan bahwa *lex specialis* adalah hukum khusus, yaitu yang menyimpang dari *lex generalis.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Pasal 76 Ayat 2 menyatakan perihal pengajuan gugatan yang disebut dalam Ayat 1 ke Pengadilan Niaga. Perihal pembahasan lebih lanjut dalam Ayat 2 ini akan dikemukakan dalam bab selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan mengenai persaingan curang menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, diketahui bahwa undang-undang tersebut telah mengupayakan implementasi ketentuan persaingan curang yang terdapat dalam Konvensi Paris. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan secara eksplisit mengenai persaingan curang, dan menegaskan pula mengenai tindakan pengecohan (*confusion*) serta penyesatan (*misleading*) yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 10*bis* Ayat 3 Konvensi Paris. Pasal 5 Butir a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan implementasi atas perluasan makna persaingan curang yang terkandung dalam Pasal 10*bis* Ayat 2 Konvensi Paris. Pasal 5 Butir a menentukan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila melanggar ketertiban umum. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 10*bis* Ayat 3 Konvensi Paris mengenai tindakan pengecohan (*confusion*), di mana Pasal 6 menentukan hal yang preventif atas terjadinya persaingan curang dengan menolak permohonan pendaftaran Merek yang meniru Merek lain yang telah didaftar. Pasal 56 Ayat 4 Butir a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan implementasi dari Pasal 10*bis* Ayat 3 Konvensi Paris mengenai tindakan penyesatan (*misleading*). Di mana Pasal 56 Ayat 4 Butir a menolak permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang berpotensi memperdayakan atau menyesatkan masyarakat. Kemudian implementasi Pasal 10*ter* mengenai pengajuan gugatan atas persaingan curang tertuang dalam Pasal 57 Ayat 1 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selanjutnya, implementasi mengenai tindakan mendiskreditkan (*discredeting*) memang belum diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengaturan mengenai tindakan mendiskreditkan (*discredeting*) masih diatur dalam Pasal 1365 KUHPer mengenai PMH.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

3.2.3 Timbal Balik dan Pembalasan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak ada penegasan secara eksplisit mengenai penerapan klausul timbal balik dan pembalasan. Namun pada faktanya, perlindungan terhadap persaingan curang di Indonesia adalah sama terhadap warga negara Indonesia sendiri, maupun terhadap warga negara asing peserta Konvensi Paris lainnya. Oleh karena itu, perumusan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek harus dipahami secara implisit untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur permasalahan perlindungan persaingan curang terhadap pihak asing.

Pihak-pihak yang mendapat perlindungan atas persaingan curang adalah mereka yang memohonkan pendaftaran atas Merek dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Dirjen HKI. Selanjutnya, permohonan pendaftaran Merek tertuang dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu "Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal".[176] Sementara itu, Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan ketentuan selanjutnya, yaitu "Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.[177]

Dalam ketentuan tersebut memang masih belum ditegaskan perihal pihak asing yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Merek. Namun, tidak adanya penegasan hal tersebut bukan berarti Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melarang pihak asing untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek di Indonesia.

Kemudian, pemilik Merek yang permohonan pendaftaran Mereknya dikabulkan oleh Dirjen HKI, maka, pemilik atas Merek tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Mengenai pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, penegasannya tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut:[178]

---

[176] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek, op.cit.*, Pasal 1 Butir 5 dan 6.

[177] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> "Hak atas Merek adalah hak eksklusif[179] yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Pemilik Merek seperti yang diuraikan dalam Pasal 3 tersebut merupakan pihak yang berhak atas Merek, dan pihak ini pula mendapat perlindungan terhadap persaingan curang. Dalam ketentuan tersebut pun belum secara eksplisit dinyatakan perlindungan Merek terhadap pihak asing.

Namun, sebagai konsekuensi implementasi Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris serta Pasal 3 dan Pasal 4 TRIPs,[180] maka pemohon pendaftaran Merek di Indonesia termasuk pula pihak asing. Selanjutnya, Pasal 3 TRIPs menegaskan sebagai berikut:[181]

> 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 protection 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*

---

[178] *Ibid.,* Pasal 3.

[179] O.K. Saidin, *op.cit.,* hal. 366, menyatakan bahwa hak ekslusif memiliki makna bahwa orang lain tidak dapat memakai Merek yang sama untuk jenis barang yang serupa.

[180] Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. xvii, dalam sumber tersebut dinyatakan bahwa hakikat TRIPs adalah meningkatkan persaingan global yang harus dilakukan secara adil transparan, juga harus jujur terhadap negara-negara anggota maupun terhadap negara-negara yang belum menjadi anggota.

[181] Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan* Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement, *op.cit.*, Bagian Lampiran 1 C Pasal 3.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> *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 restriction on trade.*

Ketentuan tersebut merupakan prinsip *national treatment*, di mana warga negara asing dari peserta TRIPs harus mendapat perlakuan yang sama seperti halnya warga negara nasional. Kemudian, Pasal 4 menegaskan hal sebagai berikut:[182]

> *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.*

Ketentuan di atas merupakan penerapan prinsip *most favored nation,* di mana negara lain peserta TRIPs mendapat perlakuan yang sama. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 TRIPs ini, maka Indonesia harus memberi perlindungan yang sama terhadap warga negara asing dari negara peserta

---

[182] *Ibid.,* Bagian Lampiran Pasal 4.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

TRIPs. Oleh karena itu, makna pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek juga termasuk warga negara asing dari peserta TRIPs.

Selanjutnya, dalam konsep timbal balik menurut Pasal 3 Konvensi Paris yang telah dibahas sebelumnya, dinyatakan bahwa warga negara asing dari negara bukan peserta Konvensi Paris dapat menikmati perlindungan yang sama dengan warga negara nasional apabila warga negara asing tersebut memiliki kegiatan industri atau dagang yang berdomisili atau kegiatan efektifnya dilakukan di negara peserta Konvensi Paris. Oleh karena itu, apabila di Indonesia terdapat warga negara asing dari negara bukan peserta Konvensi Paris memiliki kegiatan industri atau dagang yang berdomisili atau kegiatan efektifnya dilakukan di Indonesia, maka warga negara asing tersebut mendapat perlindungan yang sama dengan warga negara Indonesia. Termasuk pula perlindungan yang sama terhadap persaingan curang.

Dengan adanya negara lain bukan peserta Konvensi Paris yang warga negaranya mendapat perlindungan yang sama dengan warga negara Indonesia, bukan berarti mengindikasikan bahwa Indonesia tidak menerapkan dengan baik klausul timbal balik dalam hal perlindungan terhadap persaingan curang. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa terhadap negara lain bukan peserta Konvensi Paris memiliki batasan di mana warga negaranya hanya akan mendapat perlindungan yang sama dengan warga negara Indonesia apabila warga negara asing tersebut memiliki kegiatan industri atau dagang yang berdomisili atau kegiatan efektifnya dilakukan di Indonesia. Sedangkan bagi negara lain peserta Konvensi Paris akan diperlakukan secara sama tanpa harus warga negaranya memiliki kegiatan industri atau dagang yang berdomisili atau kegiatan efektifnya dilakukan di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada syarat tertentu bagi negara lain peserta Konvensi Paris untuk diperlakukan secara sama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam hal pembatasan dan pengecualian pengaplikasian teori timbal balik di Indonesia.

3.3 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994

3.3.1 Para Pihak

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994 merupakan Putusan Peninjauan Kembali antara Giordano Limited selaku penggugat melawan Woe

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Budi Hermanto selaku tergugat I dan Pemerintah RI cq Departemen Kehakiman cq Direktorat Paten dan Hak Cipta dan Hak Merek cq Direktorat Merek selaku tergugat II. Putusan penyelesaian sengketa ini penting untuk dibahas mengingat banyaknya putusan-putusan penyelesaian sengketa Merek saat ini mengambil referensi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994 dalam mengkualifikasikan persaingan curang.[183]

Pihak penggugat, yaitu Giordano Limited merupakan perseroan menurut undang-undang Negara Hongkong.[184] Penggugat berkantor pusat di Hongkong dan memilih kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya di Jakarta, yaitu Suryo Bambang Sulistio & Rekan. Sedangkan pihak tergugat I merupakan warga negara Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat. Dalam hal ini tergugat I diwakili oleh Jannuar Jahja, S.H., advokat yang berkantor di Jakarta Pusat. Kemudian tergugat II berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24 Tanggerang.

Dengan demikian, unsur asing dalam sengketa ini adalah kewarganegaraan penggugat yang merupakan badan hukum berkewarganegaraan Hongkong. Sedangkan hukum yang harus diberlakukan adalah hukum Indonesia berdasarkan *lex loci.*

3.3.2 Kasus Posisi

Uraian mengenai kasus posisi sengketa Merek ”GIORDANO” ini, yaitu:[185]

a) Penggugat merupakan pemakai pertama di Indonesia dan dunia atas Nama Dagang “GIORDANO” dan Merek Dagang “GIORDANO”. Merek tersebut telah terdaftar di sebelas negara dan dilindungi dalam kelas 25.

b) Tergugat I telah mendaftarkan Merek dengan kata “GIORDANO” pada tergugat II. Penggunaan kata yang sama antara Merek milik

[183] Lihat Putusan Pengadilan Niaga, No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST., lihat pula Putusan Pengadilan Niaga, No. 39/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST., dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengkualifikasikan persaingan curang merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994.

[184] Informasi mengenai kompetensi para pihak yang bersengketa ini selanjutnya diperoleh dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994.

[185] Uraian kasus posisi ini diperoleh dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

tergugat dengan Merek milik penggugat ini menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan Merek milik tergugat I memiliki hubungan erat dengan Merek milik penggugat.

c) Bahwa tergugat I dalam hal ini memiliki niat untuk membonceng reputasi penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian Merek milik tergugat I tersebut harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut diketahui bahwa sengketa ini merupakan pemboncengan terhadap Merek terkenal.

3.3.3 Putusan

Putusan Peninjauan Kembali sengketa ini masih relevan untuk menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa Merek sampai saat ini. Hal-hal penting yang terdapat dalam putusan ini, yaitu:[186]

a) Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Konvensi Paris dalam menyatakan bahwa Merek penggugat merupakan Merek terkenal.[187] Terhadap Merek terkenal ini diberikan perlindungan walaupun Merek tersebut tidak terdaftar di Indonesia.[188]

b) Penegakan terhadap asas dan iklim persaingan bebas, yaitu dengan melarang persaingan curang. Dalam hal ini Hakim menyatakan bahwa siapapun dilarang melakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat dalam bentuk peniruan Merek orang lain, reproduksi Merek orang lain dan penerjemahan Merek orang lain. Pertimbangan hukum atas persaingan curang tersebut sampai saat ini masih menjadi rujukan para Hakim dalam mengkualifikasikan persaingan curang.

---

[186] Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994.

[187] Lihat Pasal 6 dan Pasal 8 Konvensi Paris.

[188] Bandingkan dengan Putusan Pengadilan Niaga, No. 08/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., dalam putusan penyelesaian sengketa antara Merek "ROTARY" dengan Merek "ROTARI", diketahui bahwa Merek terkenal "ROTARY" dilindungi walaupun tergugat lebih dahulu mendaftarkan Merek "ROTARI" di Indonesia.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

c) Merek penggugat dinyatakan sebagai Merek terkenal. Hal ini dikarenakan Merek tersebut telah menembus batas-batas nasional dan regional serta telah lama pula memasuki pasar Indonesia. Selain itu, sudah banyak pula masyarakat Indonesia yang mengenal dan mengetahui Merek milik penggugat tersebut.

Dengan demikian, hal tersebutlah yang sekiranya penting untuk dikaji dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994. Walaupun pada saat lahirnya yurisprudensi tersebut memang belum berlaku Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, namun, sampai saat ini Yurisprudensi tersebut masih menjadi rujukan para Hakim dalam mengkualifikasikan persaingan curang.

Pada akhirnya, berdasarkan pembahasan bab tiga mengenai persaingan curang menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, diketahui bahwa dalam hal ini persaingan curang didefinisikan sebagai kondisi yang diakibatkan itikad buruk pemohon pendaftaran Merek. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam memiliki pengaturan yang bersifat preventif untuk menanggulangi terjadinya persaingan curang. Pengertian persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berbeda dengan pengertian persaingan curang menurut Konvensi Paris, di mana Konvensi Paris mengartikan persaingan curang sebagai suatu tindakan. Namun, sama halnya dengan Konvensi Paris, konsep persaingan curang di Indonesia pun menerapkan teori timbal balik dan pembalasan. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994 juga memberikan kualifikasi mengenai persaingan curang, dan kualifikasi tersebut masih menjadi rujukan bagi para Hakim dalam menyelesaikan sengketa persaingan curang.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara asing dari negara lain peserta Konvensi Paris maupun TRIPs dalam hal perlindungan terhadap persaingan curang. Namun, berdasarkan ketentuan materil Indonesia ini, tidak dapat ditentukan langsung perihal pembalasan terhadap Indonesia bilamana ternyata Indonesia memberikan perlakuan terhadap warga negara asing yang mengurangi atau melebihi dalam hal persaingan curang. Hal ini dikarenakan pembalasan baru dapat dilakukan apabila dalam hal penerapan hukum pun ternyata Indonesia telah

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

terbukti memberikan perlakuan yang mengurangi atau melebihi terhadap perlindungan persaingan curang bagi warga negara asing. Serta telah nyata terdapat kerugian bagi warga negara asing yang diperlakukan secara diskriminatif tersebut. Oleh karenanya, untuk mengetahui dapat atau tidaknya Indonesia mendapat pembalasan dari negara lain peserta Konvensi Paris, maka pada bab selanjutnya akan dibahas perihal penerapan hukum atas persaingan curang di Indonesia.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

BAB 4
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERSAINGAN CURANG DI INDONESIA YANG MENGANDUNG UNSUR-UNSUR ASING

4.1 Aspek Hukum Acara Perdata Internasional

4.1.1 Forum Penyelesaian Sengketa Permasalahan Persaingan Curang di Indonesia yang Mengandung Unsur–Unsur Asing

Pelanggaran Merek merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang paling banyak terjadi, selain juga pelanggaran terhadap Hak Cipta[189]. Pelanggaran Merek yang paling banyak terjadi salah satunya adalah pelanggaran Pasal 10*bis* Konvensi Paris mengenai persaingan curang. Di Indonesia pun, pelanggaran Merek yang menimbulkan persaingan curang juga seringkali terjadi. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa walaupun Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah memberi ketentuan-ketentuan yang preventif terhadap terjadinya persaingan curang, namun pada akhirnya persaingan curang itu tetap terjadi. Tidak hanya Merek asing yang terkenal, Merek lokal pun banyak yang menjadi korban persaingan curang.

