PRESENT-EXEMPLAAR

R.M. SURYODININGRAT S.H.

PENGANTAR
ILMU HUKUM MEREK

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-
27:-
589.

ONYA PRADNYAPARAMITA PARAMITA
JAKARTA
1976

346.048 8
Pe Pen-p
18 SEP 1976
PERPUSTAKAAN PLAMA
27-
589

PENGANTAR ILMU HUKUM MEREK

Oleh
R.M. SURYODININGRAT S.H.

Cetakan ke-satu

PRADNYA PARAMITA
Jl. Madiun 8 — Jakarta
1976

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-

Hak Pengarang dilindungi Undang-Undang

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63930/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P. D. & K.
TANGGAL 4 September '76
ASAL-USUL No. 2606/76 Rekw.

P R A K A T A

Sepuluh tahun berselang SOEGONDO SOEMODIREDJO SH., pada waktu itu Kepala Kantor Milik Perindustrian (sekarang bernama Direktorat Patent), Dep. Kehakiman, Konseptor/Arsitek UU Merek 1961 (L.N. 1961 – 290), menulis buku yang berjudul "Merek Perusahaan dan Perniagaan" yang menurut kata-pendahuluannya dimaksudkan sebagai gambaran sistematis hukum merek berdasarkan UU Merek 1961 tsb. Buku itu pada waktu ini sudah sukar sekali untuk diperoleh mungkin karena sudah habis terjual dan cetakan kedua belum/tidak diterbitkan.

Maka dari itu sekedar untuk mengisi kekurangan di dalam kepustakaan di bidang hukum, penulis ingin turut memberikan sumbangan kecil dengan menulis buku ini.

UU Merek 1961 sudah berlaku lebih dari sepuluh tahun dan karena itu perlu ditinjau apakah undang-undang itu memenuhi kebutuhan masyarakat dan bilamana ada kekurangan-kekurangannya menunjukkan di mana letaknya. Buku ini dimaksudkan sebagai pengantar dan karenanya hanya memuat dasar-dasar ilmu hukum merek yang perlu diketahui tanpa menggangu pembaca dengan banyak detail dan melelahkan dengan jurisprudensi yang berlebihan.

Penulis yakin bahwa buku ini banyak kekurangan-kekurangannya dan oleh sebab itu kritik, saran dari pihak manapun juga akan penulis terima dengan senang hati. Namun demikian, besarlah pengharapan penulis agar buku ini bermanfaat bagi para sarjana/mahasiswa hukum/ekonomi dan para usahawan.

Akhirulkalam penulis disini perlu menyatakan terima kasihnya kepada R. HARTONO PRODJOMARDOJO SH., Direktur Dir. Patent, Dep. Kehakiman, beserta Staf, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun buku ini berupa keterangan-keterangan, saran-saran, pemberian kesempatan untuk membaca dokumentasi, dan saudara-saudara lainnya yang penulis tidak sebut nama-namanya di sini. Last but not least penulis tidak lupa menyatakan terima kasihnya kepada penerbit P.T. "PRADNYA PARAMITA" di Jakarta akan kesediaannya untuk menerbitkan buku ini.

Jakarta, Januari 1975/76.

Penulis.

BERITA PENERBIT

Buku sederhana karangan R.M. Suryodiningrat, S.H. yang berjudul : "PENGANTAR ILMU HUKUM MERK" kami terbitkan demi kepentingan umum dan terutama suatu penerangan serta peringatan bagi mereka yang sengaja atau tidak, melanggar hak patent orang lain.
Semoga isinya dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan.



KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan sering kali terjadinya sengketa-merek akhir-akhir ini maka kiranya ada baiknya diberi penerangan bagaimanakah perlindungan hukumnya mengenai hak merek pada garis-garis besarnya. Lebih dahulu saya peringatkan bahwa dalam dunia-perniagaan Cina kata "merek" dipakai dalam arti lain, misalnya : "Tan Bie Pang" *merek* "Toko Pang" yang sebenarnya lebih baik diganti dengan "Tan Bie Pang *berdagang dengan nama* Toko Pang". Juga untuk perkataan "merek" kerap kali dipergunakan kata "cap" dan "gedeponeerd" (sudah terdaftar dalam daftar-umum Dir. Patent).

Sebelum UU Merek 1961 (L.N. 1961 – 290) berlaku mulai tgl. 11 Nop. 1961 maka berdasarkan pasa II Peraturan Peralihan UUD 1945 tetaplah berlaku dan diberlakukan di Indonesia sampai tanggal tsb. "Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (S. 1912 – 545 jo. S. 1913 – 214). Asas-asas UU Merek 1961 adalah sama dengan asas-asas R.I.E.Kol. 1912 tsb, sedangkan perbedaan terletak pada a.l. masa berlakunya merek : 10 (sepuluh) th. menurut UU Merek 1961 dan 20 (duapuluh) th. menurut R.I.E.Kol. 1912; perbedaan lain yalah : UU Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 (tigapuluh lima) kelas sesuai dengan klassifikasi internasional berdasarkan Persetujuan Internasional Tentang Klasifikasi Barang-barang Untuk Keperluan Pendaftaran Merek di Nice (Prancis) pada th. 1957 yang diubah di Stockholm pada th. 1967 dengan penambahan satu kelas 35 demi penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, sedangkan R.I.E.Kol. 1912 tidak mengenalnya.

Dalam UU Merek 1961 masih disebut nama "Kantor Milik Perindustrian" yang sekarang harus dibaca "Dir. Patent". Sekarang Dir. Patent baru meliputi dua bidang, yalah pendaftaran merek dan penerimaan permohonan sementara pendaftaran patent berdasarkan Pengumuman Menteri Kehakiman tgl. 12 Ag. 1953 Nr.J.S.5/41/4 B.N. 53 – 69. Menurut keterangan R. Hartono Prodjomardojo SH. perubahan nama dilakukan karena :

1. Nama "Kantor Milik Perindustrian" menimbulkan persangkaan bahwa kantor itu bernaung dibawah Dep. Perindustrian;
2. Nama "Kantor patent" itu diluar negeri sudah terkenal meliputi bidang patent, merek, model/gambar, hak cipta tumbuh-tumbuhan, dan hak nama-perniagaan. Memang Dep. Perindustrian pernah minta kepada Dep. Kehakiman agar Dir. Patent sebaiknya bernaung dibawah Dep. Perindustrian akan tetapi permintaan itu tidak dapat disetujui oleh Dep. Kehakiman atas alasan bahwa Dir. Patent bidangnya adalah memberi perlindungan atas hak milik.

Hukum milik perindustrian bermaksud untuk mengadakan penertiban

di bidang persaingan, menetapkan persaingan manakah yang jujur yang diperkenankan dan persaingan manakah yang tidak sehat atau curang yang dilakukan oleh seorang pengusaha sehingga mematikan perusahaan saingannya yang harus dilarang oleh undang-undang. Ketentuan-ketentuan dari hukum milik perindustrian adalah mengenai moral-perniagaan. Hukum merek melarang setiap orang untuk melanggar hak merek orang lain dengan meniru atau memalsukannya; hukum patent melarang setiap orang untuk melanggar hak patent orang lain dengan menggunakannya tanpa izin pemiliknya hak patent; hukum persaingan curang melarang pedagang untuk meluaskan perdagangannya dengan cara penipuan atau pada umumnya melakukan perbuatan bertentangan dengan moral/kesusilaan-perniagaan.

Pada abad ke-19 hukum tidak memberikan perlindungan kepada korban perbuatan tak bermoral, maka oleh sebab itu adalah sangat penting bilamana beberapa ketentuan mengenai moral-perniagaan ditetapkan sebagai hukum. Hal itu menjadi agak kurang penting sejak putusan Hooge Raad Nederland tgl. 31 Januari 1919 mengenai penafsiran "perbuatan melanggar hukum" termaksud dalam pasal 1365 K.U.H.Pdt. diakui sebagai peraturan umum yang berbunyi sbb. : "barang siapa melakukan perbuatan bertentangan dengan kesusilaan (moral) dan dalam pada itu merugikan orang lain, maka ia melakukan perbuatan melanggar hukum dan harus membayar ganti-kerugian"[1]).

Maka dari itu manakala tidak ada peraturan khusus atau ada akan tetapi kurang serasi untuk diterapkan, peraturan umumlah yang diberlakukan. Namun demikian peraturan khusus tetap besar gunanya karena memberi perlindungan yang lebih mantap dan tegas dari pada peraturan umum.

---

[1]). Mr. H.R. Hoetink "Arresten over burgerlijk recht", cetakan ke-3, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1928, hal 282 s/d 285.

B A B I.

ARTI MEREK

I. ISTILAH MEREK.

Sudah menjadi kebiasaan pengusaha-pabrik untuk menjual barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda lukisan dan/atau perkataan untuk membedakannya dari barang-barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain. Tanda itu disebut "merek-perusahaan", akan tetapi ada juga pengusaha-dagang yang beranggapan tidak perlu mendirikan pabrik sendiri dan merasa puas dengan memesan kepada pabrik milik pengusaha lain untuk menghasilkan barang-barang untuk dirinya dengan dibubuhi tanda lukisan dan/atau perkataan pilihannya sendiri, tanda ini disebut "merek-perniagaan", misalnya : P.T. Dunlop Indonesia pesan kepada P.T. Good Year Indonesia untuk membuatkan baginya ban kendaraan bermotor dan ban sepeda dengan dibubuhi merek "Dunlop". (pasal 2 ayat (1) kalimat pertama UU Merek 1961).

Saya lebih cenderung untuk menggunakan istilah merek-pabrik daripada merek perusahaan. Kata "perusahaan" lebih luas daripada kata "pabrik", ada perusahaan dagang, perusahaan-jasa (misalnya : assuransi), dll. Saya kira penggunaan istilah "merek-perusahaan" hanya mengikuti keinginan untuk sedapat mungkin menggunakan istilah dari bahasa Indonesia. Kata "pabrik" yang berasal dari "fabriek" (bahasa Belanda) sudah menjadi milik umum di Indonesia (ingeburgerd), seperti halnya dengan "merek" berasal dari "merk" bahasa Belanda, listrik dll.

II. TUJUAN MEREK.

1. Pengusaha menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya sungguh berasal dari perusahaannya;
2. Pengusaha menjamin mutu barang;
3. Pengusaha memberi nama kepada barang sehingga konsumen cukup menyebut "Kansas" bilamana ia ingin membeli rokok merek "Kansas",

B A B II.

SISTIM PENDAFTARAN MEREK.

Menurut SOEGONDO SOEMODIREDJO S.H.[2]) diseluruh dunia ada empat sistim pendaftaran merek ialah :

1. PENDAFTARAN TANPA PEMERIKSAAN MEREK TERLEBIH DAHULU.

   Menurut sistim ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, a.l. pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, pendaftaran (contoh dari penulis). Tidak diperiksa apakah merek tsb. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya : tidak diperiksa apakah merek tsb. pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain (contoh dari penulis). Sistim ini dipergunakan misalnya oleh : Perancis, Belgia, Luxemburg, Rumania.

2. PENDAFTARAN DENGAN PEMERIKSAAN MEREK TERLEBIH DAHULU.

   Sebelum didaftarkan merek ybs terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain, dapat didaftarkan. Misalnya di : Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggeris, Jepang, Indonesia.

3. PENDAFTARAN DENGAN PENGUMUMAN SEMENTARA.

   Sebelum merek ybs didaftarkan merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatannya tentang pendaftaran merek tsb. Misalnya di : Spanyol, Columbia, Mexico, Bazil, Australia.

4. PENDAFTARAN DENGAN PEMBERITAAN TERLEBIH DAHULU TENTANG ADANYA MEREK–MEREK LAIN TERDAFTAR YANG ADA PERSAMAANNYA.

   Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis atas nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka merek itu juga didaftarkan. Misalnya : di Swis, Australia.

---

[2]). Soegondo Soemodiredjo S.H. **"Merek Perusahaan dan Perniagaan"**, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963, hal 10 dan 11.

B A B III.

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN MEREK.

Ada syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil :

I. SYARAT-SYARAT FORMIL termuat dalam pasal 4 UU Merek 1961 adalah sbb. :

a). permohonan rangkap tiga dalam bahasa Indonesia;

b). contoh barang atau keterangan tentang barang yang akan diberi merek;

c). sebuah klise merek ybs;

d). sepuluh (10) helai etiket merek ybs;

e). pembayaran biaya permohonan pendaftaran, pemeriksaan, pendaftaran dll.