Dengan demikian, pembahasan persaingan curang dari segi hukum materil saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan persaingan curang dalam Konvensi Paris dengan baik atau tidak. Melalui pembahasan penerapan hukum mengenai persaingan curang di Indonesia, dapat kita ketahui peranan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang merupakan impelementasi dari konvensi-konvensi hak kekayaan intelektual dalam menyelesaikan sengketa persaingan curang. Melalui pembahasan dari sisi penerapan hukum ini pula, maka dapat kita lihat perlakuan yang diberikan terhadap pihak asing dari negara perserta Konvensi Paris dan TRIPs sudah sesuai atau tidak dengan amanat *national treatment* dan *most favored nation*. Melalui pembahasan mengenai penerapan hukum persaingan curang ini pula, dapat kita ketahui benar atau tidaknya

[189] Henry Soelistyo, "Potret Haki di Era Globalisasi", <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1101524828&2.>, 7 Oktober 2004.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

pernyataan bahwa para penegak hukum di Indonesia belum optimal dalam menerapkan peraturan yang berkenaan dengan persaingan curang dalam praktek.[190]

Selanjutnya, pembahasan mengenai forum penyelesaian sengketa persaingan curang ini tidak terlepas dari kaedah-kaedah hukum acara perdata internasional. Hukum acara perdata internasional juga dikenal sebagai *procedural law of conflict of laws (prozessuales Konflikrecht) "prozessuales collisions normen, anknupfungsregel,* kaedah pertautan, *the law of concerning rule, grenzrecht, the law of dividing lines,* hukum antar tata hukum, *internasional civil procedure, rechtsanwendungsrecht,* atau *the law of law application.*[191] Hukum acara perdata internasional ini berkenaan dengan unsur-unsur asing yang terdapat dalam suatu hukum acara perdata.[192] Unsur-unsur asing ini dapat berupa pihak yang berperkara adalah pihak asing, ataupun alat pembuktiannya dari luar negeri, atau forum penyelesaian sengketanya menggunakan hukum materil asing, dan masih banyak unsur-unsur asing lain yang dapat masuk dalam suatu hukum acara.[193]

Berkenaan dengan forum penyelesaian sengketa, dalam hukum acara perdata dikenal dua prinsip utama, yaitu *the basis of presence* dan *principle of effectiveness*. *The basis of presence* merupakan pengakuan atas yurisdiksi suatu negara yang meliputi secara territorial atas semua orang dan benda-benda yang berada di dalam batas-batas wilayahnya.[194] Pemahaman orang dalam hal ini dapat merupakan pihak-pihak yang berperkara maupun saksi-saksi yang diajukan dalam penyelesaian sengketa. Terhadap para pihak yang berperkara, ditentukan bahwa para pihak meliputi individu, badan hukum maupun negara yang melepaskan immunitasnya.[195] Prinsip *the basis of presence* ini dibatasi oleh immunitas yang

---

[190] *Ibid,*

[191] Sudargo Gautama (l), *Hukum Perdata Internasional Indonesia,* Jilid III Bagian 2 Buku ke-8 (Bandung: Alumni, 2002), hal. 207.

[192] *Ibid.*

[193] *Ibid.*

[194] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

melekat pada staf diplomatik dan negara-negara berdaulat.[196] Sementara itu, *principle of effectiveness* merupakan prinsip di mana Hakim hanya akan memberi keputusan yang pada hakikatnya akan dapat dilaksanakan kelak.[197] Prinsip ini condong pada pengajuan perkara di mana tergugat beserta benda-bendanya berada.[198]

Perihal penentuan forum penyelesaian sengketa, dalam hukum acara perdata internasional dikenal pula adanya pilihan forum. Persetujuan mengenai pilihan forum ini berlaku tanpa memperhatikan kewarganegaraan para pihak.[199] Artinya, para pihak dapat melakukan pilihan hukum terhadap hukum yang bukan berasal dari kewarganegaraan yang dianutnya. Pilihan hukum harus dilakukan secara tegas oleh para pihak sebelum terjadinya perkara.[200] Oleh karena pilihan hukum ini memerlukan persetujuan para pihak sebelum perkara terjadi, maka dapat kita ketahui bahwa para pihak telah memiliki hubungan hukum sebelum perkara terjadi. Hubungan hukum ini tertuang dalam kontrak yang disepakati kedua belah pihak, dan dalam kontrak ini tertuang pula klausul pilihan forum tersebut. Oleh karena itu, pilihan forum dapat dilakukan dalam hal hukum kontrak.

Sedangkan, persaingan curang ini merupakan bagian dari PMH. Para pihak umumnya tidak memiliki hubungan hukum sebelum perkara terjadi. Oleh kerena itu, sebelum perkara terjadi, mustahil para pihak membuat kesepakatan mengenai pilihan forum apabila terjadi sengketa kelak. Terlebih lagi, kemungkinan besar para pihak dalam PMH sebelum perkara terjadi belum saling mengenal, apalagi mengetahui kecakapan hukum masing-masing. Oleh karena itu,

---

[195] Perihal negara dapat menjadi pihak yang berperkara adalah hal yang dimungkinkan apabila negara tersebut melepaskan immunitasnya, misalnya saja Pasal 25 Ayat 1 Konvensi ICSID yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 menegaskan tentang negara yang dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa penanaman modal asing.

[196] Sudargo Gautama (l), *op. cit.,* hal. 213.

[197] *Ibid.*

[198] *Ibid.*

[199] *Ibid.*

[200] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

pilihan forum tidak dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa perkara PMH, termasuk perkara persaingan curang ini.

Oleh karena pilihan forum tidak dapat dilakukan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa persaingan curang, maka, forum penyelesaian sengketa persaingan curang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Sumber ketentuan mengenai forum penyelesaian sengketa persaingan curang yang merupakan salah satu pelanggaran Merek, dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sesuai dengan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, penyelesaian sengketa persaingan curang diajukan ke Pengadilan Niaga.[201] Dengan kata lain, forum yang memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian sengketa persaingan curang adalah Pengadilan Niaga. Kompetensi absolut atau disebut pula dengan wewenang mutlak ini merupakan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atau *attributie van recthsmacht*.[202] Alasan yang mendasari penyelesaian sengketa persaingan curang di Pengadilan Niaga adalah karena persaingan curang ini merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.[203]

Indonesia memiliki beberapa Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga yang terletak di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.[204] Keempat Pengadilan Niaga lainnya yaitu di Semarang,

---

[201] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op. cit.,* Ayat 2 Pasal 76.

[202] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 11.

[203] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op.cit.,* Penjelasan Bagian Umum.

[204] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Wilayah Hukum dan Pembentukan Pengadilan," <http://pn-jakartapusat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48>, diakses tanggal 24 September 2008.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Surabaya, Medan dan Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999.

Selanjutnya, berkenaan dengan kompetensi relatif[205] Pengadilan Niaga, Pasal 80 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengemukakan hal sebagai berikut:[206]

> "(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;
> (2) dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat."

Ketentuan tersebut sesuai dengan *principle of effectiveness* dan prinsip *the basis of presence*, di mana pengadilan yang memiliki kompetensi relatif adalah pengadilan di tempat tergugat berada. Berkenaan dengan kompetensi relatif pula, ternyata kompetensi relatif Pengadilan Niaga yang merupakan salah satu pengadilan khusus[207] ini memiliki keunikan dibanding dengan kompetensi relatif pengadilan konvensional. Untuk Pengadilan Niaga di Jakarta saja, kompetensi relatifnya meliputi beberapa wilayah hukum, diantaranya Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.[208] Sedangkan wilayah hukum beberapa Pengadilan Niaga lainnya, yaitu:[209]

---

[205] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *loc.cit.,* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relatif atau wewenang relatif suatu pengadilan merupakan pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.

[206] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op. cit.,* Ayat 1 dan 2 Pasal 80.

[207] Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 258, menyatakan bahwa Pengadilan Niaga sebagai salah satu lembaga pengadilan khusus ini merupakan langkah deferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

[208] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *loc. cit.*

[209] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang,* Keppres No. 97 Tahun 1999, TLN No. 142 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 sampai 4.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang[210] meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya;
b. daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh;
c. daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur; dan
d. daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut pernyataan demikian, dapat kita ketahui bahwa satu Pengadilan Niaga memiliki wilayah hukum yang meliputi beberapa propinsi.

Mengenai upaya hukum, Pasal 79 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Kasasi pada Mahkamah Agung.[211] Tidak seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan konvensional, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga tidak menempuh upaya hukum Banding. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Setelah upaya hukum Kasasi dilakukan dan ternyata masih terdapat pihak yang belum merasa mencapai keadilan terhadap Putusan Kasasi, maka upaya hukum yang dapat diajukan selanjutnya adalah Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa.

Selanjutnya, walaupun Pasal 84 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memperbolehkan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), terhadap penyelesaian sengketa persaingan curang ini tidak dapat menggunakan forum APS. Hal ini telah dikemukakan sebelumnya bahwa persaingan curang merupakan bagian dari PMH sehingga tertutup kemungkinan untuk dilakukannya pilihan forum APS. Dalam hal ini APS hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak.

---

[210] Kini menjadi Kota Makassar.

[211] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op.cit.,* Pasal 79 dan Pasal 82.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

4.1.2 Hukum yang Harus Diberlakukan dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Curang yang Mengandung Unsur-Unsur Asing

Setelah mengetahui forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal penyelesaian sengketa persaingan curang yang mengandung unsur asing. Dalam hukum perdata internasional, hukum yang harus diberlakukan antara hukum materil dan hukum formil dapat merupakan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum yang harus diberlakukan dalam sengketa persaingan curang yang mengandung unsur asing menjadi hal yang penting. Apabila dalam bab-bab selanjutnya telah ditentukan bahwa hukum materil yang berlaku dalam hal persaingan curang adalah hukum tempat kegiatan industri atau dagang itu dilakukan sesuai dengan sifat hak kekayaan intelektual yang territorialitas, kemudian, pembahasan pada bagian ini akan ditentukan mengenai hukum mana yang berlaku dalam penyelesaian sengketa persaingan curang.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sebenarnya dapat dengan mudah kita tentukan bahwa hukum formil yang berlaku adalah *lex fori* atau hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selanjutnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga yang terdapat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Namun, kedudukan ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga ini masih mengatur hal-hal yang lebih khusus mengenai hukum acara dibandingkan dengan pengaturan dalam *Herziene Inlands Reglement*[212] (HIR) yang merupakan *lex generalis*.[213] Oleh karena itu, terhadap HIR, ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga ini bersifat *lex specialis.*

---

[212] Ketentuan HIR mengenai hukum acara perdata berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Darurat Tahun 1951 No. 1 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil.

[213] Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, op.cit.*, hal. 47.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Alasan mengenai hukum formil yang harus diberlakukan adalah *lex fori,* hal ini dikarenakan forum yang berwenang mengadili penyelesaian sengketa persaingan curang yang terjadi di Indonesia adalah Pengadilan Niaga. Oleh karena Pengadilan Niaga tersebut merupakan forum penyelesaian sengketa nasional, maka hukum *lex fori*-lah yang diberlakukan.

Dalam penyelesaian sengketa persaingan curang ini, baik hukum materil maupun hukum formil merujuk pada hukum yang sama, yaitu *lex fori.* Namun, dari sisi pihak asing yang terlibat permasalahan persaingan curang di Indonesia, maka mereka akan memandang keberlakuan hukum Indonesia ini sebagai hukum asing. Hukum Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa persaingan curang memang tidak memberi ketentuan perihal perlakuan terhadap pihak asing, terutama warga negara asing dari negara peserta Konvensi Paris maupun TRIPs. Namun, oleh karena *lex specialis* mengenai penyelesaian sengketa persaingan curang ini adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan implementasi dari Konvensi Paris maupun TRIPs, maka perlakuan terhadap warga negara asing dari negara peserta kedua Konvensi tersebut adalah sama dengan warga negara nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 10*ter* Konvensi Paris yang menegaskan bahwa terhadap warga negara asing dari peserta Konvensi Paris juga berhak mendapat pemulihan hukum atas persaingan curang.

Berdasarkan pembahasan sub bab ini, diketahui bahwa forum penyelesaian sengketa persaingan curang yang terjadi di Indonesia adalah Pengadilan Niaga. Selanjutnya, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa persaingan curang adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga yang terdapat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga ini merupakan *lex specialis* dari HIR.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

4.2 Analisis Kasus-Kasus Persaingan Curang yang Mengandung Unsur-Unsur Asing

4.2.1 Kasus Berger International Limited Melawan Berger-Seidle GMBH

4.2.1.1 Para Pihak

Dalam kasus Berger International Limited melawan Berger-Seidle GMBH, kedua pihak yang bersengketa merupakan pihak asing. Penggugat merupakan badan hukum Singapura[214] yang berkedudukan di Singapura yaitu Berger International Limited. Sedangkan tergugat yakni Berger-Seidle GMBH adalah badan hukum Jerman yang berkedudukan di Jerman.

Pihak penggugat, yaitu Berger International Limited pada tahun 1994 menjadi perusahaan induk (*holding company*) yang berkedudukan di Singapura dan tercatat pula dalam bursa saham Singapura.[215] Perusahaan ini bergerak dalam industri cat dan industri dekorasi. Berger International Limited sekarang ini merupakan bagian dari Asian Paints Group, yang tercatat sebagai salah satu dari sepuluh perusahaan dekorasi terbaik di dunia, dan juga merupakan satu-satunya perusahaan cat yang terbaik dari 200 perusahaan lainnya untuk tahun 2005 dalam "200 Best Under a Billion Dollar Companies" yang diselenggarakan oleh The Forbes Global Magazine. Asian Paints Group dengan aset sebesar 851 juta Dollar Amerika Serikat kini telah menjalankan usahanya di dua puluh negara, termasuk wilayah Karibia, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Perusahaan ini juga memiliki tiga puluh pabrik yang melayani para konsumen yang tersebar pada 50 negara. Dalam hal ini, Berger International Limited menjual produknya ke Indonesia dan Merek produk tersebut telah dilindungi oleh hukum Indonesia.

Sedangkan pihak tergugat, yaitu perusahaan Berger pada awalnya merupakan perusahaan pernis yang didirikan oleh Philipp Berger pada tahun 1926

---

[214] World Intellectual Property Organization, "Notification Paris Convention on May 2nd 2008", *loc.cit.,* Singapura merupakan peserta Konvensi Paris Revisi Stockholm sejak tanggal 23 Februari 1995, dalam hal ini Singapura tidak mereservasi ketentuan dalam Konvensi Paris, sehingga negara ini terikat dengan seluruh ketentuan Konvensi Paris .

[215] Informasi mengenai profil pihak tergugat selanjutnya diperoleh dari Berger International Limited, "About Us", <http://www.bergeronline.com/corporate/corporate.aspx>, diakses tanggal 5 Desember 2008.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

di Ludwigshafen, dekat Sungai Rhine.[216] Selanjutnya, perusahaan berkembang menjadi Georg Seidle GMBH yang didirikan pada tahun 1946 di Freiberg. Perusahaan terus berkembang sampai akhirnya pada tahun 1991 perusahaan direstrukturisasi dan direlokasi ke Grünstadt, kemudian perusahaan berubah nama menjadi Berger-Seidle Siegeltechnik GMBH. Sejak saat itu pula, perusahaan memiliki reputasi yang baik di salah satu industri pengkhususannya yaitu industri lantai berapis kayu. Perusahaan dalam hal ini mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan lantai berlapis kayu. Produk perusahaan ini dipasarkan pula di Indonesia, dan Merek yang melekat pada produksi perusahaan tersebut telah dilindungi oleh hukum Indonesia.

4.2.1.2 Kasus Posisi

Penyelesaian sengketa ini ditempuh mulai dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2001. Kemudian, pihak tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang Putusannya dibacakan pada tanggal 8 Juli 2002. Penggugat selanjutnya mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2003. Selanjutnya, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa ini adalah hukum Indonesia, baik dalam hal hukum materil maupun hukum formil.

Kemudian, kasus posisi Berger International Limited melawan Berger-Seidle GMBH dijabarkan sebagai berikut:[217]

a) Penggugat adalah pemilik Merek ”BERGER”, ”BERGER dan logo”, serta ”BERGER MASTER” yang tertuang dalam Daftar Umum Merek RI untuk jenis barang kelas 1 dan 2, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, penggugat merupakan pemegang hak ekslusif atas Merek tersebut, dan pendaftaran atas Merek tersebut juga dilakukan di Singapura dan Thailand.

---

[216] Informasi pihak tergugat selanjutnya diperoleh melalui Berger-Seidle Siegeltechnik GMBH, “Company’s Profile”, <http://www.berger-seidle.de/us/thecompany/companysprofile.htm>, diakses tanggal 5 Desember 2008.

[217] Putusan Pengadilan Niaga, No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

b) Penggugat kemudian mengetahui bahwa tergugat dengan Merek miliknya yakni ”BERGER-SEIDLE” yang juga terdaftar dalam Daftar Umum Merek RI untuk jenis barang kelas 2 memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik penggugat.

c) Atas tindakan tergugat, penggugat merasa dirugikan karena penggugat telah mengeluarkan biaya besar untuk publikasi di pasaran internasional, namun reputasi Merek milik penggugat menjadi rusak akibat tergugat membonceng reputasi Merek milik penggugat. Hal ini tercermin dari tindakan tergugat membonceng ketenaran Merek penggugat untuk mendapat keuntungan. Tindakan tergugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan persaingan curang dalam segala bentuk yang menyesatkan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994.

Atas hal-hal yang dikemukakan dalam kasus posisi pula, diketahui bahwa pertimbangan atas permasalahan persaingan curang merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994. Penggugat dalam gugatannya tidak mengambil dasar hukum Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk sebagai dasar pertimbangan persaingan curang. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memang merupakan implementasi dari ketentuan persaingan curang dalam Konvensi Paris. Namun, pemahaman persaingan curang dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memang masih kabur maknanya dibandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994. Pernyataan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994 berkenaan dengan persaingan curang yang dikutip penggugat adalah sebagai berikut:[218]

> ”Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) yang membingungkan (*confusion*) terhadap Merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan yang memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*).”

[218] Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 426 PK/Pdt/1994.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

4.2.1.3 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangan Putusannya masih menggunakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam menyatakan tindakan tergugat yang dapat disebut sebagai persaingan curang. Berikut pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga perihal persaingan curang yang dilakukan tergugat:[219]

> ”Menimbang bahwa tindakan tergugat yang memakai kata-kata ”Berger” dalam Merek yang didaftarkannya walaupun dengan menambahkan kata ”Seidle” dapat diindikasikan sebagai tindakan yang beritikad tidak baik guna memperoleh keuntungan besar dengan cara mengacaukan persepsi masyarakat melalui penggunaan kata ”Berger”, yaitu kata-kata yang sama dengan kata-kata yang terdapat dalam Merek penggugat seakan-akan produksi tergugat sama dengan kata-kata yang ada dalam Merek Penggugat atau mempunyai hubungan yang erat dengan produk yang dihasilkan penggugat. Atau dengan kata lain tindakan tergugat yang demikian ini dapat dikualifikasikan sebagai tindakan persaingan curang dalam segala bentuk dan menyesatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994 Tanggal 20 September 1995 jo. Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.”

Berikutnya, Hakim dalam Putusannya mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.[220] Baik Pasal 4, Pasal 5 maupun Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, terkandung ketentuan mengenai persaingan curang. Pada akhirnya, memang sengketa ini merupakan sengketa persaingan curang. Dalam Konvensi Paris, hal ini dikenal sebagai tindakan pengecohan (*confusion*), yang mana tergugat memiliki tujuan utama untuk mengecoh masyarakat dengan penggunaan kata ”BERGER”, persamaan pada pokoknya dengan menggunakan unsur kata yang sama antara Merek satu dengan Merek lainnya.

---

[219] Putusan Pengadilan Niaga, No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.

[220] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

4.2.1.4 Analisa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Berdasarkan kompetensi para pihak yang bersengketa, maka hal-hal yang dapat dianalisis diantaranya:

a) Kedua pihak merupakan warga negara asing dari negara peserta Konvensi Paris, di mana penggugat berkewarganegaraan Singapura dan tergugat berkewarganegaraan Jerman. Warga negara asing dari negara peserta Konvensi Paris pun memiliki hak untuk diperlakukan sama seperti warga negara nasional dalam mengajukan gugatan persaingan curang sama halnya dengan warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan klausul timbal balik yang merupakan esensi dari Konvensi Paris.

b) Berdasarkan para pihak yang bersengketa di pengadilan, dapat kita ketahui bahwa Indonesia dalam hal penerapan hukum persaingan curang telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 10*ter* Ayat 1 Konvensi Paris mengenai fasilitas yang diberikan negara untuk mengajukan gugatan atas persaingan curang.

c) Dalam mengajukan gugatan persaingan curang ini, para pihak yang merupakan badan hukum asing yang didirikan berdasarkan hukum nasional mereka, tetap diakui eksistensinya sebagai subjek hukum di muka pengadilan Indonesia.

Berdasarkan analisis kompetensi para pihak yang bersengketa di pengadilan, maka dapat diketahui bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip timbal balik dalam menyediakan fasilitas pengajuan pemulihan atas terjadinya persaingan curang.

Selanjutnya, hal-hal yang dapat dianalisis terhadap forum penyelesaian sengketa persaingan curang diantaranya mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa persaingan curang yang merupakan bagian dari pelanggaran Merek ini telah sesuai dengan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dasar kewenangan relatif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan sengketa ini adalah Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan prinsip *The basis of*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

presence, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi territori di mana hak Merek (*intangible asset*) yang disengketakan tersebut dilindungi. Juga, berdasarkan prinsip *principle of effectiveness,* Putusan Pengadilan Niaga efektif untuk dilaksanakan di Indonesia sebagai negara yang memberi perlindungan terhadap persaingan curang.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, penulis sependapat bahwa Merek Penggugat adalah Merek terkenal. Dalam hal ini Merek milik penggugat memang merupakan Merek terkenal[221] berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 Butir b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Di mana Merek tersebut telah memperoleh reputasi yang baik dengan informasi gencar-gencaran dan terhadap Merek tersebut telah dilakukan investasi di beberapa negara di dunia serta telah dikemukakan pula oleh penggugat bukti-bukti pendaftaran Merek di beberapa negara.[222] Pernyataan bahwa Merek penggugat merupakan Merek terkenal, hal ini mengakibatkan bahwa Merek milik penggugat tersebut harus dilindungi dari persaingan curang walaupun Merek tersebut tidak terdaftar di Indonesia, dan walaupun tergugat lebih dahulu mendaftarkan Mereknya di Indonesia pada saat Merek penggugat sudah menjadi Merek terkenal.

Selanjutnya, penulis juga sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Niaga yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan itikad tidak baik dengan meniru Merek penggugat secara sama pada pokoknya. Adanya penggunaan unsur kata yang sama antara Merek tergugat dengan Merek penggugat juga merupakan persamaan pada pokoknya.[223] Oleh karena terdapat persamaan pada pokoknya tersebut, Merek tergugat harus dicoret dari Daftar Umum Merek.

---

[221] Lihat perkara Merek Tancho dalam Putusan Mahkamah Agung RI, No. 677/K/Sip/1972., lihat pula Yurisprudensi Mahmakah Agung RI, No. 426 PK/PDT/1994., kedua putusan tersebut menyatakan bahwa terhadap Merek terkenal mendapat pelindungan di Indonesia tanpa harus Merek terkenal tersebut terdaftar di Indonesia.

[222] Lihat Penjelasan Pasal 6 Butir b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

[223] Sudargo Gautama (l), *op.cit*, hal. 105., dalam pembahasan mengenai sengketa Merek "cap KAMPAK" yang ditiru secara sama pada pokoknya dengan Merek "RAJA KAMPAK", dinyatakan bahwa persamaan pada pokoknya juga termasuk penggunaan unsur kata yang sama antara satu Merek dengan Merek lainnya.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Namun, Majelis Hakim tidak menyatakan tindakan tergugat ini merupakan persaingan curang. Padahal, dalam pertimbangan hukum telah dinyatakan bahwa tindakan tergugat yang beritikad tidak baik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan persaingan curang dalam segala bentuk dan menyesatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994 Tanggal 20 September 1995 jo. Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.[224] Selanjutnya, unsur-unsur tindakan persaingan curang menurut pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Niaga tersebut, yaitu:

a) ”Tindakan yang beritikad tidak baik”, dalam Konvensi Paris, TRIPs maupun Undang-Undang No.15 Tahun 2001 memasukkan unsur itikad tidak baik ini sebagai bagian dari persaingan curang. Suatu pihak dapat dikatakan beritikad tidak baik apabila dalam memohonkan pendaftaran Merek, Merek yang dimohonkan pendaftaran tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek lain yang telah didaftar lebih dahulu. Selanjutnya, pemegang hak Merek yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut tidak memberikan izinnya bagi si pemohon pendaftar Merek baru dalam memohonkan pendaftaran Merek yang memiliki persamaan dengan Merek miliknya yang telah didaftarnya terlebih dahulu. Izin dari pemegang hak Merek yang sah ini diperlukan sehingga ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebabkan penolakan pemohonan pendaftaran merek tidak berlaku.[225]
b) ”Bertujuan memperoleh keuntungan besar”, tujuan dari persaingan curang memang untuk memperoleh keuntungan bagi si pelakunya. Dalam Konvensi Paris, unsur keuntungan ini tidak harus nyata-nyata diperoleh si pelaku karena dengan melihat tindakan pelaku yang menggunakan cara-cara tidak jujur dalam industri dan perdagangan saja sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan curang.