Menurut hemat saya perlu ditambahkan satu syarat, ialah : izin resmi tentang pendirian pabrik atau perusahaan-dagang yang menghasilkan atau memperdagangkan barang yang dimohonkan pendaftaran mereknya. Dalam penjelasan dapat diterangkan bahwa pejabat Pemerintah tingkat paling rendah adalah bupati yang memberikan izin termaksud.

Saran tsb. diajukan demi mencegah jual-beli merek tanpa jual-beli perusahaan-pabrik atau perusahaan-dagang yang memilikinya. Jika syarat itu tidak ada maka setiap orang, walaupun tidak memiliki perusahaan-pabrik atau perusahaan-dagang, dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memiliki merek. Saya kira itu bukannya maksud undang-undang, dan UU Merek 1961 justru bermaksud untuk memberi perlindungan kepada pengusaha-pabrik dan pedagang. Jual-beli merek tsb. diatas, karena bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) UU Merek 1961, dilakukan oleh penjual secara mengajukan permohonan penghapusan mereknya dari daftar-umum kepada Dir. Patent dan serentak pembeli mengajukan permohonan pendaftaran merek itu. Dengan cara demikian pembeli agak rugi sedikit karena dianggap sebagai pemakai pertama merek ybs. sejak hari pendaftaran dalam daftar-umum Kantor Dir.Patent atas nama dirinya (pasal 2 ayat (2) UU Merek 1961), dan tidak sejak tanggal pendaftaran merek ybs. atas nama penjual. Sebaliknya pembeli mendapat keuntungan karena tidak diharuskan membeli pabrik atau perusahaan-dagang yang memakai merek tsb.

Dari th. 1950 sampais ekarang masih ada saja oknum-oknum yang tidak mempunyai pabrik atau perusahaan-dagang yang memiliki merek-merek dan memperdagangkan merek-merek itu sebagai profesinya.

II. SYARAT–SYARAT MATERIIL termuat dalam pasal 5 UU Merek 1961 adalah sbb. :

1). merek harus mempunyai daya-pembedaan (distinctive);

Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan

istilah "daya-pembedaan", melainkan secara negatif menyebut tanda-tanda yang dianggap tidak mempunyai daya-pembedaan, a.l :

a. amat sederhana bentuknya seperti hanya terdiri dari titik-titik, garis-garis, angka-angka, huruf-huruf, lingkatan-lingkaran, segitiga-segitiga. Sebelum perang dunia II orang berpendapat berlainan. Dalam daftar-umum untuk merek di Kantor Dir. Patent pernah terdaftar merek-merek yang terdiri dari dua angka/huruf, akan tetapi pada waktu berakhirnya masa-berlakunya merek-merek itu permohonan pembaharuannya dapat ditolak oleh Dir. Patent berdasarkan perubahan pandangan mengenai syarat-syarat tercantum dalam pasal 5 UU Merek 1961, a.l. merek-merek tsb. dianggap tidak lagi mempunyai daya-pembedaan (pasal 19 ayat (7) UU Merek 1961).

b. merupakan lukisan dari barangnya untuk mana merek dipergunakan, misalnya : lukisan rokok kretek tidak dapat dijadikan merek untuk rokok kretek, lukisan gelas berisi limun tidak dapat dipergunakan sebagai merek untuk limun dan minuman beralkohol; bahkan merek tidak boleh merupakan lukisan dari bahan barang untuk mana merek dipergunakan, misalnya : lukisan kedele sebagai merek untuk kecap, lukisan buah-buahan untuk sirop/minuman tak beralkohol;

c. terdiri dari perkataan/lukisan yang menyatakan sifat atau mutu barang untuk mana merek dipergunakan, misalnya : istimewa, jempol/lukisan ibu jari, sempurna, perfecta, selecta, lukisan bunga mawar/sedap malam tanpa tambahan sesuatu apa untuk minyak wangi, bedak dan barang-barang toilet dianggap tidak mempunyai daya-pembedaan;

d. terdiri dari nama negara atau lukisan peta negara yang menyatakan asalnya barang untuk mana merek dipergunakan, misalnya :perkataan "Indonesia" atau peta kepulauan Indonesia sebagai merek untuk rokok kretek. Nama negara/daerah/kota atau lukisan peta negara/daerah/kota itu menyesatkan tentang asalnya barang untuk mana merek dipergunakan, misalnya : "Madrid" (ibukota Spanyol) atau lukisan peta "Australia" tidak dapat dipergunakan untuk merek permen yang dihasilkan di Bandung, karena dikhawatirkan pembeli akan mengira permen itu dihasilkan di Madrid atau Australia.

e. terdiri dari lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum, misalnya : lukisan tengkorak manusia dengan tulang bersilang untuk racun, perkataan "merdeka, "Pancasila", dsb. yang dikenal dan dipakai secara luas dikalangan masyarakat (penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Merek 1961);

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-

f. Merek kata fantasi.

Kesukaran timbul bilamana suatu nama-fantasi didaftar sebagai merek akan tetapi kemudian nama-fantasi itu menjadi sangat terkenal dan banyak dipakai untuk barang-barang yang asalnya berlainan, sehingga seolah-olah menjadi nama jenis barang. Kalau merek-kata fantasi sudah umum menjadi nama jenis barang, tanpa menjadi soal apakah dihasilkan oleh satu atau beberapa orang, maka dapat dipastikan bahwa barang dengan merek-kata fantasi itu tidak mengandung sesuatu apa selain suatu elemen yang menjadi milik umum, sehingga yang semula merupakan kata fantasi itu tidak dapat dipergunakan sebagai merek. Contoh-contoh kata fantasi yang kemudian menjadi nama jenis barang :

lysol (Rb. Rotterdam, 21 Maret 1898, W. 7186);
maizena (Hof Amsterdam, 8 Pebr. 1907, W. 8670);
vaseline (Hof den Haag, 23 Mei 1910, W. 9058);
claxon (Rb. Rotterdam, 22 Des. 1922, W. 11068);
insuline (Rb. den Haag 12 Pebr. 1924, I.E. 1924, hal. 85);
D.D.T. (Hof den Haag, 3 Maret 1947, B.I.E. 1947 no. 17).[3])

2). merek tidak boleh mengandung sesuatu yang menjadi larangan negara :

a. tidak boleh memuat perkataan atau lukisan yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya : memuat anjuran untuk menggugurkan kandungan, memuat lukisan manusia telanjang atau wanita setengah telanjang (topless);

b. bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya : memuat anjuran untuk tidak membayar pajak, memuat lukisan seorang pengemis suatu bangsa sedang menerima uang dari seorang penderma bangsa lain, memuat foto-foto seorang kepala negara yang masih hidup seperti Presiden Suharto, Presiden Ford dari A.S., Ratu Elisabeth II dari Inggeris, akan tetapi mengenai potret kepala negara yang beberapa abad berselang telah meninggal dunia tidak menjadi larangan, misalnya : Karl I, Willem II untuk merek cerutu.
Permohonan pendaftaran merek-lukisan P. Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura kiranya akan ditolak oleh Dir. Patent karena akan melukai perasaan nasional bangsa Indonesia.

---

[3]). Mr. W.H. Drucker "**Kort begrip van het recht betreffende de industriele eigendom**", 2de druk, bewerkt door Mr. G.H.C. Bodenhausen, N.V. Uitgevers Mij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1949, hal 78 s/d 81.

c. tidak boleh memuat-sekalipun dengan perbedaan kecil - lambang , bendera atau cap sebuah negara atau daerahnya (propinsi, kabupaten, kotapraja), misalnya : lambang R.I., bendera Sang Merah Putih, lambang sebuah badan internasional seperti P.B.B., Palang Merah;

d. tidak bertentangan dengan peraturan pembungkusan barang-barang (verpakkings ordonantie, s. 1935–161 jo. verpakkings verordening klein handelswaren, S.1939-702), misalnya : champagne, Bordeaux-wijn tidak boleh disebut sebagai jenis barang untuk mana merek dipergunakan dan ditulis di atas etiket jika anggur itu tidak sungguh-sungguh dibuat di Perancisl

BAB IV.

BARANG–BARANG SEJENIS.

Apakah yang dimaksudkan dengan barang-barang sejenis ?

UU Merek 1961 tidak menjelaskannya, dan karena itu kita harus mencarinya dalam masyarakat. Barang-barang sejenis adalah barang-barang yang dalam beberapa hal ada persamaannya mengenai *asal, sifat* atau *penggunaannya*, misalnya : limun, sirop, air-soda, minuman tak beralkohol dan bir. Barang-barang tak-sejenis adalah misalnya : minuman tak-beralkohol dan minuman beralkohol. Soegondo Soemodiredjo S.H. [4]). mengatakan sbb. : "Pengertian barang-barang sejenis tidak dapat ditentukan secara pasti. Menurut praktek hukum merek barang-barang adalah sejenis, jika dipandang dari sudut teknik dan perekonomian, barang-barang tsb. sedemikian dekat hubungannya, hingga jika barang-barang itu dipakai dengan merek-merek yang sama atau mirip, orang akan mengambil kesimpulan tentang persamaan tempat asal barang-barang itu. Dalam menentukan apakah barang-barang itu sejenis, perlu diperhatikan persamaan sifat atau susunannya, persamaan tempat dan cara pembuatannya serta penjualannya, persamaan tujuan pemakaiannya, Dalam pada itu perlu pula diperhatikan bahwa tujuan UU Merk untuk mem - perluas hak khusus untuk memakai suatu merek hingga meliputi barang-barang sejenis, ialah untuk mencegah kemungkinan timbulnya persaingan tidak jujur dan kekeliruan diantara khalayak ramai. Dengan demikian dalam menentukan barang-barang mana yang termasuk barang-barang sejenis harus diperhatikan pendapat umum, terutama dari golongan-golongan yang bersangkutan dengan barang-barang tsb".

Mr. W.H. Drucker [5]) berpendapat bahwa untuk pengertian apakah yang dimaksudkan dengan barang-barang sejenis, kita harus menafsirkannya sesuai dengan tafsiran menurut bahasa sehari-hari, khususnya bahasa publik guna siapa barang-barang ybs. diperuntukkan. Barang-barang dianggap sejenis jika a.l. ada titik-titik persamaan mengenai asalnya, sifat dan tujuannya dan karena itu oleh khalayak ramai dianggap sebagai barang-barang sejenis dan akan menimbulkan kekacauan dengan merek-merek yang mirip.

Untuk mencapai keseragaman di seluruh dunia, maka pada th. 1957 di Nice (Perancis) diadakan Persetujuan Internasional Tentang Klassifikasi Barang-barang Untuk Keperluan Pendaftaran Merek yang diubah di Stockholm (Swedia) pada th. 1967. Indonesia tidak turut serta dalam persetujuan

---

[4]). Soegondo Soemodiredjo S.H., op cit. hal. 19.

[5]). Mr. W.H. Drucker, op cit. hal. 122.

Internasional tsb., akan tetapi mengoper klassifikasinya dengan menterjemahkannya dalam bahasa Indonesia sebagai lampiran UU Merek 1961 (pasal 4 ayat (2) huruf b) dan menyesuaikannya dengan keadaan di Indonesia, ialah dengan menambah satu kelas (35) pada 34 kelas barang-barang dari klassifikasi Internasional tsb. Penambahan satu kelas itu disebabkan kelas 35 meliputi barang-barang seperti kecap, tauco, petis, krupuk,emping yang diluar-negeri tidak ada.

Soegondo Soemodiredjo S.H. [6]) mengatakan bahwa ada perbedaan antara kelas dan jenis barang. Pembagian barang-barang dalam kelas-kelas barang seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sub b UU Merek 1961 khusus dibuat untuk keperluan perhitungan jumlah biaya pemeriksaan yang ditetapkan menurut jumlah kelas barang. Penetapan barang-barang sejenis tidak tergantung dari pembagian dalam kelas-kelas barang. Dalam satu kelas barang mungkin termasuk beberapa barang yang sejenis dan sebaliknya barang-barang sejenis tidak selalu termásuk dalam satu kelas barang. Sayang tidak memberi contoh. Akan tetapi salah seorang anggota staf Dir. Patent dapat memberikan contoh sbb. : sabun wangi, wangi-wangian, tapal gigi, dimasukkan dalam satu kelas (kelas 3) akan tetapi sabun wangi dan wangi-wangian tidak merupakan barang sejenis; sepatu dan kaos-kaki dimasukkan dalam satu kelas (kelas 25) akan tetapi tidak merupakan barang sejenis; alat-alat tulis-menulis dan kamera-kamera ada dalam satu kelas (kelas 16) akan tetapi tidak merupakan barang sejenis. Hal ini membingungkan.