---

[224] Putusan Pengadilan Niaga, No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.

[225] Dalam bab tiga sub-bab Persaingan Curang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah diuraikan perihal penolakan permohonan pendaftaran Merek atas dasar Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Unsur keuntungan ini lebih dekat terhadap definisi persaingan curang menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.[226]

c) ”Dengan cara mengacaukan persepsi masyarakat”, unsur ini seperti yang telah dijabarkan di atas mendekati pada kualifikasi tindakan pengecohan (*confusion*) menurut Konvensi Paris, di mana masyarakat terkecoh dalam membedakan antara Merek suatu produk dengan Merek produk lainnya.

Unsur-unsur persaingan curang tersebut lebih mendekati pada makna tindakan pengecohan (*confusion*) menurut Konvensi Paris.

Selanjutnya, atas Putusan Pengadilan Niaga yang dirasa memberatkan tergugat tersebut, tergugat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang diajukan adalah Kasasi pada Mahkamah Agung.

4.2.1.5 Putusan Majelis Hakim Kasasi

Dalam pertimbangan hukum yang menyangkut masalah persaingan curang, Mejelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa antara Merek milik penggugat dan Merek milik tergugat tidak ada persamaan secara pokok.[227] Secara detailnya, alasan-alasan yang dikemukakan Mejelis Hakim Kasasi mengenai tidak adanya persamaan secara pokok, yaitu:[228]

a) Kata ”BERGER” yang terdapat dalam Merek tergugat maupun penggugat merupakan kata umum, namun keduanya dibedakan dengan adanya penambahan kata menjadi ”BERGER-MASTER” untuk Merek penggugat dan ”BERGER-SEIDLE” untuk Merek tergugat, baik dari kata-kata maupun bunyi kedua Merek tersebut tidaklah sama.
b) Dengan tidak adanya unsur persamaan secara pokok, maka Merek tergugat dapat dikatakan didaftarkan berdasarkan itikad baik sehingga tidak menimbulkan persaingan curang.

---

[226] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek*, *op.cit.,* Bagian Penjelasan Pasal 4, menyatakan bahwa “…demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang…”, seperti yang telah dijabarkan dalam bab tiga bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengkualifikasikan persaingan curang sebagai bagian dari itikad tidak baik pemohon pendaftaran Merek.

[227] Putusan Kasasi Mahkamah Agung, No. 4/K/N/HaKI/2002.

[228] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Dengan adanya unsur itikad baik tergugat saat memohonkan pendaftaran Merek tersebut, maka keberatan penggugat atas pendaftaran Merek tergugat tidaklah beralasan dan harus ditolak.

Dalam Putusan Kasasi tersebut, permohonan Kasasi tergugat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Niaga No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. dibatalkan.[229] Putusan Kasasi ini hanya mengabulkan gugatan penggugat sebagian, yaitu menyatakan bahwa penggugat adalah pemegang atas Merek ”BERGER-MASTER” dan logo yang sah.[230] Serta Merek milik penggugat adalah Merek terkenal dan selebihnya gugatan penggugat ditolak.[231]

4.2.1.6 Analisa Putusan Majelis Hakim Kasasi

Penulis tidak setuju dengan Putusan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tidak ada persamaan secara pokok antara Merek penggugat dengan Merek tergugat. Apabila merujuk pada pembahasan Sudargo Gautama mengenai persamaan pada pokoknya antara Merek “cap KAMPAK” dengan Merek ”RAJA KAMPAK”, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan unsur kata dalam Merek-Merek yang disengketakan juga termasuk persamaan pada pokoknya.[232] Dengan demikian, terhadap perkara antara ”BERGER-MASTER” dan ” BERGER-SEIDLE” yang mengandung persamaan secara pokok dalam penggunaan unsur kata ”BERGER”, seharusnya Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa memang telah terjadi persamaan pada pokoknya.

Kemudian, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Merek milik penggugat merupakan Merek terkenal. Tentunya Merek terkenal ini tanpa harus didaftarkan di Indonesia pun seharusnya mendapat perlindungan atas persaingan curang.[233] Akan tetapi, Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya tidak mencoret

---

[229] *Ibid.*

[230] *Ibid.*

[231] *Ibid.*

[232] Sudargo Gautama (l), *loc.cit.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Merek tergugat yang telah nyata terdaftar dengan itikad baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik penggugat. Dengan demikian, Merek tergugat tersebut yang telah nyata mengakibatkan persaingan curang akan terus eksis di pasaran dan kerugian penggugat pun akan terus terjadi. Atas Putusan Kasasi yang merugikan penggugat ini, maka penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

4.2.1.7 Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Peninjauan Kembali

Penggugat mengambil dasar hukum Pasal 67 b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali. Dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:[234]

> ” ...b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
> c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut…”

Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas dasar alasan tersebut adalah sebagai berikut:[235]

> ” Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :
> ... b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang;
> c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;...”

---

[233] Lihat Penjelasan Pasal 6 Butir b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, lihat pula perkara Merek Tancho dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 677/K/Sip/1972, serta lihat pula Yurisprudensi Mahmakah Agung RI, No. 426 PK/PDT/1994., mengenai perlindungan Merek terkenal.

[234] Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung,* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316 Tahun 1985, Pasal 67 Butir b dan c.

[235] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan penggugat tidak diterima oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan hal sebagai berikut:[236]

> ”Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2003 sedangkan pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung kepada pemohon Peninjauan Kembali dahulu termohon Kasasi/penggugat adalah pada tanggal 15 Juli 2002, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 180 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Huruf b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

Atas pertimbangan hukum tersebut, maka Mejelis Hakim Peninjauan Kembali tidak dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan penggugat.

4.2.1.8 Analisa Putusan pada Tingkat Peninjauan Kembali

Pengugat atas Putusan Kasasi tersebut mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi ini diajukan pada tanggal 15 Januari 2003. Apabila dilihat tenggang waktu, sejak tanggal dibacakannya Putusan Kasasi tanggal 8 Juli 2002 dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tanggal 15 Januari 2003, jumlah tersebut memang lebih dari 180 hari. Atas hal tersebut, maka wajar apabila permohonan Peninjauan Kembali ini tidak diterima. Dengan tidak diterimanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan penggugat, maka Putusan Kasasi yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan harus dilaksanakan.

Selanjutnya, dengan tidak diterimanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan penggugat, bukan berarti penggugat tidak mendapat haknya mendapat fasilitas hukum atas penyelesaian perkara persaingan curang. Dalam hal ini, penggugat tidak memanfaatkan tenggang waktu[237] yang diberikan dalam

---

[236] Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, No. 3/PK/N/HaKI/2003.

[237] Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, op.cit.,* Pasal 69 Butir b dan c menentukan tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

mengajukan Permohonan Kasasi. Padahal, dalam tenggang waktu yang diberikan tersebut, penggugat diberi kesempatan untuk menggunakan haknya untuk mendapat fasilitas hukum atas penyelesaian perkara persaingan curang.

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan penggugat adalah tidak diterima, namun hal ini bukan berarti klausul timbal balik tidak diterapkan. Dalam hal ini, terhadap warga negara nasional pun apabila mengajukan permohonan Peninjauan Kembali di luar tenggang waktu yang diberikan, maka permohonan tersebut juga tidak akan diterima. Jadi, terhadap warga negara lain dari negara Konvensi Paris atau pun terhadap warga negara nasional, apabila mengajukan permohonan Peninjauan Kembali di luar tenggang waktu yang diberikan, maka permohonan tersebut tidak akan diterima.

Dengan tidak diterimanya permohonan Peninjauan Kembali, maka putusan yang harus dilaksanakan adalah Putusan Kasasi. Dalam hal ini Putusan Kasasi tersebut tentunya memang merugikan penggugat. Hal itu dikarenakan Merek milik tergugat yang telah nyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek penggugat, seharusnya Merek tergugat tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek.[238] Akan tetapi, Putusan Kasasi tidak menyatakan Merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek penggugat, sehingga Merek tergugat tidak dicoret dari Daftar Umum Merek. Akibatnya, Merek tergugat tetap eksis di pasaran sehingga persaingan curang yang ditimbulkan peniruan Merek akan terus terjadi.

4.2.2 Kasus Delaware Capital Formation Inc. Melawan Khe Susanto

4.2.2.1 Para Pihak

Pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Delaware Capital Formation Inc., sebagai penggugat yang merupakan perseroan menurut Undang-Undang negara bagian Delaware, Amerika Serikat.[239] Delaware Capital Information Inc. merupakan badan hukum asing dari Amerika Serikat yang

---

[238] Lihat pembahasan sengketa Merek "cap KAMPAK" yang ditiru secara sama pada pokoknya dengan Merek "RAJA KAMPAK" dalam Sudargo Gautama (l), *loc.cit.*

[239] World Intellectual Property Organization, "Notification Paris Convention on May 2nd 2008", *loc.cit.,* Amerika Serikat telah menjadi negara peserta Konvensi Paris sejak tahun 1887.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

berkedudukan di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat.[240] Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1985 dan bergerak dalam industri produksi alat-alat dan mesin-mesin untuk keperluan industri. Salah satu produk perusahaan ini adalah alat pengangkat hidrolik dengan Merek ”ROTARY”. Alat bermerek ”ROTARY” tersebut juga diperdagangkan di Indonesia dan Merek tersebut telah terdaftar pada Dirjen HKI. Kemudian, pihak tergugat adalah Khe Susanto, seorang warga negara Indonesia yang berkedudukan di Jelambar Barat, Jakarta, Indonesia.

4.2.2.2 Kasus Posisi

Selanjutnya, uraian mengenai kasus posisi adalah sebagai berikut:[241]

a) Penggugat merupakan pemilik Merek ”ROTARY dan desain” dan ”ROTARY” secara sah Merek tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dirjen HKI untuk barang kelas 7, Merek penggugat sudah merupakan Merek terkenal di Amerika sejak tahun 1925 dan telah terdaftar pula di Kanada dan negara-negara Uni Eropa.
b) Penggugat merasa keberatan atas pendaftaran Merek ”ROTARI” yang dilakukan oleh tergugat karena Merek tersebut merupakan tiruan dari Merek penggugat.
c) Dalam hal ini tergugat beritikad tidak baik dengan membonceng ketenaran Merek ”ROTARY dan desain” dan ”ROTARY”, sehingga hal ini dapat memperdaya konsumen di Indonesia dalam hal asal-usul barang maupun kualitas barang yang bersangkutan.

Melalui uraian kasus posisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa permasalahan antara kasus kedua ini adalah sama dengan kasus sebelumnya yaitu mengenai pemboncengan Merek.

4.2.2.3 Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangan Putusannya menyatakan bahwa tindakan tergugat beritikad tidak baik yang menimbulkan

---

[240] Informasi mengenai profil Delaware Capital Information, Inc. yang juga dijelaskan dalam kalimat berikutnya diperoleh dari “Delaware Capital Formation, Inc.”, <http://www.manta.com/coms2/dnbcompany_j38wtq>, diakses pada tanggal 8 Januari 2009.

[241] Putusan Pengadilan Niaga, No. 08/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

persaingan curang.[242] Merek milik tergugat juga dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik penggugat sehingga memberi kesan seolah-olah barang-barang tergugat tersebut memiliki hubungan atau berasal dari penggugat, sehingga hal ini bisa mengecoh atau menyesatkan konsumen.[243]

Selanjutnya, dalam Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa penggugat adalah pemakai pertama atas Merek terkenal ”ROTARY dan desain” dan ”ROTARY”, Merek milik penggugat juga dinyatakan sebagai Merek terkenal.[244] Kemudian, Merek milik tergugat yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Dirjen HKI cq Direktorat Merek, dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek penggugat.[245] Dengan demikian, Merek tergugat yang didaftar tidak dengan itikad baik tersebut kini tidak eksis lagi dipasaran sehingga persaingan curang yang merugikan penggugat pun telah dihentikan.

4.2.2.4 Analisa Putusan

Berdasarkan kompetensi para pihak yang bersengketa di Pengadilan, hal-hal yang dapat dianalisis diantaranya:

a) Pihak penggugat yang berkewarganegaraan Amerika Serikat merupakan unsur asing dalam sengketa ini, dengan adanya unsur asing inilah permasalahan hukum perdata internasional timbul. Titik pertalian primernya adalah kewarganegaraan, yang mana kewarganegaraan penggugat dan tergugat berbeda, selanjutnya titik taut sekundernya adalah *lex loci*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia sesuai dengan tempat kegiatan dagang atau industri tersebut berjalan.
b) Penggugat yang merupakan warga negara dari negara lain peserta Konvensi Paris tentunya harus mendapat perlakuan yang sama seperti

[242] *Ibid.*

[243] *Ibid.*

[244] *Ibid.*

[245] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

warga negara nasional terhadap perlindungan atas persaingan curang, hal ini sesuai dengan klausul timbal balik.

c) Penggugat yang merupakan badan hukum berkewarganegaraan Amerika Serikat ini dapat menuntut haknya di depan muka pengadilan.

Berdasarkan analisis kompetensi para pihak yang bersengketa di pengadilan, maka sama seperti kasus sebelumnya dapat diketahui bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip timbal balik dalam menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa persaingan curang terhadap pihak asing.