Istilah "sejenis" harus ditetapkan oleh Dir. Patent dan ini sangat memberatkan tugasnya. Memang pada umumnya sebagian besar dari barang-barang dalam satu kelas adalah barang-barang sejenis, akan tetapi ada pengecualiannya seperti kita lihat dalam contoh-contoh tsb. diatas. Menurut pendapat R. Hartono Prodjomardojo S.H., Kepala Dir. Patent sekarang, istilah "sejenis", dalam UU Merek 1961 sebaiknya diganti dengan istilah "sekelas", hal mana telah dilakukan oleh beberapa negara dan akan meringankan tugas Dir. Patent, di samping akan melenyapkan kebingungan dalam kalangan khalayak ramai, khususnya dalam kalangan pengusaha pabrik dan pedagang.

HAK MEREK UNTUK BARANG PEMBANTU.

Yang dimaksudkan dengan hak merek untuk barang pembantu adalah hak merek untuk barang yang tidak dihasilkan oleh pabrik pengusaha pemilik merek untuk barang pokok, misalnya : botol, peti karton untuk diisi dengan atau membungkus barang pokok. Adalah sangat janggal dan merugikan pemilik untuk barang pokok, bilamana merek itu didaftarkan untuk botol dan peti atas nama orang lain; pemilik merek untuk barang pokok berkepentingan

6) Soegondo Soemodiredjo S.H. op cit. hal. 20.

tidak hanya utnuk memiliki hak merek untuk barang pokok yang dihasilkan oleh pabriknya, melainkan juga memiliki hak merek untuk barang pembantu yang tidak dihasilkan oleh pabriknya. (arrest H.R. Sept. 1920 dalam W. 10711, N.J. 1920, hal 991).

Demikian pula dengan barang reklame. Jika di sebuah restoran dijual bir cap jangkar dan di semua meja disediakan asbak cap bintang, maka pengusaha pabrik bir cap jangkar akan menganggap reklame asbak cap bintang sebagai gangguan untuk bir cap jangkar, dan karena itu pengusaha pabrik bir cap jangkar sangat berkepentingan untuk memiliki juga hak merek jangkar untuk barang reklame yang tidak dihasilkan oleh pabriknya sendiri dan pula tidak diperdagangkan olehnya.

MEREK DEFENSIF.

Merek defensif adalah merek untuk barang yang tidak dihasilkan oleh pengusaha pabrik dalam pabriknya, misalnya : A mempunyai merek garuda terdaftar untuk bir, sirop dan minuman tak beralkohol, akan tetapi yang dihasilkan oleh pabriknya ternyata hanya bir, maka merek garuda untuk minuman tak beralkohol disebut "merek defensif".

3. bahwa oleh karenanya bukti-bukti diatas yang dipergunakan oleh penggugat untuk menguatkan pendiriannya sebagai pemakai/pemilik pertama di Indonesia merek dagang sengketa tidak dapat dibenarkan;

Putusan Peng. Negeri tsb. dibatalkan oleh M.A. dengan putusannya tgl. 20 Des. 1972 no. 677K/Sip/1972 a.l. atas pertimbangan sbb. :

1. "bahwa berdasarkan persetujuan antara Tancho Kabushiki Kaisha dan N.V. City Factory Jakarta dengan akta notaris Abdul Latif no. 14 tgl. 5 Nop. 1969 telah didirikan P.T. Tancho Indonesia Co Ltd. dalam bentuk Joint Venture sesuai dengan undang-undang th. 1967 no. 1 tentang penanaman modal asing telah disepakati untuk bersama-sama menjalankan usaha sebagai pabrik pembuatan, pengepakan dan penyalur dari alat-alat kecantikan tsb., hal mana juga berarti bersama-sama mempergunakan merek "Tancho".

2. "bahwa pemilikan suatu merek bersama itu dibolehkan oleh UU Merek 1961; bahwa oleh karena itu maka penggugat kasasi/penggugat asal (P.T. Tancho Indonesia Co.Ltd.) juga diperbolehkan menggunakan, mempertahankan dan memperjoangkan merek Tancho tsb. di Indonesia, hak-hak mana diperolehnya berdasarkan pemberian hak pribadi Tancho Kabushiki Kaisha sendiri sebagaimana termaktub persetujuan tsb. diatas.

3. "bahwa diberikan perlindungan oleh undang-undang adalah pemakai pertama di Indonesia, sekalipun ia tidak terdaftar;

4. "bahwa soal kepatutan dalam lalu-lintas perdagangan (handels moraal) yang hendak ditertibkan oleh UU Merek 1961 seperti terurai diatas; bahwa hakim selalu berpedoman kepada :
   a. tujuan undang-undang bahwa khalayak ramai harus diperlindungi terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik;
   b. adanya kecenderungan secara tradisionil dalam masyarakat untuk menganggap barang-barang buatan luar-negeri mutunya lebih baik dan adanya usaha-usaha yang ingin mempergunakan kesempatan yang timbul dari keadaan ini untuk meniru merek-merek dagang luar-negeri yang tidak terdaftar di Indonesia;
   c. "bahwa berdasarkan hal-hal tsb. diatas hakim harus bersikap keras terhadap segala macam usaha yang mengandung itikad yang tidak baik untuk meniru merek-dagang orang lain, baik dalam maupun luar-negeri;
   d. "bahwa dalam perkara ini itikad buruk untuk meniru merek kepunyaan orang lain itu nampak secara jelas sekali karena di samping kedua merek itu mempunyai persamaan dalam keseluruhannya, dalam merek tergugat kasasi/tergugat asal dicantumkan kata-kata "Trade-mark Tokyo

Osaka Co", hal mana menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan luar-negeri padahal barang-barang itu buatan Indonesia, sedangkan penggugat kasasi/penggugat asal justru tidak mencantumkan hal tsb. pada mereknya ;

e. "bahwa sesuai dengan undang-undang yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai tsb., maka perkataan "pemakai pertama" di Indonesia harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama yang "jujur" (beritikad baik) sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk;

f. "bahwa selain dari pada itu siapakah dalam perkara ini adalah pemakai pertama, tergugat kasasi/tergugat asal terang tidak berhak atas perlindungan yang hendak diberikan oleh undang-undang";

Memutuskan :

"Membatalkan putusan Peng. Negeri Jakarta Pusat tgl. 6 Juli 1972 Rolno. 521/1971 G dan Rolno. 53/1872 G;

"Menyatakan penggugat/kasasi/penggugat asal adalah pemilik dan pemakai pertama di Indonesia dari nama (merek-dagang Tancho) dan karenanya adalah satu-satunya yang berhak memakai merek-dagang Tancho di Indonesia;
dst."

Juga seseorang dengan barang-barang yang dibubuhi merek yang turut serta dalam pameran resmi nasional atau yang resmi diakui nasional di Indonesia, dan dalam waktu enam (6) bulan setelah pembukaan pameran tsb. mengajukan permohonan pendaftaran merek tsb. maka orang itu dianggap telah memakai merek itu pada tanggal merek itu dipamerkan.

B A B VII.

WILAYAH BERLAKUNYA MEREK.

Merek yang terdaftar di Muangthai hanya berlaku didalam wilayah Muangthai dan tidak berlaku didalam wilayah Indonesia, oleh karena mana dikatakan bahwa pendaftaran merek bersifat "territorial". Kerap kali seorang pengusaha asing dengan merek terdaftar di negaranya sendiri mengekspor barang-barang dengan merek itu tanpa menganggap perlu mendaftarkannya atau karena kelalaian tidak mendaftarkannya di Indonesia yang akibatnya bisa fatal, setidak-tidaknya dapat menimbulkan kesukaran banyak baginya, sebagaimana telah diuraikan dalam kasus-Tancho dalam Bab VI.

Ada dua jalan terbuka bagi pengusaha asing tsb. agar mereknya yang telah diserobot itu kembali kepadanya dan terdaftar di Indonesia :

1. Berdamai dengan sipembajak merek dengan memberikan ganti-kerugian (yang jumlahnya sering kali tidak sedikit) dengan mengoper merek secara penghapusan merek terdaftar atas nama sipembajak dari daftar umum Dir. Patent dan serentak mendaftarkannya atas nama dirinya sendiri;
2. Menjalankan perkara perdata melawan sipembajak merek dihadapan Peng. Negeri Jakarta Pusat atas dasar pemakai pertama merek ybs. di Indonesia atau berdasarkan pasal 6 bis Konperensi Paris. (lihatlah Bab XIII, Uni Paris).

B A B VIII

PERADILAN DALAM SENGKETA MEREK.

Dalam hal apakah dapat timbul sengketa-merek ?

I. Dalam hal penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Dir.Patent. Jika permohonan pendaftaran merek dari A yang memenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal 4 dan 5 UU Merek 1961 akan tetapi mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan mereknya B yang lebih dahulu telah terdaftar untuk barang-barang sejenis, maka permohonan pendaftaran tsb. pasti ditolak oleh Dir. Patent. Tidaklah sukar untuk menetapkan bilamanakah ada persamaan pada keseluruhannya, akan tetapi lain halnya dengan persamaan pada pokoknya. Tidaklah selalu mudah untuk menetapkannya.
Menurut Drucker [7]) persamaan pada pokoknya sudah ada dalam hal :

1. Timbulnya kesan menyeluruh di antara khalayak ramai.
   Perlu diperhatikan disini bahwa konsumen tidak dapat membandingkan kedua merek ybs. berdampingan satu dengan yang lain seperti halnya di muka pengadilan. Tidaklah penting apakah ada perbedaan antara kedua merek setelah diadakan perbandingan, akan tetapi yang penting ialah apakah konsumen ingat kepada mereknya B sewaktu melihat mereknya A. Juga perlu diperhatikan bahwa pada umumnya khalayak ramai kurang teliti dalam hal melihat merek.
2. Timbulnya kekacauan diantara sebagian besar khalayak ramai yang menjadi konsumen barang dengan merek ybs. Dalam hal ini merek harus dilihat dalam keseluruhannya, jangan ditinjau dari bagian-bagiannya.
3. Mengenai merek-kata sudah dianggap ada persamaan pada pokoknya jika caranya menulis perkataan adalah sama, persamaan bunyi, misalnya : "zanca dan zonco" (Hof Haag tgl. 28 Sept. 1931, I.E. 1932, hal. 172, dikuatkan dalam kasasi H.R. tgl. 1 Febr. 1932,W.12410, N.J. 1932, hal. 1425), "Arcophon dan Arrofoon" (Rb. Haag, 17Maart 1931, dikuatkan oleh Hof Haag, 29 Juni 1931, I.E. 1931, hal. 298), dan di Indonesia "Afridol dan Alutol" (R.v.J.Bat. 26 Mei 1924, dikuatkan dalam kasasi H.G.H. tgl. 28 August. 1924, I.T.R. 121, hal. 491), "katri" dan "kitri" (Peng. Negeri Jakarta Pusat, tgl. 21 Okt. 1972, Rolno. 248/1972 G).[8]).
   Dianggap ada persamaan arti antara merek lukisan kambing dengan tambahan kata "kambing" dan merek lukisan kambing dengan tambah-

[7]) Mr. W.H. Drucker, op cit., hal. 124 s/d 131.

an kata "geit" atau "goat". Juga dianggap ada persamaan arti antara merek-kata "pang" dan "knal" (Rb. Haag, 27 Okt. 1936, B.I.E. 1937, hal. 35).

Dalam jangka-waktu tiga (3) bulan setelah menerima berita penolakan permohonan pendaftaran mereknya, maka A dapat menggugat Dir. Patent di hadapan Peng. Negeri Jakarta Pusat agar Dir. Patent diperintahkan untuk mendaftarkan mereknya. (pasal 9 auat (2) UU Merek 1961). Terhadap putusan Peng. Negeri tsb. tidak ada peradilan-banding (pasal 12 UU Merek 1961), akan tetapi pihak yang kalah dapat mengajukan permohonan kasasi kepada M.A. Kenapa tidak ada peradilan-banding ?

Menurut penjelasan pasal 12 tsb. : Karena Putusan Peng. Negeri dalam hal tuntutan untuk memerintahkan kepada Dir. Patent untuk mendaftarkan sesuatu merek vang ditolak oleh Dir. Patent tsb. sebagian besar didasarkan atas fakta-fakta yang nyata, maka tidak perlulah diadakan pengadilan dalam tingkat ke-2 (banding). Sebaiknya menurut hemat saya, walaupun mungkin dianggap berlebihan, dalam pasal 12 tsb. ditambahkan satu kalimat yang menyatakan bahwa yang berkepentingan masih dapat mengajukan permohonan kasasi kepada M.A. Kemungkinan kasasi dicantumkan juga dalam pasal 13 ayat (2) R.I.E. Kol. 1912.