Sementara itu, berdasarkan kewenangan absolut dan kewenangan relatif forum penyelesaian sengketa, maka hal-hal yang dapat kita analisis diantaranya:

a) Penunjukkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewengan absolut menyelesaikan sengketa persaingan curang merupakan hal yang tepat, di mana Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, di mana sengketa persaingan curang yang merupakan bagian dari pelanggaran Merek ini diselesaikan di Pengadilan Niaga.
b) Mengenai kewenangan relatif Pengadilan Niaga, telah tepat untuk mengajukan penyelesaian sengketa pada pengadilan Niaga Jakarta sesuai dengan kedudukan tergugat yang berada di Jakarta.[246]

Dengan demikian, melalui analisis forum penyelesaian sengketa ini dapat kita ketahui bahwa kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Niaga adalah sudah tepat.

Kemudian, hal-hal yang dapat kita analisis dari segi kasus posisi diantaranya adalah:

a) Persaingan curang yang terjadi merupakan persaingan curang langsung, di mana persaingan curang ini terjadi terhadap barang yang sejenis, yaitu mesin Pengangkat dengan Hidrolik yang dilindungi dalam kelas 07.
b) Menurut Pasal 10*bis* Ayat 3, tindakan tergugat yang meniru secara pokoknya Merek milik penggugat dikenal sebagai tindakan pengecohan (*confusion*).

---

[246] Lihat Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Selanjutnya, berdasarkan analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, penulis sependapat dengan pernyataan bahwa penggugat adalah pemakai pertama Merek ”ROTARY dan desain” dan ”ROTARY”[247]. Dalam hal ini, jauh sebelum tergugat memohonkan pendaftaran Mereknya di Indonesia, Merek milik penggugat telah menjadi Merek terkenal sejak tahun 1925. Walaupun tergugat memang lebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran Merek di Indonesia pada tahun 2001, sedangkan penggugat memohonkan pendaftaran Mereknya di Indonesia baru tahun 2004. Akan tetapi, apabila merujuk pada perkara Merek ”TANCHO”, maka dapat diketahui bahwa terhadap Merek terkenal diberikan perlindungan walaupun Merek tersebut tidak didaftar di Indonesia.[248]

Penulis juga setuju dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa Merek tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek penggugat.[249] Persamaan pada pokoknya dalam kasus yang disengketakan ini adalah terhadap bentuk dan bunyi pengucapan Merek.[250] Menurut Sudargo Gautama, persamaan bentuk dan bunyi pengucapan memang dapat dinyatakan sebagai persamaan pada pokoknya.[251]

Dengan demikian, atas tindakan tergugat yang beritikad tidak baik yang menimbulkan persaingan curang tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sudah tepat untuk menyatakan batal Merek ”ROTARI” milik tergugat. Akan tetapi, dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak menyatakan tindakan tergugat menimbulkan persaingan curang. Padahal, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tindakan tergugat merupakan tindakan

---

[247] Putusan Pengadilan Niaga, No. 08/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

[248] Lihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 677/K/Sip/1972, serta lihat pula Yurisprudensi Mahmakah Agung RI, No. 426 PK/PDT/1994., mengenai perlindungan Merek terkenal.

[249] Putusan Pengadilan Niaga, No. 08/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

[250] *Ibid.*

[251] Sudargo Gautama (l), *op.cit.,* hal 106-108, misalnya saja persamaan antara Merek “ROYAL” serta Merek “MIAMI” yang ditiru oleh Merek “WINTER”, walaupun kata-kata dalam kedua Merek tersebut berbeda, namun karena bentuk huruf-huruf dalam kedua Merek tersebut sama, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan hal tersebut merupakan persamaan pada pokoknya karena bentuk huruf-huruf dalam Merek tergugat mampu mengecoh konsumen.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

beritikad tidak baik yang menimbulkan persaingan curang. Dalam Pasal 10*bis* Ayat 3 Butir 1 Konvensi Paris, tindakan tergugat merupakan tindakan pengecohan (*confusion*) yang merupakan bagian dari tindakan persaingan curang.

Selanjutnya, dengan adanya pembatalan Merek milik tergugat tersebut, maka persaingan curang yang merugikan penggugat pun selanjutnya akan terhenti. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Niaga ini telah menghentikan tindakan tergugat yang memperkaya diri sendiri dan merugikan usaha dagang penggugat secara materil dan immateril. Putusan Pengadilan Niaga yang demikian sudah cukup memberikan rasa keadilan bagi penggugat, walaupun dalam hal ini penggugat tidak mengajukan haknya untuk meminta ganti rugi secara materil pada tergugat atas kerugian yang diderita penggugat berkenaan dengan persaingan curang.

4.2.3 Kasus Gianni Versace S.p.A. Melawan Sutardjo Jono

4.2.3.1 Para Pihak

Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Gianni Versace S.p.A[252], selaku penggugat yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut undang-undang Italia[253] dan berkedudukan di Italia. Perusahaan Gianni Versace S.p.A didirikan pada tahun 1978 oleh seorang desainer terkemuka bernama Gianni Versace. Gianni Versace S.p.A adalah salah satu perusahaan fesyen ternama di dunia, perusahaan ini mendesain, memproduksi dan mendistribusikan produknya yang berupa busana, perhiasan, kosmetik, parfum dan produk fesyen sejenis. Pada bulan September 2000, Gianni Versace S.p.A bekerjasama dengan Sunland Group Ltd., sebuah perusahaan terkemuka Australia membuka "Palazzo Versace", yaitu sebuah hotel berbintang enam yang terletak di Gold Coast Australia. Saat ini, kepemilikan Versace Group dipegang oleh keluarga Versace yang terdiri dari Allegra Beck Versace yang memiliki saham 50%, Donatella Versace yang memiliki saham 20% dan Santo Versace yang memiliki saham sebanyak 30%.

---

[252] Informasi lebih lanjut mengenai profil Gianni Versace S.p.A diperoleh dari Gianni Versace S.p.A, "Company Profile", <http://www.versace.com/flash.html>, diakses tanggal 6 Desember 2008.

[253] World Intellectual Property Organization, "Notification Paris Convention on May 2nd 2008", *loc.cit.,* Italia menjadi peserta Konvensi Paris sejak tanggal 7 Juli 1884, selanjutnya, Italia terikat dengan Konvensi Paris revisi Stockholm pada 24 April 1977.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Saat ini Santo Versace menjabat sebagai Presiden perusahaan, dan Donatella Versace merangkap sebagai Wakil Presiden dan Direksi Kreasi. Gianni Versace S.p.A selaku penggugat ini menjual produksinya ke Indonesia, dan Merek yang melekat pada produk-produk milik penggugat telah dilindungi oleh hukum Indonesia. Kemudian, pihak tergugat adalah Sutardjo Jono, seorang warga negara Indonesia yang berkedudukan di Medan.

4.2.3.2 Kasus Posisi

Uraian posisi kasus Gianni Versace S.p.A melawan Sutardjo Jono adalah sebagai berikut:[254]

a) Penggugat adalah pemilik yang berhak atas Merek ”VERSUS”, ”VERSACE”, ”VERSACE CLASSIS V2” dan ”VERSUS VERSACE”, yang mana Merek-Merek tersebut telah dipakai, dipromosikan serta terdaftar di negara asalnya Italia sejak tahun 1989, dan terdaftar pula di 30 negara lebih, sehingga Merek penggugat berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Butir b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dikualifikasikan sebagai Merek terkenal, di mana Merek yang disengketakan adalah Merek penggugat yang telah terdaftar pada kelas 9, 18 dan 25.
b) Tergugat tanpa seizin penggugat telah mendaftar Merek ”V2 VERSI VERSUS” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek-Merek milik Penggugat, dan Merek milik tergugat tersebut terdaftar dalam kelas yang sama dengan Merek-Merek milik penggugat.
c) Bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan itikad buruk yang hendak membonceng keterkenalan Merek-Merek milik penggugat, sehingga tergugat dapat menikmati keuntungan ekonomi dengan mudah atas penjualan produksinya yang membonceng Merek milik penggugat, atas hal ini seharusnya permohonan pendaftaran Merek milik tergugat ditolak berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

[254] Putusan Pengadilan Niaga, No. 77/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Uraian posisi kasus di atas menunjukkan bahwa sengketa persaingan curang yang terjadi adalah sama dengan sengketa persaingan curang yang terjadi pada kasus sebelumnya. Kedua sengketa tersebut merupakan pemboncengan atas Merek terkenal yang dilakukan oleh warga negara nasional.

4.2.3.3 Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada kasus Gianni Versace S.p.A melawan Sutardjo Jono mengambil penafsiran persaingan curang berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tanpa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994. Pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengenai persaingan curang adalah sebagai berikut:[255]

> ”Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 4 tersebut berdasarkan penafsiran *a contrario*, terdapat 2 elemen penting untuk menentukan adanya itikad tidak baik, yaitu:
> - adanya niat untuk menguntungkan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain;
> - melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang, atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain.”

Selain pernyataan mengenai permasalahan persaingan curang, lebih jauhnya Mejelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai tindakan penyesatan konsumen sebagai berikut:[256]

> ”a)Penyesatan tentang asal-usul suatu produk. Hal ini dapat terjadi karena Merek dari suatu produk menggunakan Merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya Merek tersebut bukan berasal dari daerah luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khusus tersebut;
> b) penyesatan karena produsen. Penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu suatu produk, kemudian di pasaran ditemukan suatu produk dengan Merek yang mirip atau menyerupai Merek yang ia sudah kenal sebelumnya;

---

[255] *Ibid.*

[256] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

> c) penyesatan melalui penglihatan. Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari Merek yang bersangkutan;
> d)penyesatan melalui pendengaran. Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain."

Pertimbangan mengenai tindakan penyesatan yang cukup rinci tersebut memang tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994. Interpretasi mengenai tindakan penyesatan ini merupakan interpretasi ekstensif[257] dari istilah menyesatkan konsumen yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Interpretasi terhadap istilah dalam undang-undang ini bukanlah menjadi tugas Hakim semata, para ilmuan sajana hukum pun dapat melakukan interpretasi, terutama bagi para pengacara yang mewakili kepentingan para pihak di pengadilan.[258] Boleh dikatakan bahwa setiap undang-undang perlu dijelaskan atau ditafsirkan terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan pada peristiwanya.[259]

4.2.3.4 Analisa Putusan

Berdasarkan kompetensi para pihak yang bersengketa di pengadilan, hal-hal dapat dianalisis diantaranya:

a) Pihak penggugat yang berkewarganegaraan Italia merupakan unsur asing dalam sengketa ini, dengan adanya unsur asing inilah permasalahan hukum perdata internasional timbul. Titik pertalian primernya adalah kewarganegaraan, yang mana kewarganegaraan penggugat dan tergugat berbeda. Selanjutnya, titik taut sekundernya adalah *lex loci*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia sesuai dengan tempat di mana kegiatan dagang atau industri tersebut berjalan.

---

[257] Sudikno Mertokusumo, *op.cit.,* hal. 175, menyatakan bahwa interpretasi ekstensif adalah interpretasi sebuah istilah dalam undang-undang yang melampaui batas-batas interpretasi gramatikal.

[258] *Ibid.*

[259] *Ibid.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

b) Penggugat yang merupakan warga negara dari negara lain peserta Konvensi Paris tentunya harus mendapat perlakuan yang sama seperti warga negara nasional terhadap perlindungan atas persaingan curang, hal ini sesuai dengan klausul timbal balik.

c) Penggugat yang merupakan badan hukum berkewarganegaraan Italia ini dapat menuntut haknya di depan pengadilan.

Analisis mengenai kompetensi para pihak ini adalah sama dengan analisis kasus sebelumnya. Hanya saja, negara asal pihak penggugat berbeda dengan kasus sebelumnya.

Mengenai kompetensi relatif Pengadilan Niaga, kedudukan tergugat berada di luar kompetensi relatif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat inilah yang menjadi forum penyelesaian sengketa. Seharusnya, forum yang memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan kedudukan pihak tergugat. Terhadap kasus ketiga yang sedang dibahas ini, telah terjadi penyimpangan terhadap kompetensi relatif Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap mengadili perkara yang seharusnya di luar kompetensi relatifnya.

Sengketa persaingan curang dalam kasus ini merupakan persaingan curang langsung dan persaingan curang tidak langsung. Dalam hal ini, persaingan curang langsung dilakukan terhadap barang atau jasa yang sejenis. Sedangkan persaingan curang tidak langsung dilakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai persaingan curang tidak langsung ini merujuk pada Pasal 6*bis* Ayat 3 Konvensi Paris, di mana menurut ketentuan tersebut pemboncengan Merek dapat juga dilakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim, dasar hukum yang dipergunakan atas permasalahan persaingan curang adalah Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut pertimbangan Mejelis Hakim tersebut, persaingan curang merupakan salah satu unsur atau bagian dari adanya itikad tidak baik pemohon pendaftaran Merek. Dalam pertimbangan ini pula, tindakan penyesatan konsumen dan persaingan

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

curang dirumuskan secara alternatif, sehingga dengan salah satu saja tindakan tersebut dilakukan maka salah satu elemen itikad tidak baik telah terpenuhi. Padahal dalam Pasal 10*bis* Ayat 3 Konvensi Paris, dinyatakan bahwa tindakan penyesatan merupakan salah satu tindakan persaingan curang.