Sebenarnya kewenangan M.A. untuk melakukan peradilan-kasasi tidak ada lagi berdasarkan UU No. 13/1965 (pasal 70) yang menyatakan dengan tegas bahwa UU M.A. Indonesia (UU No. 1/1950, L.N. 1950–30) tidak berlaku lagi sejak tgl. 6 Juli 1965. "Acara kasasi yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur acara untuk masing-masing lingkungan peradilan sampai hari ini belum ada, sehingga apabila bunyi kata-kata dalam pasal 70 UU No. 13/1965 diikuti secara harfiyah, maka M.A. kita tidak dapat bekerja lagi", kata S. Tasrif S.H.[9]). Maka dari itu M.A. memberikan penafsiran yang sangat luas sekali mengenai pasal 70 UU No. 13/1965 sejak tgl. 6 Juli 1965 dengan mendahului setiap putusannya dengan pertimbangan yang menjurus ke pendirian M.A. bahwa yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah UU. M.A. Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan M.A., oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi M.A. masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU M.A. Indonesia tsb.

[8]) Dari dokumentasi Sdr. Sukotjodihardjo.
Pihak yang kalah mengajukan permohonan kasasi, akan tetapi sampai hari penulisan naskah ini M.A. belum menetapkan putusannya.

[9]) S. Tasrif S.H. **"Menegakkan rule of law dibawah Orde Baru"**, jilid I, diterbitkan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Jakarta, 1971, hal. 181 dan 182.

Selanjutnya S. Tasrif S.H. mengatakan bahwa contoh diatas ini adalah contoh yang sekian kalinya mengenai kecerobohan Pemerintah dan DPR dalam soal pembentukan undang-undang. Sebab kalau pekerjaan legislatif itu dilaksanakan dengan lebih serius, sudah barang tentu untuk menghindarkan vacum, dalam UU No. 13/1965 dapat ditambahkan satu pasal peralihan, yang menentukan bahwa selama hukum acara baru bagi M.A. belum diadakan, maka hukum acara yang terdapat dalam UU No. 1/1950 masih digunakan.

II. Dalam hal mereknya B didaftarkan yang pada pokoknya ada persamaan nya dengan mereknya A yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis.

Dalam hal ini dalam jangka-waktu sembilan (9) bulan setelah pengumuman mereknya B dalam T.B.N. maka A dapat mengajukan permohonan kepada Peng. Negeri Jakarta Pusat melawan B dan Dir. Patent agar Peng. Negeri tsb. menyatakan pendaftaran mereknya B adalah batal, dan memerintahkan kepada Dir. Patent agar menghapuskan mereknya B dari daftar umum Kantor Dir. Patent (pasal 10 ayat (1) UU Merek 1961). Hal yang sama berlaku pula bilamana mereknya B mengandung namanya C. atau nama-perniagaan C. Untuk jelasnya dapat saya berikan sebuah contoh dari peradilan sbb. :

"Pemohon yang memakai nama firma "Joseph Lucas Ltd." berhak atas nama "Lucas" dan karena itu berdasarkan pasal 10 ayat (1) R.I.E. Kol. 1912 (yang sama bunyinya dengan pasal 10 ayat (1) UU merek 1961) dapat mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek yang memuat nama "Lucas" (putusan R.v.Bat. tgl. 23 Mei 1928, dikuatkan dalam putusan-kasasi H.G.H. 13 Des. 1928, dan putusan R.v.J.Bat. 13 Maret 1930 dalam I.T.R. 132, hal. 406).

III. Sehabis tenggang-waktu sembilan bulan tsb. diatas A masih dapat kesempatan untuk mengajukan permohonan penghapusan mereknya B seperti termaksud diatas, asal A terlebih dahulu dapat membuktikan dengan suatu putusan Peng. Negeri yang telah mendapat kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa A lah pemakai pertama dari merek ybs. (pasal 10 ayat (2) UU. Merek 1961).

IV. Begitu pula apabila suatu merek yang telah didaftarkan ternyata memuat tanda-tanda, lukisan-lukisan ataupun kata-kata yang tidak boleh didaftarkan sebagai merek, maka jaksa dapat minta kepada Peng. Negeri Jakarta Pusat supaya merek itu dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Kantor Dir. Patent agar merek itu dihapuskan dari daftar umum. Menurut penjelasan umum dari UU Merek 1961 maka jangka waktu untuk minta pernyataan batal itu dibatasi hingga sembilan bulan demi kepentingan kepastian hukum.

BAB IX.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK TERDAFTAR.

Ada dua macam perlindungan ialah :

I. PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA.

Dalam hal mereknya A yang terdaftar ditiru oleh B dalam mereknya untuk barang-barang sejenis yang tidak terdaftar, maka A dapat menuntut B (tempat-tinggal tergugat) agar B membayar ganti-kerugian kepadanya berdasarkan pasal 1365 K.U.H. Pdt. Karena ini merupakan perkara perdata biasa, maka peng. negeri dari domicilie tergugatlah yang berwenang.

II. PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA.

Dalam hal peniruan merek tsb. diatas di samping perlindungan hukum perdata A dapat juga perlindungan dari hukum pidana, yaitu : A dapat menuntut B dimuka Peng. Negeri dari tempat-kediaman B karena B melakukan persaingan curang termaksud dalam pasal 382 bis K.U.H.P.

Juga jika B mengimpor barang-barang sejenis barang-barang A dengan merek yang pada pokoknya bersamaan dengan merek A untuk barang-barang tsb. dari luar-negeri ke Indonesia untuk dijual, ditawarkan, diserahkan, dibagikan atau disediakan untuk dijual, A dapat menuntut B dimuka Peng. Negeri dari tempat-kediaman B karena B melakukan perbuatan pidana termaksud dalam pasal 393 K.U.H.P.

BAB X.

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PENDAFTARAN MEREK.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf d UU Merek 1961 maka jangka-waktu berlakunya pendaftaran merek adalah sepuluh (10) tahun untuk merek yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang tsb. mulai tgl. 11 Nop. 1961. Akan tetapi sebelum berakhirnya jangka-waktu 10 tahun tsb. maka pemilik merek dapat mengajukan permohonan pembaharuan pendaftaran pendaftaran mereknya berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU Merek 1961.

Pasal 18 ini mengatur rentetan peristiwa mengenai hilangnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek, a.l. pada waktu berakhirnya masa-berlakunya pendaftaran merek selama 10 th. Alangkah baiknya bilamana masa - berlakunya pendaftaran merek itu dengan tegas dicantumkan dalam pasal 7 ayat (2) UU Merek 1961 sehingga berbunyi sbb. : "Suatu pendaftaran merek berlaku selama sepuluh (10) tahun terhitung mulai tanggal dicatatnya dalam daftar umum." Sebagaimana diketahui pasal 7 ayat (2) tsb. hanya mencantumkan tanggal mulai berlakunya suatu pendaftaran merek, akan tetapi tidak mengatakan kapan berakhirnya, dan untuk mengetahuinya pembaca dipersilahkan membaca undang-undang lebih lanjut sampai pasal 18 ayat (1) huruf d.

Jangka-waktu berlakunya pendaftaran merek dalam UU Merek 1961 berbeda dengan jangka-waktu yang ditetapkan dalam R.I.E. Kol. 1912 (20 th. menurut pasal 18 ayat (1) ke–2). R.I.E. Kol. 1912 ditetapkan pada th. 1912 sedangkan UU. Merek 1961 pada th. 1961, perbedaan waktu setengah abad, dan oleh sebab itu 20 th. dalam th. 1912 tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman pada th. 1961. Maka dari itu penetapan jangka-waktu berlakunya suatu pendaftaran merek selama 10 th. oleh Pemerintah kita adalah sangat bijaksana.

Akan tetapi sekarang timbullah pertanyaan : "Sesudah UU Merek 1961 mulai berlaku pada tgl. 11 Nop. 1961, apakah merek yang terdaftar sebelum tgl. tsb. tetap berlaku selama 20 tahun sesuai dengan ketentuan dalam R.I.E. Kol. 1912 ataukah 10 tahun sesuai dengan ketentuan dalam UU Merek 1961 ?

Pertanyaan tsb. tidak dapat dianggap sebagai suatu pernyataan yang aneh sehubungan dengan pasal 24 UU Merek 1961 yang menyatakan bahwa sejak tanggal berlakunya UU Merek 1961 maka R.I.E. Kol. 1912 tidak berlaku lagi, termasuk ketentuan mengenai-jangka-waktu berlakunya merek. Peng. Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tgl. 22 Des. 1966 Rolno. 195/ 1966 G pun berpendapat bahwa, setelah tanggal mulai berlakunya UU Merek 1961 maka semua pendaftaran merek, termasuk merek yang terdaftar sebelum tgl. 11 Nop. 1961, berlaku selama 10 tahun, berdasarkan alasan-alasan sbb. :

1. dalam pasal 23 UU Merek 1961 telah dinyatakan bahwa R.I.E. Kol. 1912 tidak berlaku lagi sejak tgl. 11 Nop. 1961;
2. dalam UU Merek 1961 tidak dimuat satu pasal peralihan yang menyatakan bahwa merek-merek yang terdaftar sebelum tgl. 11 Nop. 1961 tetap berlaku selama 20 tahun.

Putusan Peng. Negeri tsb. dibatalkan oleh M.A. dalam putusan-kasasi tgl. 16 Nop. 1968 No. 350/K/Sip/1967 berdasarkan alasan-alasan sbb. :
"bahwa UU Merek 1961 baru berlaku pada tgl. 11 Nop. 1961;
"bahwa undang-undang ini tidak berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tgl. 11 Nop. 1961 dan hanya berlaku bagi peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah tgl. 11 Nop. 1961;
"bahwa sesuai dengan asas-asas perlindungan hak-hak yang diperoleh (ver kregen rechten) maka merek terdaftar semasa berlakunya R.I.E. Kol. 1912 tetap berlaku untuk jangka-waktu 20 tahun".

Andaikata ada pasal peralihan seperti dimaksud dalam putusan Peng-Negeri tsb., maka persoalan mengenai lamanya jangka-waktu berlakunya merek terdaftar sebelum tgl. 11 Nop. 1961 tidak akan timbul. Inilah satu contoh lagi dari kecerobohan Pemerintah dan DPR dalam soal pembentukan undang-undang seperti telah disinyalir oleh S. Tasrif S.H.[10]).

Apakah yang dikatakan oleh Soegondo Soemodiredjo S.H.[11])., perancang UU. Merek 1961, selaku pribadi sebagai penulis tentang persoalan tsb. ?

Katanya :

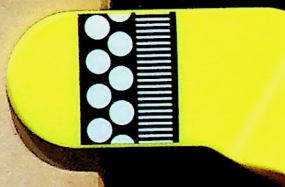
"UU Merek 1961 mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang tsb. diundangkan (pasal 24), yaitu pada tgl. 11 Nop. 1961, dan tidak berlaku surut. Dengan demikian maka semua ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tsb., termasuk ketentuan tentang berakhirnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek setelah 10 tahun juga berlaku mulai tgl. tsb. Maka oleh karena itu ketentuan tsb. hanya berlaku untuk pendaftaran merek yang didaftarkan sejak tgl. 11 Nop. 1961. Pendaftaran merek yang didaftarkan sebelum tgl. tsb, jadi sewaktu berlaku peraturan yang lama tetap tunduk pada peraturan merek yang lama dan dengan demikian kekuatan hukum pendaftaran merek-merek tsb. berakhir 20 tahun setelah tanggal pendaftarannya."

Pendirian tsb. bukan merupakan penjelasan resmi dari UU Merek 1961 mengenai masa berlakunya suatu pendaftaran merek, dan oleh sebab itu setiap

---

[10]) Ibid, hal. 182.
[11]) Soegondo Soemodiredjo, op. cit. hal. 26.

orang dapat menganut pendirian yang berlainan. Akan tetapi sejak putusan kasasi M.A. tsb. telah ditetapkan sebagai hukum bahwa merek terdaftar sebelum tanggal mulai berlakunya UU Merek 1961 tetap berlaku selama 20 tahun, dengan pengertian bahwa pembaharuan pendaftarannya setelah tanggal tsb. berlaku untuk 10 tahun.



B A B XI.

HAPUSNYA KEKUATAN HUKUM DARI MEREK TERDAFTAR.

Hapusnya kekuatan hukum dari suatu merek terdaftar diatur dalam pasal 18 UU Merek 1961 sbb. :

a. karena penghapusan atas permohonan pemiliknya sendiri;

b. karena menurut pengakuan sendiri dari pemiliknya atau menurut putusan pengadilan bahwa dalam waktu enam bulan setelah pendaftarannya, merek ybs. tidak dipakai oleh pemiliknya (pasal 2 ayat (2) kalimat ke-2);

c. karena menurut pengakuan sendiri dari pemiliknya atau menurut putusan pengadilan bahwa merek ybs. sudah tiga tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemiliknya (pasal 2 ayat (1) kalimat ke-2);

d. karena berakhirnya jangka-waktu berlakunya merek selama 10 tahun, jika pendaftaran itu tidak diperbaharui sebelum waktu itu berakhir, atau jika pembaharuan itu tidak diulangi pada waktu yang sama;

e. karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan (atas permohonan orang yang berkepentingan termaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dan atas permintaan jaksa termaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) UU Merek 1961).

Hapusnya kekuatan hukum termaksud diatas tidak selalu berarti hapusnya merek dari daftar umum Kantor Dir. Patent. Hanya dalam hal ada permohonan penghapusan dari pemiliknya dan atas putusan pengadilan maka hapusnya merek dari daftar umum selalu berarti hapusnya kekuatan hukum dari suatu merek.

B A B XII.

PEMINDAHAN HAK MEREK TERDAFTAR.

Hak Merek terdaftar dapat dipindahkan secara :

1. *sekaligus* bersama-sama dengan menjual pabrik yang menghasilkan barang atau perusahaan-dagang yang memperdagangkan barang yang memakai merek itu, hal mana harus dibuktikan dengan akta notaris; selanjutnya penjual dan/atau pembeli harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dir. Patent agar dilakukan pencatatan mengenai pemindahan hak atas merek terdaftar tsb;

2. *warisan* dari pemilik merek yang meninggal dunia dari pabrik yang menghasilkan barang atau perusahaan-dagang yang memperdagangkan barang yang memakai merek itu, hal mana harus dibuktikan dengan akta notaris; selanjutnya para ahliwaris harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dir. Patent agar dilakukan pencatatan mengenai pemindahan hak atas merek terdaftar tsb.

Untuk pencatatan pemindahan hak atas merek terdaftar harus dibayar biaya sebesar Rp. 3.000,— (pasal 20 UU Merek 1961).

BAB XIII.

UNIPARIS.

UNI PARIS adalah singkatan dari INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY (Persatuan internasional untuk perlindungan milik perindustrian) yang didirikan di Paris pada th. 1883, diatur dalam suatu persetujuan internasional (convention) yang kerap kali diubah dan ditambah dalam konperensi-konperensi pada th. 1886, 1891, 1900, 1911, 1925, 1934 dan terakhir di Stockholm pada th. 1967. Indonesia sejak th. 1953 menjadi anggota Uni Paris berdasarkan permintaan tertulis Pemerintah R.I. kepada Pemerintah Swis yang telah disetujui pula. Memang sebenarnya Pemerintah R.I. harus mengajukan rancangan undang-undang tentang masuknya R.I. sebagai anggota Uni Paris kepada DPR, hal mana sampai sekarang diabaikan oleh Pemerintah. Suatu contoh kecerobohan lagi dari Pemerintah dan DPR dalam soal pembentukan undang-undang seperti terlebih dahulu telah dikatakan. [12]).

Akan tetapi berdasarkan pasal 18 ayat (2) Konperensi Paris, tanpa ratipikasi R.I. dianggap sebagai anggota Uni Paris. Juga Peaslee menyebut nama "Indonesia" dalam daftar nama anggota Uni Paris. [13]) Apakah yang penting dari Konperensi Paris ?

Salah satu ketentuan yang penting dari Konperensi Paris adalah pemberian hak-prioritas kepada setiap orang yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dalam salah satu negara-anggota Uni Paris jika ia dalam waktu enam (6) bulan setelah itu juga mengajukan permohonan yang sama dalam negara-anggota Uni Paris lainnya (pasal 4A, B, C). Agar lebih jelas suatu contoh sbb. : A pada tgl. 5 Mei 1973 di Indonesia mengajukan permohonan pendaftaran merek dan untuk mendapat hak-prioritas A harus mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama di Australia sebelum tgl. 5 Nop. 1973, misalnya 1 Nop. 1973. Permohonan pendaftaran merek pada tgl. 1 Nop. 1973 di Australia itu dianggap sebagai dilakukan pada tgl. 5 Mei 1973 persis seperti permohonan di Indonesia. Jika B mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk barang sejenis seperti mereknya A pada tgl. 1 Juni 1973 di Australia, maka A dianggap mengajukan permohonannya lebih dahulu dari pada B di Australia.

12) S. Tasrif S.H., Loc. cit.

13). Amos J. Peaslee "International Governmental Organizations" Volume II, Martins Nyhoff,, den Haag Nederland, 1956, hal 429.

Ketentuan lainnya yang penting juga adalah pasal 6 bis yang berbunyi sbb. : ayat (1) : "Para anggota Uni Paris atas permintaan pihak yang berkepentingan telah menyetujui untuk menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftarannya yang merupakan reproduksi, peniruan atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan dengan merek lain yang oleh instansi yang berwenang dari negara pendaftar diketahui sebagai kepunyaan seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan Konperensi untuk barang-barang sejenis.

ayat (2) : Jangka-waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan adalah tiga tahun terhitung mulai tanggal pendaftarannya merek.
ayat (3) : Untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek yang pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik, waktunya tidak terbatas.

Pertanyaan yang timbul ialah : Apakah warganegara Indonesia terikat pada Konperensi Paris ? Menurut pasal 11 UU Dasar 1945 Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional, jadi turut-sertanya R.I. dalam Konperensi Paris harus dijadikan undang-undang, dan selama undang-undang ini belum ada maka sebenarnya warganegara Indonesia tidak terikat pada Konperensi Paris. Akan tetapi sebagaimana telah diutarakan diatas tanpa ratifikasi R.I. sudah diterima sebagai anggota Uni Paris dan karena itu dengan sendirinya terikat pada Konperensi Paris. Berdasarkan asas-hukum "setiap perjanjian mengikat" (pacta servanda sunt) maka ketentuan-ketentuan a.l. hak prioritas dari Konperensi Paris akan diterapkankah oleh Dir. Patent, Peng. Negeri Jakarta Pusat dan M.A. ? Sepanjang pengetahuan saya hak prioritas tsb. diatas belum pernah dipergunakan oleh pengusaha asing yang mengekspor barang-barang hasil pabriknya atau pengusaha-pengusaha dagangnya ke Indonesia dalam hal mendaftarkan merek untuk barang-barang yang di ekspor. Karena terlebih dahulu mungkin ingin tahu apakah barang-barang tsb. laku di negaranya sendiri dan di Indonesia, maka dibutuhkan waktu lebih dari enam bulan sehingga terlambat untuk mempergunakan hak prioritas.

Mengenai pengetrapan pasal 6 bis Konperensi Paris ada kemungkinannya dalam kasus "Ta ncho" tsb. lebih dahulu, akan tetapi M.A. tidak mengetrapkannya mungkin karena khawatir bahwa hal itu akan menimbulkan kesulitan berhubung Konperensi Paris belum dijadikan undang-undang. Maka dari itu M.A. memilih jalan yang aman dengan mempergunakan asas hukum "itikad baik" dan "itikad buruk". Inilah pendapat saya pribadi untuk mana saya bertanggung jawab.

Masih ada beberapa persetujuan internasional lainnya akan tetapi R.I. tidak turut serta, a.l. :

Persetujuan Internasional Madrid tgl. 14 April 1891, diubah di den Haag (Nederland) pada tgl. 6 Nop. 1925 mengenai pendaftaran internasional untuk merek-pabrik dan merek-perniagaan di Biro Internasional di Bern, dengan

pengertian bahwa merek-merek tsb. terlebih dahulu harus menjadi merek nasional dalam negara-anggota Persetujuan Internasional Madrid. Merek terdaftar pada Biro Internasional Bern terkenal sebagai "merek internasional".

Persetujuan Internasional Neuchatel tgl. 8 Pebr. 1947 tentang mempertahankan tetap berlakunya hak milik perindustrian (termasuk hak milik merek) atau pemulihannya karena pelaksanaannya kurang effektif sebagai akibat perang dunia II. terutama dengan maksud memperpanjang jangka-waktu berlakunya hak milik yang tidak atau kurang mendapat perhatian berhubung keadaan perang.

BAB XIV.

KESIMPULAN

UU Merek 1961 sesudah lebih dari sepuluh tahun diterapkan dalam praktek tidak mengecewakan. Tentu disana-sini ada kekurangannya, a.l. :

1. Dalam pasal 7 ayat (2) UU Merek 1961 dinyatakan tanggal mulai berlakunya merek terdaftar, akan tetapi tidak sekaligus dinyatakan kapan berakhirnya dalam ayat (2) tsb.

2. Jika dalam suatu undang-undang baru ditetapkan pencabutan undang-undang lama yang mengatur soal yang sama, maka lazimnya dalam undang-undang yang baru diadakan pasal peralihan yang menyatakan bahwa merek terdaftar semasa berlakunya R.I.E. Kol. 1912 tetap berlaku selama dua-puluh (20) tahun, akan tetapi pembaharuannya setelah tanggal 11 Nop. 1961 hanya berlaku untuk sepuluh (10) tahun. Akan tetapi dengan putusan-kasasi M.A. tgl. 16 Nop. 1968 No. 350/K/Sip/1967 pasal peralihan termaksud di atas tidak perlu lagi.

3. Perlu dinyatakan ada kesempatan mengajukan permohonan-kasasi kepada M.A. segera setelah ditetapkan tidak ada peradilan-banding dalam pasal 12 UU Merek 1961, walaupun mungkin dianggap berlebihan.

4. Masuknya R.I. menjadi anggota Uni Paris supaya secepat-cepatnya dijadikan undang-undang. Rancangannya lazimnya disiapkan oleh Departemen yang berkepentingan termasuk terjemahan Konperensi Paris dalam bahasa Indonesia dalam rancangan undang-undangnya, dalam hal ini Dep.Kehakiman c.q. Dir. Patent dan melalui Dep. Luar-negeri (karena menyangkut persetujuan internasional) disampaikan kepada Presiden agar setelah ditandatangani oleh Presiden diteruskan kepada DPR untuk disetujuinya sebagai undang-undang.

5. Menurut pasal 5 ayat (2) UUD 1945 pelaksanaan undang-undang dilakukan dengan peraturan Pemerintah, dan karena itu pasal 4 ayat (4) UU Merek 1961 mengenai pelaksanaan oleh Dir. Patent adalah bertentangan dengan UUD 1945. Tugas pelaksanaan tsb. hanya dapat dilakukan oleh Peraturan Pemerintah yang berwenang untuk mengoperkan tugasnya kepada Menteri Kehakiman. Jadi dalam hal ini dua instansi pelaksana diliwati begitu saja oleh Undang-undang !

*****

LAMPIRAN I

UNDANG–UNDANG NO. 21 TAHUN 1961

tentang

MEREK–PERUSAHAAN DAN MEREK–PERNIAGAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa perlu diadakan undang-undang tentang merek-perusahaan dan merek-perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik;

Mengingat :

pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG–UNDANG TENTANG MEREK–PERUSAHAAN DAN MEREK–PERNIAGAAN.

Pasal 1.

Kantor Milik Perindustrian menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek-perusahaan dan merek-perniagaan.

Pasal 2.

(1) Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia.

Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.

(2) Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barang-siapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek

menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut.

Jika dalam waktu 6 bulan setelah pendaftaran tersebut diatas atau setelah pendaftaran termaksud dalam ayat (3), merek itu tidak dipakai oleh Pemohon di Indonesia, maka anggapan tersebut diatas atau anggapan termaksud dalam ayat (3), tidak berlaku lagi.

(3) Barangsiapa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek di Kantor Milik Perindustrian, sedangkan barang-barang yang dibubuhi merek itu telah dipamerkan olehnya dalam suatu pameran resmi nasional atau pameran yang resmi diakui nasional di Indonesia, maka jika permohonan pendaftaran merek itu diajukan dalam waktu enam bulan setelah pembukaan pameran tersebut, dianggap telah memakai merek tersebut di Indonesia pada tanggal, sewaktu merek itu dipamerkan dipameran tersebut.

Sebagai bukti tentang tanggal merek itu dipamerkan, Kantor Milik Perindustrian dapat minta supaya diserahkan suatu keterangan yang disahkan oleh panitia pameran tersebut atau atas persetujuan Kantor Milik Perindustrian, oleh pihak lain yang berhak.

Pasal 3.