Mengenai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka penulis sependapat bahwa Merek milik penggugat merupakan Merek terkenal. Merek penggugat merupakan Merek terkenal adalah sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Butir b, yaitu Merek penggugat telah dikenal masyarakat, reputasi Merek penggugat diperoleh dari promosi gencar-gencaran di beberapa negara dan adanya bukti pendaftaran Merek penggugat di beberapa negara.[260]

Penulis juga sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Merek milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek penggugat. Persamaan pada pokoknya yang terjadi dalam kasus yang disengketakan ini adalah terhadap bentuk huruf, uraian warna, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur dan persamaan bunyi pengucapan.[261] Sudargo Gautama menyatakan bahwa terhadap peniruan bentuk huruf saja, warna-warna dalam Merek saja ataupun hanya unsur kata dalam Merek sudah dapat dikatakan persamaan pada pokoknya.[262]

Dengan demikian, Putusan Mejelis Hakim Pengadilan Niaga telah tepat untuk menyatakan bahwa Merek tergugat dibatalkan karena terdaftar dengan adanya itikad tidak baik. Namun, dalam Putusannya Majelis Hakim tidak menyatakan tindakan tergugat merupakan persaingan curang. Padahal dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tindakan tergugat yang beritikad tidak baik adalah dilakukan dengan tindakan persaingan curang.

Selanjutnya, dengan adanya pembatalan Merek milik tergugat tersebut, maka persaingan curang yang merugikan penggugat pun selanjutnya akan terhenti. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Niaga ini telah menghentikan

---

[260] Lihat Penjelasan Pasal 6 Butir b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

[261] Putusan Pengadilan Niaga, No. 77/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST.

[262] Sudargo Gautama (l), *loc.cit.,* hal. 105-108., dalam pembahasan kasus persamaan pada pokoknya antara Merek "CAP KAMPAK" yang ditiru oleh Merek "RAJA KAMPAK", kemudian pembahasan kasus antara Merek "COLGATE" dengan Merek "MAISING" dan pembahasan kasus antara Merek "ROYAL" dan "MIAMI" yang ditiru oleh Merek "WINTER".

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

tindakan tergugat yang memperkaya diri sendiri dan merugikan usaha dagang penggugat secara materil dan immateril. Putusan Pengadilan Niaga yang demikian sudah cukup memberikan rasa keadilan bagi penggugat, walaupun dalam hal ini penggugat tidak mengajukan haknya untuk meminta ganti rugi secara materil pada tergugat atas kerugian yang diderita penggugat berkenaan dengan persaingan curang.

Berdasarkan analisis ketiga kasus sengketa Merek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kasus tersebut merupakan pemboncengan terhadap Merek terkenal. Dengan pemboncengan terhadap Merek terkenal tersebut, maka timbullah persaingan curang, yaitu tergugat memperoleh keuntungan atas Merek miliknya yang membonceng reputasi Merek penggugat. Sedangkan penggugat menderita kerugian karena telah mengeluarkan biaya besar untuk promosi Merek miliknya. Perbedaannya, kasus pertama dan kasus kedua merupakan persaingan curang secara langsung, yaitu terhadap barang sejenis. Sedangkan kasus ketiga merupakan persaingan curang secara langsung, yaitu terhadap barang sejenis dan persaingan curang tidak langsung, yaitu terhadap barang tidak sejenis.

Pada akhirnya, melalui pembahasan bab empat ini diketahui bahwa forum penyelesaian sengketa persaingan curang adalah Pengadilan Niaga. Hukum formil yang diberlakukan adalah *lex fori* atau hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga yang terdapat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga ini merupakan *lex specialis* dari HIR. Terhadap beberapa analisis kasus mengenai persaingan curang, diketahui bahwa Indonesia telah memberikan fasilitas hukum terhadap pihak asing untuk menyelesaikan sengketa persaingan curang, yang mana hal ini merupakan penerapan Pasal 10*ter* Konvensi Paris. Indonesia juga telah memperlakukan warga negara dari negara lain Konvensi Paris sama seperti warga negara nasional dalam hal penyelesaian sengketa persaingan curang, yang mana hal ini merupakan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris. Namun, Majelis Hakim dalam Putusannya tidak menyatakan tindakan tergugat sebagai tindakan persaingan

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

curang, padahal tindakan tergugat jelas telah mengambil keuntungan dengan membonceng reputasi Merek terkenal. Bab ini merupakan bab akhir pembahasan mengenai persaingan curang. Bab selanjutnya akan membahas kesimpulan dan saran secara keseluruhan mengenai pembahasan terhadap persaingan curang.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

a) Konvensi Paris mengatur masalah persaingan curang dalam Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter*. Berdasarkan Pasal 10*bis* Ayat 1 Konvensi Paris, ditentukan bahwa negara anggota wajib menerapkan ketentuan mengenai persaingan curang dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Namun, apabila negara anggota telah memiliki peraturan nasional yang efektif mengenai persaingan curang sebelum negara tersebut terikat dengan Konvensi Paris, maka negara anggota ini tidak wajib menerapkan peraturan nasional yang baru mengenai persaingan curang. Pasal 10*bis* Ayat 2 Konvensi Paris menekankan makna persaingan curang sebagai tindakan yang bertentangan dengan kejujuran dalam persaingan di bidang industri atau perdagangan. Kemudian, Pasal 10*bis* Ayat 3 Konvensi Paris menentukan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk persaingan curang diantaranya adalah tindakan pengecohan (*confusion*), tindakan mendiskreditkan (*discrediting*) dan tindakan penyesatan (*misleading*). Selanjutnya, dalam menerapkan makna persaingan curang, Konvensi Paris memberi keluasan pada negara anggotanya untuk menentukan sendiri makna persaingan curang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara peserta. Selain itu pula, Konvensi Paris mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk menerapkan klausul timbal balik dalam hal persaingan curang. Klausul timbal balik diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris. Sementara itu, Pasal 10*ter* Konvensi Paris mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan fasilitas atas pemulihan hukum akibat persaingan curang.

b) Indonesia terikat dengan ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris berdasarkan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Paris melalui

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Keppres No. 15 Tahun 1997. Dalam Keppres tersebut, reservasi atas ketentuan persaingan curang dalam Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter* dicabut. Selanjutnya, kewajiban Indonesia untuk menerapkan peraturan persaingan curang juga dilatarbelakangi oleh tidak efektifnya peraturan persaingan curang yang pernah berlaku di Indonesia, sehingga Indonesia harus membuat peraturan yang baru yang efektif dalam mengatur persaingan curang. Peraturan baru mengenai persaingan curang tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan makna persaingan curang sebagai kondisi di mana pihak pesaing menderita kerugian akibat tindakan membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek milik pesaing demi kepentingan usaha pihak pelaku persaingan curang. Selanjutnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menuangkan ketentuan preventif untuk menanggulangi terjadinya persaingan curang dalam Pasal 5 Butir a, Pasal 6 serta Pasal 56 Ayat 4 Butir a. Khusus mengenai Indikasi Geografis, ketentuan dalam Pasal 3 Butir a dan b PP No. 51 Tahun 2007 juga menegaskan larangan yang bersifat preventif terhadap persaingan curang. Hanya saja, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur masalah tindakan mendiskreditkan (*discrediting*), yang dalam Konvensi Paris merupakan salah satu tindakan persaingan curang. Selanjutnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pun mengimplementasikan ketentuan Pasal 10*ter* Konvensi Paris tersebut dalam Pasal 57 dan Pasal 76. Ketentuan tersebut berisi tentang pemulihan hukum yang dapat ditempuh para pihak atas terjadinya persaingan curang. Secara keseluruhan, peraturan persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek selain merupakan implementasi dari Konvensi Paris, juga merupakan implementasi dari TRIPs. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mendefinisikan persaingan curang sebagai suatu kondisi, sedangkan Konvensi Paris mendefinisikan persaingan curang sebagai suatu tindakan. Sama halnya dengan Konvensi Paris, peraturan persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

tentang Merek juga menekankan klausul timbal balik dan pembalasan terhadap warga negara asing dari negara peserta Konvensi Paris.

c) Dalam hal penerapan hukum persaingan curang di Indonesia yang mengandung unsur-unsur asing, forum yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Niaga. Kompetensi relatif Pengadilan Niaga ini ditentukan oleh tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara itu, hukum yang berlaku dalam penerapan hukum persaingan curang yang mengandung unsur asing ini adalah *lex fori. Lex fori* yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga yang terdapat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Sementara itu, ketentuan umum mengenai Pengadilan Niaga ini merupakan *lex specialis* dari HIR. Dalam hal penerapan hukum ini pula, warga negara asing dari negara peserta Konvensi Paris diperlakukan sama seperti halnya warga negara nasional. Melalui pembahasan analisis kasus pula, diketahui bahwa persaingan curang merupakan salah satu elemen untuk memenuhi unsur itikad tidak baik pemohon pendaftar Merek.

Dengan demikian, Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter* Konvensi Paris mengenai persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berikutnya, kekurangan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam mengatur masalah persaingan curang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

5.2 Saran

Pengaturan mengenai persaingan curang merupakan hal yang penting dalam menjamin kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Terlebih lagi, kegiatan perdagangan yang diatur melingkupi perdagangan yang melewati batas-batas negara. Penerapan pengaturan persaingan curang yang baik dari segi hukum materil maupun penerapannya akan membawa dampak positif bagi Indonesia

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang perdagangan, sehingga, hal ini akan mendorong semakin banyaknya investasi asing di Indonesia.

Akan tetapi, pengaturan persaingan curang di Indonesia masih banyak terdapat kekurangan baik dari sisi hukum materil maupun dari sisi penerapan hukum serta dari sisi para penegak hukum. Kekurangan ini tentunya menjadi citra buruk bagi Indonesia dalam menerapkan pengaturan persaingan curang. Oleh karena itu, kekurangan tersebut harus dikoreksi dan dievaluasi demi tercapainya kepastian hukum dalam bidang perdagangan. Berikut adalah saran-saran yang penulis sampaikan:

a) Berdasarkan sisi hukum materil, pengaturan persaingan curang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek masih memiliki kekurangan, yaitu, tidak diaturnya masalah tindakan mendiskreditkan (*discrediting*). Padahal, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan implementasi dari Konvensi Paris, di mana Konvensi Paris menentukan bahwa tindakan mendiskreditkan (*discrediting*) merupakan bagian dari persaingan curang. Selanjutnya, pengaturan mengenai tindakan mendiskreditkan (*discrediting*) ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, sedangkan pengaturan persaingan curang dalam KUHPer tidaklah efektif seperti yang telah dikemukakan dalam bab tiga. Oleh karena itu, sebaiknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur permasalahan persaingan curang dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan bangsa.

b) Kemudian, kekurangan yang penulis temukan dari sisi penerapan hukum persaingan curang diantaranya mengenai penyimpangan kompetensi relatif dan putusan Mejelis Hakim Kasasi pada kasus Berger International Limited Melawan Berger-Seidle GMBH. Pada analisis kasus ketiga, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menolak perkara yang diajukan penggugat, karena tempat tinggal tergugat pada kasus kedua dan kasus ketiga berada di luar kompetesi relatif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tindakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tetap

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

mengadili perkara tersebut merupakan penyimpangan terhadap kompetensi relatif dan mengurangi kepastian hukum. Selanjutnya, melalui analisa Putusan Kasasi kasus Berger International Limited Melawan Berger-Seidle GMBH, diketahui bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Merek penggugat merupakan Merek terkenal. Terhadap Merek terkenal tersebut seharusnya mendapat perlindungan atas persaingan curang walaupun Merek tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Maka seharusnya Merek milik tergugat yang telah nyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek penggugat, dicoret dari Daftar Umum Merek. Akan tetapi, putusan Kasasi tidak menyatakan Merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek penggugat, sehingga Merek tergugat tidak dicoret dari Daftar Umum Merek. Akibatnya, Merek tergugat tetap eksis di pasaran sehingga persaingan curang yang ditimbulkan peniruan Merek akan terus terjadi.

c) Selanjutnya, para penegak hukum yang memiliki peran utama dalam hal pengaturan persaingan curang adalah Direktorat Merek[263] pada Dirjen HKI serta para Hakim yang mengadili sengketa persaingan curang. Direktorat Merek pada Dirjen HKI memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya persaingan curang. Direktorat Merek inilah yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek, sehingga, Merek yang didaftarkan tersebut adalah sesuai dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan preventif terhadap persaingan curang yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Akan tetapi, tampaknya Direktorat Merek kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan substantif sehingga tetap ada Merek yang terdaftar tanpa itikad baik dan persaingan curang pun akhirnya terjadi. Kemudian, kompetensi para Hakim yang

[263] World Intellectual Property Organization (WIPO), "*Introduction to Trademark Law and Practice: The Basic Concept*" (Jenewa: World Intellectual Property Organization, 1987), hal. 55, menyatakan bahwa kantor-kantor pendaftaran Merek seperti Direktorat Merek pada Dirjen HKI jarang menentukan suatu tindakan yang merupakan persaingan curang atau mengindikasikan suatu tindakan dapat menimbulkan persaingan curang, umumnya, adanya unsur persaingan curang ditentukan oleh Pengadilan yang bersangkutan, seperti Pengadilan Niaga.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

mengadili perkara persaingan curang juga menentukan dalam hal baik tidaknya kualitas penerapan hukum persaingan curang di Indonesia. Pada faktanya, Majelis Hakim Kasasi pada kasus Berger International Limited Melawan Berger-Seidle GMBH, menyatakan bahwa Merek milik tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik penggugat. Padahal, telah nyata terjadi persamaan pada pokoknya terhadap kedua Merek tersebut melalui penggunaan unsur kata yang sama pada kedua Merek tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa kompetensi para Hakim dalam mendukung penerapan hukum ini masih kurang. Oleh karena itu, hendaknya kinerja aparat penegak hukum harus diperbaiki agar lebih menjamin kepastian hukum dalam hal persaingan curang ini.