(1) Pendaftaran merek yang dilakukan atas lebih dari satu orang atau badan hanya diperkenankan, jika orang-orang atau badan-badan itu bersama-sama berhak atau bersetujuan akan bersama-sama berhak atas perusahaan yang menghasilkan barang-atau yang memperdagangkan barang, yang memakai merek tersebut.

(2) Sebagai bukti tentang hal tersebut diatas Kantor Milik Perindustrian dapat minta supaya diserahkan suatu turunan resmi dari akta atau keterangan yang membuktikan hal tersebut.

Pasal 4.

(1) Permohonan pendaftaran merek harus diajukan kepada Kantor Milik Perindustrian dengan surat dalam rangkap tiga yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai :

a). contoh barang yang memakai merek itu atau setidak-tidaknya keterangan-keterangan tentang barang itu.

b). sebuah klise merek yang bersangkutan.

c). 10 helai etiket merek yang bersangkutan.

(2) Pada waktu mengajukan permohonan tersebut untuk tiap merek harus dipenuhi biaya-biaya seperti berikut :

a). biaya permohonan ..... Rp. 300,–

b). biaya pemeriksaan yang ditetapkan menurut kelas-barang seperti yang termuat dalam daftar kelas-barang terlampir pada undang-undang ini Untuk tiap kelas barang ..... Rp. 200,–

c). biaya pendaftaran ..... Rp. 500,–

(3) Jika suatu permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Milik Perindustrian, maka biaya pendaftaran tersebut diatas dikembalikan.

(4) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang surat permohonan, klise, etiket merek dan jumlah biaya pemeriksaan untuk tiap merek ditetapkan oleh Kantor Milik Perindustrian.

(5) Permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan oleh seseorang yang mendapat kuasa tertulis dari pemohon.

Pasal 5.

(1) Lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak dapat didaftarkan sebagai merek didalam Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian.

(2) Selanjutnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tanda-tanda yang :

1. tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri ataskata-kata yang mengandung keterangan tentang macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang;
2. mengandung atau menyerupai bendera-bendera negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang badan pemerintah daerah didalam negeri, kecuali atas persetujuan yang berhak;
3. merupakan tanda mengesahkan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah, kecuali atas persetujuan yang berhak.

Pasal 6.

Jika suatu permohonan pendaftaran merek tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam pasal 4 dan 5, maka Kantor Milik Perindustrian memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar pemohon memenuhi syarat-syarat tersebut atau menarik kembali permohonannya dalam waktu yang ditentukan oleh Kantor Milik Perindustrian.

Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak menarik kembali permohonannya, maka permohonan pendaftaran merek itu ditolak.

Pasal 7.

(1) Kecuali dalam hal yang ditentukan dalam pasal 6 dan 9, maka merek yang permohonan pendaftarannya diajukan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, secepat mungkin didaftarkan oleh Kantor Milik Perindustrian dalam Daftar Umum Kantor tersebut dengan dibubuhi tanggal penerimaan permohonan, serta tanggal dan nomor pendaftaran merek itu.

(2) Suatu pendaftaran merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam Daftar Umum.

(3) Ketiga helai surat permohonan pendaftaran merek tersebut dalam pasal 4 dibubuhi tanda pengesahan pendaftaran beserta tanggal dan nomor pendaftaran dibawah mana merek itu didaftarkan dalam Daftar Umum.

(4) Sehelai surat permohonan tersebut kemudian dikirim kembali kepada orang yang mengajukan surat permohonan itu, sedangkan dua helai surat permohonan lainnya disimpan di Kantor Milik Perindustrian.

Pasal 8.

Kantor Milik Perindustrian menempatkan dalam penerbitan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia cetakan klise termaksud dalam pasal 4 dari tiap merek yang telah didaftarkan dengan disebutkan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan nama lengkap serta tempat tinggal dari pemohon pendaftaran merek itu dan jika warna merek merupakan suatu sifat pembedaan merek yang bersangkutan, maka disebutkan pula lukisan merek-nya.

Pasal 9.

(1) Jika merek yang permohonan pendaftarannya diajukan menurut pasal-pasal 4 dan 5 mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain, maka Kantor Milik Perindustrian menolak pendaftaran merek tersebut.

Penolakan Pendaftaran merek tersebut oleh Kantor Milik Perindustrian selekas mungkin diberitahukan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran merek itu dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(2) Orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak berdasarkan pasal 6 atau pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar diperintahkan pendaftaran merek itu.

Permohonan kepada Pengadilan Negeri tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan merek itu.

Pasal 10.

(1) Jika merek yang didaftarkan menurut pasal 7 pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang berdasarkan pasal 2 mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal. Permohonan tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu sembilan bulan setelah pengumuman yang ditentukan dalam pasal 8.

(2) Sehabis tenggang-waktu tersebut dalam ayat (1), maka permohonan pembatalan pendaftaran merek masih juga dapat diajukan, jika hak pemohon terbukti dari suatu putusan hakim yang telah berkekuatan pasti.

(3) Jika suatu merek yang telah didaftarkan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 5, maka dalam waktu 9 bulan setelah hal ini terjadi, jaksa dapat menuntut pada Pengadilan Negeri di Jakarta, agar pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal.

(4) Begitu pula jaksa dapat menuntut pada Pengadilan Negeri supaya suatu pendaftaran merek dinyatakan batal apabila barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contoh atau keterangan yang diberikan pemohon dalam pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 11.

Tiap permohonan termaksud dalam pasal 9 atau 10 dan tuntutan jaksa termaksud dalam pasal 10 selekas mungkin diberitahukan secara tertulis oleh Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta kepada Kantor Milik Perindustrian.

Pasal 12.

Terhadap putusan permohonan termaksud dalam pasal 9 dan 10 tidak dapat diajukan permohonan peradilan banding.

Pasal 13.

(1) Barang siapa pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran

merek termaksud dalam pasal 4, tidak bertempat tinggal didalam daerah Republik Indonesia, harus memilih tempat tinggal didalam daerah Republik Indonesia dan menunjuk seorang kuasa di Indonesia yang dapat bertindak atas namanya.

(2) Semua surat-menyurat selanjutnya dikirim kepada alamat tempat tinggal yang telah dipilih itu.

Pasal 14.

(1) Putusan Pengadilan Negeri di Jakarta oleh Panitera diberitahukan kepada Kantor Milik Perindustrian secara tertulis.

(2) Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta, setelah putusan itu berkekuatan pasti, oleh Kantor Milik Perindustrian merek tersebut didaftarkan dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3), atau dibuat catatan tentang pernyataan batal pendaftaran merek tersebut dalam kolom yang bersangkutan dari Daftar Umum dimana merek tersebut didaftarkan,

(3) Merek tersebut didaftarkan oleh Kantor Milik Perindustrian setelah pemohon memenuhi biaya pendaftaran yang termaksud dalam ayat (2c) pasal 4.

Jika biaya pendaftaran tersebut tidak dipenuhi dalam waktu tiga bulan setelah putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan pasti maka permohonan pendaftaran merek tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 15.

Dari putusan-putusan termaksud dalam pasal 14 dan dari semua putusan-putusan perkara perdata dan pidana mengenai merek oleh Panitera Pengadilan yang bersangkutan secepat mungkin dikirimkan suatu salinan putusan kepada Kantor Milik Perindustrian.

Pasal 16.

(1) Atas usaha Kantor Milik Perindustrian diadakan pengumuman mengenai :

a. pernyataan batal tentang suatu pendaftaran merek yang telah diumumkan menurut pasal 8.

b. hapusnya kekuatan hukum suatu pendaftaran merek karena alasan-alasan tersebut dalam pasal 18.

c. pemindahan hak atas suatu merek yang didaftarkan menurut pasal 7 dan yang dicatat menurut pasal 20.

(2) Pengumuman-pengumuman yang ditentukan oleh pasal ini dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 17.

(1) Daftar Umum termaksud dalam pasal 7 dapat dilihat oleh umum dengan cuma-cuma dalam ruangan Kantor Milik Perindustrian.

(2) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan atau turunan dari Daftar Umum tersebut, dengan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh Kantor Milik Perindustrian.

(3) Dengan memenuhi biaya Rp. 30,– setiap orang dapat memperoleh keterangan tertulis mengenai isi Daftar Umum.

Jika untuk pemberian keterangan itu perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut, maka harus dipenuhi biaya Rp. 300,–

Pasal 18.

(1) Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek hapus :

a. karena penghapusan atas permohonan orang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran merek itu;

b. karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa dalam 6 bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemilik pendaftaran merek;

c. karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa merek yang bersangkutan sudah 3 tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek;

d. karena berakhirnya waktu 10 tahun setelah tanggal pendaftaran merek menurut pasal 7, jika pendaftaran itu tidak diperbaharui sebelum waktu itu lampau, atau jika pembaharuan itu tidak diulangi dalam waktu yang sama;

e. karena dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan.

(2) Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek karena alasan-alasan tersebut dalam ayat (1) dicatat dengan disebutkan alasan-alasannya dalam kolom yang bersangkutan dalam Daftar Umum.

Pasal 19.

(1) Pendaftaran suatu merek yang dilakukan menurut pasal 7 diperbaharui, jika orang yang berhak atas pendaftaran merek itu, sebelum berakhir waktu yang ditetapkan dalam pasal 18 ayat (1) dibawah d telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 serta tidak bertentangan dengan pasal 5.

(2) Jika Kantor Milik Perindustrian tidak berkeberatan atas suatu

pembaharuan pendaftaran merek, maka surat permohonan pembaharuan pendaftaran itu dibubuhi tanda-pengesahan serta tanggal dan nomor pembaharuan pendaftaran merek.

(3) Pembaharuan pendaftaran merek itu dilakukan oleh Kantor Milik Perindustrian dengan mengisi tanggal dan nomor tersebut dalam kolom yang bersangkutan dalam Daftar Umum, dimana merek itu terdaftar.

(4) Suatu pembaharuan pendaftaran merek berlaku sejak tanggal pembaharuan pendaftaran merek itu dicatat dalam Daftar Umum termaksud dalam ayat (2).

(5) Setelah dilakukan pembaharuan pendaftaran suatu merek yang terdaftar menurut pasal 7, maka secepat mungkin salah satu helai surat permohonan termaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikembalikan kepada pemohon.

(6) Ketentuan dalam pasal 8 selanjutnya berlaku dalam hal pembaharuan pendaftaran merek.

(7) Kantor Milik Perindustrian dapat menolak suatu pembaharuan pendaftaran merek, jika merek tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 5, dalam hal mana berlaku ketentuan-ketentuan dari pasal 6; dengan demikian maka ayat (2) pasal 9, pasal 11 dan pasal-pasal yang bersangkutan dari undang-undang ini berlaku dalam hal ini.

Pasal 20.

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran merek yang terdaftar menurut pasal 7 kepada orang lain hanya diperkenankan, jika seluruh atau sebagian dari perusahaan yang menghasilkan barang atau perusahaan yang memperdagangkan barang yang memakai merek itu, juga telah dipindahkan haknya kepada orang lain.

(2) Pembuktian tentang hal yang disebut dalam ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan suatu petikan resmi dari akta yang bersangkutan kepada Kantor Milik Perindustrian.

(3) Pemindahan hak tersebut dicatat pada pendaftaran merek itu, atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau hanya dari fihak yang mendapat hak tersebut, jika pemindahan hak merek itu cukup terbukti dari petikan, termaksud dalam ayat (2) pasal ini.

(4) Sebagai biaya pencatatan pemindahan hak atas pendaftaran suatu merek yang terdaftar menurut pasal 7, ditetapkan sejumlah uang sebesar Rp. 450,– yang harus dipenuhi pada permohonan pencatatan tersebut.

Pasal 21.

Perubahan nama atau alamat dari orang yang namanya terdaftar sebagai pemilik suatu pendaftaran merek, atas permintaan tertulis dari orang tersebut dicatat dengan cuma-cuma.

Pasal 22.

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap merek-merek yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 23.

Sejak tanggal berlakunya Undang-undang ini Peraturan-peraturan yang mengatur masalah yang sama, tidak berlaku lagi.

Pasal 24.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Merek 1961" dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SUKARNO.

LAMPIRAN II.

P E N J E L A S A N
a t a s
UNDANG–UNDANG NO. 21 TAHUN 1961
T E N T A N G
MEREK–PERUSAHAAN DAN MEREK–PERNIAGAAN.

U M U M.

Undang-undang ini mengatur hak khusus untuk memakai suatu merek dan pendaftaran merek.

Hak khusus untuk memakai suatu merek dalam Undang-undang ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek itu. Sebagai pemakai pertama dari suatu merek dianggap orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya, kecuali jika dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu.

Dengan demikian dalam suatu perselisihan tentang hak atas suatu merek, maka yang berhak atas merek itu adalah orang yang membuktikan telah memakai merek itu untuk pertama kalinya. Jika tidak ada bukti tentang pemakaian pertama merek itu maka orang yang untuk pertama kalinya mendaftarkan merek itu dianggap sebagai yang berhak atas merek itu.

Anggapan ini tidak berlaku lagi apabila setelah 6 bulan merek itu didaftarkan, orang tersebut tidak mengeluarkan barang yang didaftarkan dengan merek itu.

Seorang yang telah memamerkan suatu barang dengan suatu merek didalam suatu pameran nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau suatu pameran yang resmi diakui nasional, dianggap memakai merek itu sejak ia memamerkan barang dengan merek tersebut, apabila ia dalam waktu 6 bulan meminta pendaftaran. Anggapan ini tidak berlaku lagi apabila 6 bulan setelah merek itu didaftarkan ia belum mengeluarkan barang dengan merek itu.

Pendaftaran merek di Kantor Milik Perindustrian bersifat sukarela dan bukan suatu keharusan bagi orang yang memakai merek.

Permohonan pendaftaran merek harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai sebuah klise merek dan beberapa helai etiket merek yang bersangkutan. Surat-surat permohonan itu harus disertai contoh barang yang memakai merek itu atau setidak-tidaknya keterangan-keterangan tentang barang itu sebagai perlindungan terhadap konsumen.

Harus dipenuhi pula biaya-biaya, yaitu biaya permohonan, biaya pemeriksaan dan biaya pendaftaran; biaya pemeriksaan ditetapkan menurut jumlah kelas barang yang dimintakan merek itu, yaitu untuk tiap kelas barang Rp. 200,–. Kelas barang ditentukan menurut cabang industri.

Permohonan pendaftaran ditolak apabila merek yang bersangkutan pada keseluruhannya atau pada pokoknya bersamaan dengan merek orang lain yang telah didaftar untuk barang yang sejenis.

Begitu pula tidak akan didaftarkan sebagai merek lukisan-lukisan atau yang tidak mempunyai daya pembedaan atau yang sesungguhnya bukan merek.

Juga dengan sendirinya tidak akan didaftarkan apabila merek itu nyata-nyata dipergunakan dengan itikad tidak baik.

Selain dari itu ada tanda-tanda yang boleh didaftarkan akan tetapi hanya dengan persetujuan yang berhak.

Merek-merek yang telah didaftarkan, diumumkan di majalah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan dapat juga dilihat oleh umum di Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian.

Dalam waktu yang tertentu, yaitu dalam waktu 3 bulan setelah tanggal penolakan pendaftaran merek, kepada orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak oleh Kantor Milik Perindustrian, diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta.

Apabila suatu merek didaftarkan atas nama seseorang pada hal orang lain merasakan berhak atas merek itu karena ia adalah pemakai pertama sesungguhnya di Indonesia, maka orang tersebut belakangan ini dapat minta kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk menyatakan pendaftaran itu batal.

Begitu pula apabila suatu merek yang telah didaftarkan ternyata termasuk tanda-tanda, lukisan-lukisan ataupun perkataan-perkataan yang tidak boleh didaftarkan sebagai merek, maka Jaksa dapat minta kepada Pengadilan Negeri Jakarta supaya merek itu dibatalkan.

Waktu untuk minta pernyataan batal itu dibatasi hingga 9 bulan demi kepentingan ketentuan hukum.

Suatu pendaftaran merek berlaku selama 10 tahun, dimulai dari tanggal pendaftaran merek itu dan setiap kali sebelum jangka waktu 10 tahun itu berakhir pendaftaran merek itu dapat diperbaharui untuk waktu yang sama.

Selain dari habisnya jangka waktu 10 tahun termaksud diatas, apabila tidak diperbaharui, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek hapus :

a). karena penghapusan atas permohonan pemilik pendaftaran merek sendiri atau orang yang mendapat hak karena pemindahan hak;

b). karena pendaftaran merek itu dinyatakan batal oleh putusan pengadilan;

c). karena merek yang didaftarkan tidak dipakai selama 3 tahun; hal mana

atas pengakuan orangnya sendiri atau atas pernyataan putusan Pengadilan;

d). karena setelah 6 bulan sesudah pendaftaran, pemilik pendaftaran merek tidak memakai merek itu; hal mana atas pengakuan pemilik pendaftaran sendiri atau atas pernyataan putusan pengadilan.

Selanjutnya suatu pendaftaran merek dapat dihapuskan oleh pemilik pendaftaran merek itu atau dipindahkan haknya kepada orang lain, akan tetapi harus bersama perusahaannya.

Pasal demi pasal.

Pasal 1

Tidak memerlukan penjelasan

Pasal 2

Sudah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 3

Sesuai dengan prinsip bahwa hak untuk memakai suatu merek adalah terikat pada perusahaan yang menghasilkan barang atau perusahaan dagang yang memakai merek itu, maka pendaftaran merek atas nama beberapa pihak hanya dilakukan apabila pihak-pihak itu berhak pula atas perusahaan-perusahaan tersebut.

Pasal 4

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5

Pasal ini memuat suatu perincian dari tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Perincian ini ialah :

ayat 1.

a. Tanda-tanda (lukisan atau perkataan) yang telah menjadi milik umum, seperti misalnya :

lukisan tengkorak manusia dengan tulang bersilang untuk racun, perkataan Merdeka, Pancasila dan sebagainya, yang dikenal dan dipakai secara luas dikalangan masyarakat, selayaknya tidak dapat dipakai sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi orang tertentu. Demi kepentingan

umum tanda-tanda tersebut harus dapat dipakai secara bebas didalam masyarakat.

b. Pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat bertentangan dengan kesusilaan dan tanda-tanda yang bertentangan dengan ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham dikalangan para pembeli, harus dilarang.

ayat 2.

a. Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek, misalnya lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut dan sebagainya.
Selanjutnya angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya-pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai sebagai keterangan-keterangan tentang barang yang bersangkutan.

b. Pemakaian tanda-tanda resmi-kenegaraan, pemerintahan dan badan-badan internasional dalam suatu merek, tanpa persetujuan dari fihak yang berhak memakai tanda-tanda tersebut, akan memberi kesan yang salah kepada sipembeli barang. Oleh karena itu maka pemakaian tanda-tanda tersebut sebagai merek harus dicegah. Adapun cara permintaan persetujuan yang dimaksud dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6.

Suatu permohonan pendaftaran merek harus memenuhi syarat-syarat permohonan pendaftaran (pasal 4) dan syarat-syarat tentang merek itu sendiri (pasal 5). Kepada pemohon pendaftaran merek yang belum memenuhi syarat-syarat tersebut diberi kesempatan dalam waktu yang tertentu untuk memenuhinya atau untuk menarik kembali permohonannya.

Pasal 7 dan 8

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9 dan 10.

Sudah cukup jelas dalam penjelasan umum.

Pasal 11.

Supaya Kantor Milik Perindustrian mempunyai cukup waktu persiapan untuk mengetahui tentang adanya persoalan tentang sesuatu merek yang

telah didaftarkan, maka Panitera Pengadilan Negeri memberitahukan setiap kali adanya permohonan pembatalan atau permohonan untuk memerintahkan pendaftaran.

Pasal 12.

Peradilan banding yang disebut dalam pasal 12 adalah peradilan dalam tingkat ke 2, yaitu setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, mengadukan putusan itu kepada Pengadilan Tinggi. Karena putusan Pengadilan Negeri dalam hal tuntutan untuk memerintahkan kepada Kantor Milik Perindustrian untuk mendaftarkan sesuatu merek yang ditolak oleh Kantor tersebut sebagian besar didasarkan atas fakta-fakta yang nyata, maka tidak perlulah diadakan pengadilan dalam tingkat ke-2 (banding).

Pasal 13.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 14 dan 15.

Tiap putusan Pengadilan tentang perkara merek oleh Panitera Pengadilan yang bersangkutan diberitahukan kepada Kantor Milik Perindustrian agar supaya isi putusan-putusan tentang pembatalan atau pendaftaran merek dapat diumumkan didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 16.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 17.

Merek-merek yang telah didaftarkan di Kantor Milik Perindustrian dapat diketahui oleh umum dari pengumuman-pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau dapat dilihat di Kantor itu sendiri.

Selain dari pada itu umum dapat minta keterangan tertulis tentang merek-merek yang telah didaftarkan didalam Daftar Umum atau minta keterangan apakah suatu merek pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek yang telah didaftarkan.

Pasal 18.

Sudah cukup dijelaskan didalam penjelasan umum.

Pasal 19.

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran merek un-

tuk pertama kalinya dan tentang pembaharuan pendaftaran merek adalah sama.

Pasal 20.

Sejajar dengan ketentuan bahwa seseorang yang mendaftarkan merek harus mengeluarkan barang-barang dengan merek itu, maka orang yang menjadi pemilik pendaftaran merek tidak diperkenankan memindahkan hak atas merek itu saja tanpa perusahaannya. Apabila ia hanya ingin menanggalkan mereknya saja, maka ia harus mohon penghapusan pendaftaran merek itu dan orang lain dapat mengajukan pendaftaran baru dari merek tersebut atas namanya dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 21.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 22.

Yang dimaksud dalam pasal 22 ini bukan merek perusahaan negara. Merek yang dipakai oleh perusahaan negara tunduk pada peraturan biasa, kecuali kalau merek itu memang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 23 dan 24.

Tidak memerlukan penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2341

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 1961.

SEKRETARIS NEGARA

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 290.

LAMPIRAN III.

Lampiran Undang-undang Merek-Perusahaan dan Merek-Perniagaan
(ayat 2 b pasal 4)

DAFTAR KELAS – BARANG.

KELAS :

1. Hasil-hasil kimia untuk industri, – ilmu-ilmu pengetahuan, – potret, – pertanian, – perkebunan, – kehutanan; Rabuk (pupuk) ayam dan rabuk buatan untuk tanah; Zat pemadam api; Bahan-bahan pengeras logam dan sediaan-sediaan untuk menyolder;
   Hasil-hasil kimia untuk mengawetkan bahan makanan; Bahan-bahan penyamak kulit; bahan-bahan perekat untuk industri.
2. Cat-cat, pernis-pernis, lak-lak; Bahan-bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; Bahan-bahan warna; Bahan-bahan penyering; Damar - damar; Logam-logam daun dan bubuk untuk keperluan melukis.
3. Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; Sediaan-sediaan untuk membersihkan, – mengkilatkan, – membuang lemak dan – menggosok; Sabun-sabun; Wangi-wangian, minyak-minyak-sari, kosmetika, minyak-minyak rambut; Bahan-bahan pemelihara gigi.
4. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri (lain dari pada minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan dan minyak-minyak-sari); Bahan-bahan pelumur; Zat-zat untuk mengikat debu; Bahan-bahan bakar (termasuk minyak-minyak-sari untuk motor-motor) dan bahan bahan penerangan; Lilin-lilin, malam-malam, sumbu-sumbu.
5. Hasil-hasil pharmasi, – ilmu hewan dan – ilmu kebersihan; Hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan – orang-orang sakit; Plester-plester dan bahan-bahan pembalut; Bahan-bahan untuk menambal gigi dan – untuk membuat gigi-buatan; Bahan-bahan pembasmi kuman-kuman; Sediaan-sediaan untuk membasmi tumbuhan-buruk dan – binatang-binatang perusak;
6. Logam-logam kasar dan yang setengah dikerjakan serta campuran-campurannya; jangkar-jangkar, landasan-landasan, genta-genta, bahan-bahan bangunan yang dilinyak dan – dituang; Rel dan barang-barang logam lainnya untuk jalan-jalan kereta-api; Rantai-rantai (terkecuali rantai-rantai penggerak untuk kendaraan-kendaraan); Kabel-kabel – dan

kawat-kawat logam, bukan untuk listrik; Alat-alat pandai besi; Pipa-pipa logam; Peti-peti besi dan kotak-kotak kecil; Peluru-baja; Tapal-tapal kuda; Paku-paku dan sekrup-sekrup; Hasil-hasil lainnya dari logam (bukan logam mulia) yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; Pelikan-pelikan (mineral-mineral).

7. Mesin-mesin dan mesin-mesin-perkakas; Motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan); Kopeling-kopeling dan ban-ban mesin; Alat-alat besar untuk pertanian; Alat-alat pengeram.