Sekiranya saran-saran tersebut dapat bermanfaat bagi perbaikan hukum di Indonesia selanjutnya.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

DAFTAR REFERENSI

Adolf, Huala. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Bodenhousen, G.,H.,C. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Geneva: United International Bureaux for the Protection of IPR (BIRPI), 1968.

.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2007.

Gautama, Sudargo. *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1983.

_____. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1986.

_____. *Hukum Merek Indonesia.* Cetakan keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Jilid ke-1 Bagian ke-1. Bandung: Alumni, 2005.

_____. *Hukum Perdata Internasional.* Jilid II Bagian 1. Bandung: Alumni, 1995.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Buku Ketiga. Jakarta: Eresco, 1988.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Jilid II Bagian 5. Bandung: Alumni, 1988.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Jilid III Bagian 1. Bandung: Alumni, 1995.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Jilid III Bagian 2. Buku ke-8. Bandung: Alumni, 2002.

_____. *Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional.* Bandung: Alumni, 2005.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. *Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

_____. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Kaehlig, Carl-Bernd. *The Indonesian Law of Marks: Law and Cases*. Jakarta: Tata Nusa, 2004.

Maulana, Insan Budi. *Bianglala Haki: Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2005.

Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Priapanjta, Cita Citrawinda. *Tantangan Hak Kekayaan Intelektual di Masa Depan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs.* Bandung: Alumni, 2005.

Riswandi, Budi Agus dan M., Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Saidin, O.,K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Suryono, Edy. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. Bandung: Remadja Karya, 1988.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, 2005.

Utami, A., Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia.* Bandung: Rafika Aditama, 2007.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.* Keppres No. 97 Tahun 1999. TLN No. 142 Tahun 1999.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Paris* Convention For The Protection of Industrial Property. Keppres No. 24 Tahun 1979. TLN No. 28875.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris* Convention For The Protection of Industrial Property *dan* Convention Establishing The World Intellectual Property Organization. Keppres No. 15 Tahun 1997. LN No. 32 Tahun 1997.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Indikasi Geografis.* PP No. 51 Tahun 2007. LN No. 115 Tahun 2007. TLN No. 4763.

_____. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.

_____. *Undang-Undang Tentang Kepailitan*. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4443 Tahun 2004.

_____. *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung.* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985. TLN No. 3316 Tahun 1985.

_____. *Undang-Undang Tentang Merek.* Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. LN No. 81. TLN No. 3490.

_____. *Undang-Undang Tentang Merek.* UU No. 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001. TLN No. 4131 Tahun 2001.

_____. *Undang-Undang Tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan.* UU No. 21 Tahun 1961. LN No. 290 Tahun 1961. TLN No. 2341 Tahun 1961.

_____. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. LN No. 53 Tahun 2004. TLN No. 4386.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

_____. *Undang-Undang Pengesahan Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights Agreement* dan A*greement Establishing the World Trade Organization.* UU No. 7 Tahun 1994. LN No. 57 Tahun 1994. TLN No. 3564.

_____. *Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000. TLN No. 4012.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek.* Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. LN No. 31 Tahun 1997. TLN No. 3681.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung. No. 4/K/N/HaKI/2002.

_____. No. 677/K/Sip/1972.

Putusan Pengadilan Niaga. No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.

_____. No. 39/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST.

_____. No. 77/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST.

_____. No. 08/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

_____. No. 15/Merek/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. No. 3/PK/N/HaKI/2003.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

Subekti R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.

Yurisprudensi Mahkamah Agung. No. 426 PK/Pdt/1994.

Artikel, Jurnal Ilmiah dan Makalah:

AIPPI. "Question 115 Effective Protection Against Unfair Competition Under Article 10*bis* Paris Convention of 1883", *Yearbook 2004/II* (Copenhagen: Executive Comitee of Copenhagen, 1994).

_____. "Question 140: Unfair Competition – Comparative Advertising," *Yearbook 1998/VIII* (Rio De Janeiro: Kongres ke-37 di Rio De Janeiro, 24-29 Mei 1998).

Banindro, Baskoro S. "Wancana Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Penciptaan Karya Desain Grafis". *Nirmana Vol. 4, No. 2, Juli 2002.*

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Berger International Limited. "About Us". <http://www.bergeronline.com/corporate/corporate.aspx>. diakses tanggal 5 Desember 2008.

Berger-Seidle Siegeltechnik GMBH. "Company's Profile". <http://www.berger-seidle.de/us/thecompany/companysprofile.htm>. diakses tanggal 5 Desember 2008.

"Delaware Capital Formation, Inc.", <http://www.manta.com/coms2/dnbcompany_j38wtq>, diakses pada tanggal 8 Januari 2009.

Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perindustrian. "Kewajiban Negara Berkembang sebagai Anggota WTO" <http://209.85.175.104/search?q=cache:E65pZ5enHIcJ:ditjenkpi.depdag.go.id/index.php%3Fmodule%3Dnews_detail%26news_content_id%3D408%26detail%3Dtrue+national+treatment+dalam+merek&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id>. 5 Januari 2006.

Gianni Versace S.p.A. "Company Profile". < http://www.versace.com/flash.html>. diakses tanggal 6 Desember 2008.

Haines, Charles Groves. "Efforts to Define Unfair Competition", *Yale Law Journal* (Vol. 29, No. 1, November 1919) diakses dari http://www.jstor.org/stable/786890.

Hasibuan, H., D., Effendi. "Perlindungan Merek Dagang (Trademark) Terhadap Persaingan Curang. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

International Trademark Association. "Model Law Guidelines: A Report on Consensus of Trademark Laws" (INTA, Mei 1998).

Laksmisita, Kusumawardhani. "Analisa Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Indonesia dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2002.

Legalitas Org. "Konsepsi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." <http://www.legalitas.org/?q=Konsepsi+Perancangan+Peraturan+Perundang-Undang+Dan+Teknik+Penyusunan+Peraturan+Perundang-Undangan>. 9 April 2007.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Legalpundits International Services Pvt. Ltd. "Legal Competition-IPR". <http://india.smetoolkit.org/india/en/content/en/39358/Unfair-Competition-IPR>. diakses tanggal 4 September 2008.

"Modul 4: Pengantar Hak Merek". <http://theofransuslitaay.i8.com/materi_haki/mod4/materi.html>. diakses tanggal 20 September 2008.

Natakusumah, R. Ardiansyah. "Hak Atas Kekayaan Intelektual." <http://209.85.173.104/search?q=cache:xmvXGTtPjX8J:zuyyin.wordpress.com/2007/05/29/hak-atas-kekayaan-intelektual/+hak+kekayaan+intelektual&hl=en&ct=clnk&cd=9&gl=us&client=firefox-a>. 29 Mei 2007.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Wilayah Hukum dan Pembentukan Pengadilan." <http://pn-jakartapusat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48>. diakses tanggal 24 September 2008.

Riswandi, Budi Agus. "Permasalahan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia". Seminar Nasional "Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis". Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta, Sabtu 9 September 2006.

Rogers, Edward S. "Unfair Competition", Michigan Law Review, Vol. 17, No. 6 (Apr., 1919), pp. 490-494, http://www.jstor.org/stable/1277606, diakses 8 September 2008.

Smith, Robert Freeman. "Reciprocity". <http://www.americanforeignrelations.com/O-W/Reciprocity.html>. diakses 19 September 2008.

Soelistyo, Henry. "Potret Haki di Era Globalisasi". <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1101524828&2.>. 7 Oktober 2004.

Thanadsillapakul, Lawan. "The Harmonisation of ASEAN Competition Laws and Policy from an Economic Integration Perspective."<http://www.thailawforum.com/articles/theharmonisation3.html>. diakses 22 September 2008.

"Trade-Marks and Unfair Competition". *Virginia Law Review* (Vol. 4, No. 5, 1917): 396.

Wengler, Wilhelm. "Laws Concerning Unfair Competition and The Conflict of Laws", *The American Journal of Comparative Law,* (Vol. 4, No. 2, 1955)",

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

diakses dari http://www.jstor.org/stable/837219. diakses tanggal 9 September 2008.

World Intellectual Property Organization (WIPO). "Introduction to Trademark Law and Practice: The Basic Concept" (Jenewa: World Intellectual Property Organization , 1987).

World Intellectual Property Organization. *Model Provision on Protection Against Unfair Competition: Articles and Notes* (Jenewa: Biro Internasional WIPO di Jenewa, 1994).

World Intellectual Property Organization. *Notification Paris Convention on May 2nd 2008.* <www.wipo.org>. diakses tanggal 25 Juli 2008.

World Trade Organization (WTO). "What Are Intellectual Property Rigths?" <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm>. diakses 20 Februari 2008.

Kamus:

Black, Henry Campell. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-6. St. Paul: West Publishing Co., 1990.

Sudarsono, *Kamus Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

SALINAN

P U T U S A N

No. 03 PK/N/HaKI/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan-kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (merek) antara :

BERGER INTERNATIONAL LIMITED, berkedudukan di 22 Benoi Sector, Singapura 629854, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hendrawati Santosa, SH., Rully Djohari, SH., Dwi Susanti, SH., dan Isnaini, SH., para Pengacara, beralamat di Gedung Nilakandi, lantai 5 Jalan Roa Malaka Utara No. 1-3 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2003, sebagai Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat;

m e l a w a n

BERGER SEIDLE GMBH, berkedudukan di Maybachstraße 2, P.O Box 1110 67269, Grundstadt/Weinstr, Germany, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Erna L. Kusoy, SH., Adolf M. Panggabean, SH., dan Dwi A Daruherdani, SH. LL.M, para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28

Januari.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Januari 2003, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 2002 No. 04 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek "BERGER", "BERGER dan LOGO" dan "BERGER MASTER" yang digunakan untuk produk-produk Penggugat yang termasuk dalam kelas 2, dan barang-barang dengan menggunakan merek tersebut telah beredar sejak lama di pasaran serta telah dikenal oleh masyarakat International di karenakan kualitasnya yang baik;

Bahwa kata "BERGER" tidak saja digunakan sebagai merek oleh Penggugat tetapi juga sekaligus merupakan nama badan hukum Penggugat, yaitu Berger International Limited, sebuah perusahaan yang sudah go public, dan terkenal sebagai produsen produk-produk yang bermutu tinggi;

Bahwa merek "BERGER", "BERGER MASTER" dan "BERGER dan LOGO" milik Penggugat telah terdaftar dalam daftar Umum Merek RI, yaitu:

- Merek "BERGER MASTER", terdaftar dengan Nomor 270270, tertanggal 9 Januari 1992 dan telah

diajukan.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

diajukan permintaan perpanjangan dengan agenda nomor R.00.2001.3703.3704 tertanggal 23 Mei 2001, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;

- Merek "BERGER dan LOGO", terdaftar dengan nomor 270271, tertanggal 9 Januari 1992 dan telah diajukan permintaan perpanjangan dengan agenda nomor R.00.2001.3702.3703 tertanggal 23 Mei 2001, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;
- Merek "BERGER", terdaftar dengan nomor 284552, tertanggal 17 Desember 1992, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2.

Oleh karena itu, sebagai pemilik merek terdaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Bahwa selain telah terdaftar di Indonesia, merek-merek milik Penggugat juga telah terdaftar dinegara asalnya dan negara lainnya di dunia, yaitu:

- Singapura
  a. Merek "BERGER", daftar nomor T87/04126D tertanggal 27 Agustus 1987, dan telah diperpanjang pada tanggal 27 Agustus 1994, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;
  b. Merek "BERGER dan LOGO", daftar Nomor T89/04715D tertanggal 26 Juli 1989 dan telah diperpanjang pada tanggal 26 Juli 1996, untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 2;

- Thailand.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

- Thailand

Merek "BERGER dan LOGO" terdaftar nomor Kor 104433 tertanggal 7 September 1989, dan berlaku sampai dengan tanggal 6 September 2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 1;

Oleh karenanya merek-merek milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi Internasional, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional;

Bahwa selain telah terdaftar di negara lain didunia, keterkenalan merek-merek milik Penggugat juga disebabkan karena usaha-usaha yang Penggugat lakukan yaitu dengan pemasaran produk Penggugat di pasaran Internasional, diantaranya melalui pembuatan katalog;

Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat, dalam Daftar Umum Merek, telah telah terdaftar merek "BERGER-SEIDLE" atas nama Tergugat dibawah Nomor 377146 tertanggal 9 Februari 1996, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek "BERGER-SEIDLE" atas nama Tergugat, oleh karena secara faktual, merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek "BERGER", "BERGER MASTER" dan "BERGER dan LOGO" milik Penggugat yang sudah terkenal dan mempunyai reputasi Internasional;

Bahwa persamaan antara merek-merek milik Penggu-

gat.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

gat dengan merek Tergugat tersebut terlihat jelas dari pengucapan dan penulisan, karena nama-nama menggunakan kata "BERGER", serta digunakan pada jenis barang yang sama dan sejenis;

Bahwa keberatan Penggugat dengan terdaftarnya merek "BERGER-SEIDLE" atas nama Tergugat sangat beralasan, karena apabila Tergugat mengedarkan barang-barang dengan menggunakan merek tersebut, maka akan dapat mengacaukan persepsi masyarakat dan dapat menimbulkan kesan seakan-akan produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat. Hal ini sangat merugikan Penggugat selaku pemilik merek terkenal, dikarenakan Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan mendaftarkan merek Penggugat di berbagai negara sehingga menjadi terkenal dan di kenal masyarakat Internasional;

Bahwa dapat dipastikan tindakan Tergugat mendaftarkan merek "BERGER-SEIDLE" didasari itikat tidak baik untuk membonceng ketenaran merek-merek "BERGER", "BERGER-MASTER" serta "BERGER dan LOGO" milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri. Oleh karena itu pendaftaran merek "BERGER-SEIDLE" atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikat baik. (Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);

Bahwa adanya itikat tidak baik dari Tergugat dapat dipastikan, karena milik Penggugat telah didaftarkan dan beredar terlebih dahulu di negara asalnya dan di negara lainnya termasuk Indonesia, dibandingkan dengan

pendaftaran.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

pendaftaran merk milik Tergugat di Indonesia;

Bahwa merek "BERGER SEIDLE" atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/atau ditolak karena didasari itikat tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan merupakan merek terkenal dengan reputasi Internasional serta merupakan nama badan hukum Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) a, b., serta ayat (3) a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa oleh karena merek "BERGER SEIDLE" nomor 377146 atas nama Tergugat didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek sebagaimana dijelaskan diatas, maka sudah sepantasnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan;

Bahwa tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek "BERGER SEIDLE" dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition) dalam segala bentuk dan menyesatkan anggota masyarakat (misleading society), seperti dikemukakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 yang menyatakan:

> "Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful infringement) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment)";

Bahwa.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Bahwa pendaftaran merek orang lain yang sudah terkenal di Indonesia maupun di luar negeri oleh Tergugat, dengan maksud untuk mengejar keuntungan pribadi semata, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum, yaitu khususnya dikalangan Pengusaha/Industriawan terhadap peniruan merek-merek yang terkenal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang ada, maka Penggugat selaku pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berhak mengajukan gugatan pembatalan merek ini dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek "BERGER MASTER", terdaftar dengan Nomor 270270, tertanggal 9 Januari 1992 dan telah diajukan permintaan perpanjangan dengan agenda nomor R.00.2001.3703.3704 tertanggal 23 Mei 2001, merek "BERGER dan LOGO", terdaftar dengan nomor 270271, tertanggal 9 Januari 1992 dan telah diajukan permintaan perpanjangan dengan agenda nomor R. 00. 2001. 3702.3703 tertanggal 23 Mei 2001, dan "BERGER", terdaftar dengan Nomor 284552, tertanggal 17 Desember 1992 semuanya untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2;
3. Menyatakan merek "BERGER", "BERGER MASTER" dan "BERGER dan LOGO" milik Penggugat sebagai merek

terkenal.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

terkenal;

4. Menyatakan merek "BERGER-SEIDLE" daftar Nomor 377146 tertanggal 9 Februari 1996 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "BERGER", "BERGER MASTER", serta merek "BERGER dan LOGO" milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "BERGER-SEIDLE" Nomor 377146 oleh Tergugat didasari itikat tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "BERGER-SEIDLE" nomor 377146 tertanggal 9 Februari 1996 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yaitu putusannya tanggal 7 Maret 2002 No. 07/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek "Berger Master", "Berger" berikut Logo serta "Berger";
- Menyatakan merek "Berger Master", "Berger" berikut Logo dan "Berger" adalah merek terkenal;
- Menyatakan bahwa merek "Berger Seidle" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Berger Master", "Berger" berikut Logo serta "Berger" sehingga patut untuk dicoret dari Daftar Umum Merek;

- Memerintahkan.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

- Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek untuk mencatatkan perubahan ini dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
- Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk segera menyampaikan salinan putusan ini pada para pihak yang bersangkutan;

Putusan tersebut dalam tingkat kasasi atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 8 Juli 2002 No.04 K/N/HaKI/2002 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BERGER-SEIDLE GMBH tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Maret 2002 Nomor 07/ Merek/2001/PN. NIAGA.JKT.PST;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah Pemilik dan pemakai pertama Merek "BERGER MASTER", "BERGER" berikut LOGO serta "BERGER";
- Menyatakan merek "BERGER MASTER" berikut LOGO dan "BERGER" adalah merek terkenal;
- Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk pemeriksaan kasasi ditetapkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauankembali

tersebut.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2003 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon kasasi/Penggugat adalah pada tanggal 15 Juli 2002, dengan demikian permohonan Peninjauankembali tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 180 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang No. 14 tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan Peninjauankembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauankembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang - Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

M E N G A D I L I ;

Menyatakan, bahwa permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali: **BERGER INTERNATIONAL LIMITED** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauankembali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 13 Mei 2003** oleh **MARIANNA SUTADI, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. TOTON SUPRAPTO, SH.**, dan

PROF.....

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

PROF.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., para Ketua Muda, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **ITU JUGA** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **SUWIDYA, SH.LL.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd:

H. TOTON SUPRAPTO, SH.

ttd:

PROF.DR.PAULUS E.LOTULUNG, SH.

K e t u a :

ttd:

MARIANNA SUTADI, SH

Biaya-biaya:

1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK.....Rp.9.993.000,-

Jumlah Rp.10.000.000,-

Panitera Pengganti:

ttd:

SUWIDYA, SH.LL.M.

UNTUK SALINAN:

MAHKAMAH AGUNG - RI.

PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL

MAHKAMAH AGUNG

GUNANTO SURYONO, SH.

NIP : 040 018 150

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;

b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

UU MEREK Cetak 02/06/02 Pukul : 10:43 AM

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.

12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. Hak Prioritas 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 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*.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II
LINGKUP MEREK
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek adalah hak 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 izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum;
b. tidak memiliki daya pembeda;
c. telah menjadi milik umum; atau
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi- geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. 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.

BAB III
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
   a. tanggal, bulan, dan tahun;
   b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
   c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
   d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
   e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

(5) Dalam hal 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.

(6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

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

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek

dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung 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*.

Pasal 12

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.

(2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
Pendaftaran Merek

Pasal 13

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 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.

(3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Waktu Penerimaan Permohonan
Pendaftaran Merek

Pasal 15

(1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.

(2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

UU MEREK Cetak 02/06/02 Pukul : 10:43 AM

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Bagian Kelima
Perubahan dan Penarikan Kembali
Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

(1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.

(2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

(3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.

(2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.

(3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.

(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

(7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.

(8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua

Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

(1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :

a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau

b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

c. Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;

c. Tanggal Penerimaan;

d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali; dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas: dan

e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga

Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

(1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

(3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

(1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal.

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

(1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.

(5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

(1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

(3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
f. nomor dan tanggal pendaftaran;
g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

(4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Perlindungan

Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Permohonan Banding

Pasal 29

(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap 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.

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.

(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

(1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

(3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

(1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

(2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(3) Dalam hal Komisi Banding 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.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh
Komisi Banding Merek

Pasal 33

(1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.

(2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.

(3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.

(5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

(1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila :

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan

b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37

(1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

(2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

(3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

(5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

(1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan
Perubahan Nama dan/atau Alamat
Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

(1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.

(2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB V
PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama
Pengalihan Hak

Pasal 40

(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
a. pewarisan;
b. wasiat;
c. hibah;
d. perjanjian; atau
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

(3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.

(4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 41

(1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.

(2) Hak atas 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.

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 43

(1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.

(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.

(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak

ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

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

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48

(1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

(3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

BAB VI
MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

(1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

(2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.

(3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;

b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan

c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

(4) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

(1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

(1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.

(2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

(3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII

INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama

Indikasi-Geografis

Pasal 56

(1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

(2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :

a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
   1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
   2) produsen barang hasil pertanian;
   3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
   4) pedagang yang menjual barang tersebut;
b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
c. kelompok konsumen barang tersebut.

(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.

(4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:

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

b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.

(5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi- geografis tersebut masih ada.

(8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.

(9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

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

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua
Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau

b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Penghapusan

Pasal 61

(1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.

(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :

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

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:

a. larangan impor;

b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau

c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

(1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.

(2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.

(3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

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

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

(3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannnya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

(1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.

(2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

(1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:

a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;

b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;

c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau

d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

(2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 68

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

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Pasal 70

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

(3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

(1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX
ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X
BIAYA

Pasal 75

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
   a. gugatan ganti rugi, dan/atau
   b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga
Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh)

UU MEREK Cetak 02/06/02 Pukul : 10:43 AM

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;

b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :

a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;

b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 89

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti , pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

(1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

(2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KABINET RI.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Ttd.
EDY SUDIBYO

UU MEREK Cetak 02/06/02 Pukul : 10:43 AM

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

MEREK

I. UMUM

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut *Undang-undang Merek-lama*, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek-lama antara lain menyangkut proses penyelesaian Permohonan. Dalam Undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan 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. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa, dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi-asal.

UU MEREK Cetak 02/06/02 Pukul : 10:43 AM

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

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

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah *seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.*

Pasal 4

Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Huruf b

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

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.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

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.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan 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, dan 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 menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization.*

Pasal 12

Ayat (1)

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *tanggal pengiriman* adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan *filing date*.
Tanggal Penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan *jenjang* adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *sarana khusus* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, *mikrofiche*, CD-ROM, internet dan media lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan.
Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam Permohonan karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Ayat (2)
Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.
Yang dimaksud dengan *Pemeriksa senior* adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Berbeda dari Undang-undang Merek-lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi Lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud *lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang* adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi-geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan *pemakaian terakhir* adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b
Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *pihak yang berkepentingan* antara lain : jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam Undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.
Yang dimaksud dengan *menggunakan penerimaan* adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Ketua Pengadilan Niaga* adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan *panitera* dalam Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *juru sita* adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *berkas perkara kasasi* adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *bukti kepemilikan Merek* adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian Lisensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131.

Implementasi ketentuan..., Nurhasanah Timbuleng, FH UI, 2009.

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997
Tentang : Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization

Oleh	:	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor	:	15 TAHUN 1997 (15/1997)
Tanggal	:	7 MEI 1997(JAKARTA)
Sumber	:	LN 1997/32

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi Pihak pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property, tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization dengan disertai pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1) Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

b. bahwa ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Paris Convention tersebut di atas mengatur ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Industri (industrial property), baik yang menyangkur paten, merek maupun desain produk industri;

c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mencabut persyaratan (reservation) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1979 TENTANG PENGESAHAN PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY DAN CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Pasal 1

Mencabut pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia sebagaimana dilampirkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

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

MOERDIONO

CATATAN

Official English Text established
under Article 29(1)(b)

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 Stockholm on July 14, 1967,
and as amended on September 28, 1979.

Official English Text

World Intellectual Property Organization
GENEVA 1995

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. Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventor's Certificates: Right of Priority. -- G. Patents: Division of the Application

Article 4bis : Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries.

Article 4ter : Patents: Mention of the Inventor in the Patent

Article 4quater : Patents: Patentability in Case of Restrictions of Sale by 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.

Article 5bis : All Industrial Property Rights: Period of Grace for the Payment of Fees for the Maintenance of Rights; Patents: Restoration

Article 5ter : Patents. Patented Devices Forming Part of Vessels, Aircraft, or Land Vehicles

Article 5quater : Patents: Importation of Products Manufactured by a Process Patented in the Importing Country

Article 5quinquies : Industrial Designs.

Article 6 : Marks: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in Different Countries

Article 6bis : Marks: Well-Known Marks

Article 6ter : Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations

Article 6quater : Marks: Assignment of Marks

Article 6quinquies : Marks: Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other Countries of the Union

Article 6sexies : Marks: Service Marks

Article 6septies : Marks: Registration in the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Latter's Authorization

Article 7 : Marks: Nature of Goods to which the Mark is Applied

Article 7bis : Marks: Collective Marks

Article 8 : Trade Names

Article 9 : Marks, Trade Names: Seizure, on Importation, etc., of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name

Article 10 : False Indications: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the Identity of the Producer

Article 10bis : Unfair Competition

Article 10ter : Marks, Trade Names, False Indication, Unfair competition: Remedies, Right to Sue

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

Article 12 : Special National Industrial Property Services

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, Depositary 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 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.

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, Inventor's Certificates: Rights 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 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 4bis
[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 provisions 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 4ter

[Patents: Mention of the Inventor in the Patent]

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

Article 4quater
[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 p atent 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 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 5bis

[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 5ter

[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 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 vessels;

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 5quater

[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 5quinquies
[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 trademark 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 6bis
[Marks: Well-Known Marks]

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at request of an interested party, to refuse of to cancel the registration, and to prohibit the use, of 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 6ter
[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, of 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) Prohibitions 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 6quinquies, 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 6quater
[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 provisions 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 6quinquies
[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 provisions is subject, however, to the application of Article 10bis.

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 6sexies
[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 6septies
[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 7bis
[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 10bis
[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. indication or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

Article 10ter
[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 10bis.

(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 10bis 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 Article 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 delegations 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 Article 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;
(v) 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 non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
(x) adopt amendments to Article 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-third 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 delegations, 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 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 divisions 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-third 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 meeting 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 Union administered by the Organization.

(3) The Budget of the Union shall be financed from the following sources:

(i) contribution 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 as 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 county 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 Article 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 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 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 of 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 year 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.