8. Perkakas-perkakas dan alat-alat tangan; Pisau-pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok; Pedang-pedang.

9. Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelajaran, geodesi, listrik (termasuk pesawat penerima radio), potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat-pesawat penggerak otomatik yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; Mesin-mesin bicara; Kasregister-kasregister, mesin-mesin hitung; Pesawat-pesawat pemadam api,

10. Perkakas dan pesawat-pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan (termasuk lengan-lengan, kaki-kaki dan mata-mata dan gigi-gigi-buatan).

11. Instalasi-instalasi penerangan, pemanasan penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi-instalasi kesehatan.

12. Kendaraan-kendaraan; Alat-alat untuk bergerak didarat, udara atau air.

13. Senjata-senjata-api; Amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; Bahan-bahan peledak; Kembang-kembang api.

14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang disepuh dengan bahan-bahan itu (kecuali pisau-pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perhiasan-perhiasan, batu-batu berharga; Jam-jam dan pesawat-pesawat pengukur waktu lainnya.

15. Alat-alat-musik (terkecuali mesin-mesin-bicara dan pesawat- pesawat penerima radio), piringan hitam.

16. Kertas dan barang-barang dari kertas, karton dan barang-barang dari karton; Barang-barang cetakan, suart-surat-kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat menjilid buku; Potret-potret; Alat-alat-tulis-menulis, bahan-bahan perekat (untuk tulis-menulis); Alat-alat untuk kesenian; Pensil-pensil; Mesin-mesin-tulis dan alat-alat kantor, (kecuali

perabot rumah); Alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya); Kartu-kartu main; Huruf-huruf cetak; Klise-klise.

17. Getah-perca, karet-elastik, balata dan bahan-bahan penggantinya, barang yang dibuat dari bahan-bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas lain; Bahan-bahan yang dipakai untuk merapatkan dan untuk menyekat Asbes, mika dan hasil-hasil bahan-bahan itu; Tabung-tabung lentur bukan dari logam.

18. Kulit dan kulit-imitasi, barang dari bahan-bahan itu yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain. Kulit-kulit-halus; Koper-koper dan tas-tas; Payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; Cambuk-cambuk pakaian kuda dan pelana.

19. Bahan-bahan bangunan, batu-batu-alam dan – buatan-buatan, semen, spesi, kapur-tembok dan batu-kerikil; pipa-pipa dari beton atau dari semen; Bahan-bahan untuk membuat jalan-jalan; Aspal-aspal, pek dan bitumen, Rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan; Bangunan-bangunan dari batu; cerobong-cerobong asap.

20. Perabot-perabot-rumah, kaca-kaca, bingkai-bingkai; Benda-benda (yang tidak termasuk kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu rotan, tanduk, tulang, gading, balein, penyu, amber, kulit mutiara, seluloid dan dari bahan-bahan penggantinya.

21. Perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam-mulia atau bukan sepuhan logam-mulia; Sisir dan bunga-bunga-karang; Sikat-sikat (kecuali pensil-pensil); bahan-bahan untuk pembuatan sikat; Perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan; Kulit-kulit besi untuk menggosok; Gelas-gelas, porselin-porselin dan barang-barang tembikar yang tidak termasuk kelas lain.

22. Tampar-tampar, tali-tali, jala-jala, tenda-tenda, layar-layar, tirai-tirai, kantong-kantong; Bahan-bahan pengisi (rambut-kuda, kapas, bulu, rumput-laut, dsb.); Serat-serat kasar untuk pertenunan.

23. Benang-benang.

24. Tenunan-tenunan; Tilam-tilam tempat tidur dan – meja; Barang-barang tekstil yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

25. Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal.

26. Kerawang-kerawang dan sulaman-sulaman, pita-pita dan tali-tali-sepatu Kancing-kancing, kancing-kancing tekan, kait-kait serta mata-mata kain, peniti-peniti, serta jarum-jarum; Bunga-bunga buatan.

27. Permadani-permadani, tikar-tikar, linoleum dan hasil-hasil lain yang dipakai sebagai alas lantai Alas-alas dinding (kecuali dari tenunan-tenunan).

28. Permainan-permainan serta alat-alatnya; Alat-alat senam dan olah-raga (kecuali pakaian-pakaiannya); Perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.

29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; Sari-sari daging; Buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Selai-selai, manisan-manisan; Telur-telur, susu dan hasil-hasil susu; Minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan; Sayuran dan buah-buahan dalam kaleng dan acar-acar.

30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; Tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskwit, kueh-kueh dan kembang-gula, es-konsumsi; Madu, sirop; Ragi, bubuk untuk membuat roti; Garam, mostard; Lada, cuka, saos-saos; Rempah-rempah, Es.

31. Hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis gandum yang tidak termasuk kelas-kelas lain; Hewan-hewan hidup; Buah-buahan dan sayur-sayuran segar; Bahan-bahan makanan untuk hewan, mout.

32. Bir dan jenis-jenis bir; Air-air-mineral dan air soda dan minuman-minuman lain yang tidak beralkohol; Sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman.

33. Minuman anggur, minuman keras dan likeur.

34. Tembakau, kasar atau yang sudah dikerjakan; Barang-barang keperluan perokok : Geretan-geretan (penyala-penyala).

35. Kecap, taoco, trasi, petis, krupuk, emping.

LAMPIRAN IV.

PERATURAN KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN

t e n t a n g

PERMOHONAN–PERMOHONAN DAN BIAYA–BIAYA, TERAKHIR DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN

No. J.S. 5/5/16.

MULAI BERLAKU 1 AGUSTUS 1972.

(berdasarkan UNDANG–UNDANG No. 21 tahun 1961 tanggal 11 Oktober 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan).

BERLAKU MULAI TANGGAL 11 NOPEMBER 1961.

I. PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBAHARUAN.

(Pasal 3, 4, 5 dan 6)

Pada permohonan pendaftaran untuk tiap-tiap merek harus diajukan :

1. Surat permohonan, yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Surat permohonan harus dibuat dalam rangkap 3 dan ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas putih folio berganda (double folio) yang cukup kuat.
   b. Isi permohonan (menurut contoh terlampir) harus ditulis pada halaman 1 dari surat permohonan dan jika perlu diteruskan kehalaman 2.
   c. Nama dan alamat pemohon harus ditulis dengan lengkap. Jika permohonan diajukan atas nama lebih satu orang atau badan, maka nama-nama pemohon harus ditulis semua dengan menetapkan satu alamat pemohon dan harus dilampirkan turunan resmi dari akta perusahaan atau surat keterangan yang menyatakan persetujuan bersama untuk mendirikan satu perusahaan. Jika pemohon adalah suatu badan hukum, harus ditulis macam badan hukum itu (P.T., Koperasi, dsb.) dengan melampirkan turunan resmi akta tentang pendirian badan hukum tersebut atau disebutkan : tanggal, nomor dan tahun pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (kecuali untuk badan hukum luar negeri).
   d. Nama dan alamat kuasa harus dicantumkan dalam surat permohonan dengan lengkap, jika surat permohonan ditanda tangani oleh seorang kuasa.

e. Jika pemohon tidak bertempat tinggal didalam daerah Republik Indonesia, maka ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa didalam daerah Republik Indonesia.
Semua surat menyurat selanjutnya dikirim kepada alamat tempat tinggal yang dipilih itu.

f. Sehelai etiket merek yang bersangkutan harus ditempelkan pada masing-masing surat permohonan.
Merek tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketendalam pasal 5.

g. Jika yang ditempelkan adalah etiket berwarna, maka warna-warna - nya harus disebutkan.

h. Barang-barang yang dimohonkan pendaftaran harus disebut dan disusun menurut jenisnya.

i. Surat permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau oleh kuasanya.
Jika pemohon adalah suatu badan hukum, maka surat permohonan harus ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili badan hukum tersebut dengan menyebutkan nama terang dan kedudukannya dalam badan hukum itu.

2. Keterangan tentang barang yang dimohonkan dengan atau tanpa contohnya.
Barang-barang yang disebut dalam surat permohonan setidak-tidaknya harus disertai keterangan-keterangan tertulis lebih lanjut tentang barang-barang itu. Misalnya tentang : susunan, bentuk atau mutunya.

3. Satu klise.
Klise tersebut (baik merek-kata maupun merek-lukisan) harus memuat segala sesuatu yang terdapat pada etiket yang dilekatkan pada surat permohonan, dan berukuran : panjang dan lebar sekecil-kecilnya 1,5 cm. dan sebesar-besarnya 10 cm. dan tebal 2,4 cm.

4. 10 helai etiket merek terlepas.
Etiket-etiket termaksud harus dibuat diatas kertas dan harus sama dengan yang dilekatkan pada surat permohonan.
Huruf-huruf dan/atau kata-kata asing yang tidak terkenal harus diterangkan kedalam bahasa Indonesia pada surat permohonan atau pada surat keterangan tersendiri.

5. Biaya-biaya :

a. biaya permohonan ..... Rp. 2.500,–
b. biaya pemeriksaan untuk tiap kelas barang yang tersebut dalam lampiran Undang-undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan ..... Rp. 250,–

c. biaya pendaftaran ..... Rp. 2.500,–

Biaya-biaya tersebut diatas harus dibayar sekaligus pada waktu diajukan surat permohonan.

Permohonan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam pasal 6 dan kecuali karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Kantor Milik Perindustrian.

II. PERMOHONAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN MEREK

(Pasal 19).

Permohonan pembaharuan untuk tiap pendaftaran merek harus diajukan menurut ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam permohonan pendaftaran merek. Permohonan tersebut harus diajukan sebelum lampau 10 tahun sejak tanggal pendaftaran atau tanggal pembaharuan pendaftaran terakhir dari merek itu.

Tanggal dan nomor pendaftaran yang dimohonkan pembaharuan harus disebut dalam surat permohonan.

III. PERMOHONAN PENCATATAN PEMINDAHAN HAK.

(Pasal 20).

Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu pendaftaran merek harus diajukan dengan surat oleh pemilik baru dari merek tersebut atau oleh kuasanya.

Surat permohonan tersebut harus disertai :

a. Petikan resmi dari akta pemindahan hak pendaftaran merek, yang menyebutkan bahwa pendaftaran merek tersebut dipindahkan haknya bersama-sama dengan seluruh – atau sebahagian dari perusahaan yang bersangkutan kepada pemilik baru.
b. Biaya pencatatan pemindahan hak untuk tiap pendaftaran merek Rp. 3.000,–

IV. PERMOHONAN KETERANGAN TERTULIS DAN PETIKAN ATAU TURUNAN MENGENAI ISI DAFTAR UMUM.

(Pasal 17).

1. Permohonan keterangan tertulis.
   a. Jika permohonan keterangan tertulis tersebut tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka harus dipenuhi biaya Rp. 500,–
   b. Jika permohonan keterangan tertulis tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka harus dipenuhi biaya Rp. 1.000,–;

c. Jika permohonan keterangan tertulis tersebut mengenai pertanyaan apakah suatu merek pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek yang telah didaftarkan, maka harus dipenuhi biaya Rp. 1.000,–

2. Permohonan petikan atau turunan.

Untuk permohonan petikan atau turunan tiap pendaftaran merek harus dipenuhi biaya :

leges, untuk tiap 20 baris ..... Rp. 800,–
lukisan etiket merek (sedikit-dikitnya) ..... Rp. 200,–

V. PERMOHONAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA, PERUBAHAN ALAMAT DAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK.

(Pasal 21).

Permohonan-permohonan tersebut harus diajukan dengan surat oleh pemilik pendaftaran merek atau kuasanya. Untuk permohonan-permohonan tersebut tidak dikenakan biaya.

JAKARTA, ...1972.

MENTERI KEHAKIMAN.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hoetink, Mr.H.R. "Arresten over burgerlijk recht", 3de druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1928.

Drucker, Mr.W.H., "Kort begrip van het recht betreffende de industriele eigendom", 2de druk, bewerkt door Mr.G.H.C. Bodenhausen, N.V. uitgevers Mij W.E.J. Tjeenk Willink & Zoon, Zwolle, 1949.

Peaslee, Amos J. "International governmental organisations", Volume II, Martinus Nijhoff, den Haag, 1956.

Soegondo Soemodiredjo S.H.,"Merek perusahaan dan perniagaan", Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963.

S. Tasrif S.H. "Menegakkan rule of law di bawah orde baru", jilid I, diterbitkan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Jakarta, 1971.

DAFTAR SINGKATAN.

a.l.	antara lain.
Dep.	Departemen.
Dir. Patent.	Direktorat Patent.
dll.	dan lain-lainnya.
dsb.	dan sebagainya.
dst.	dan seterusnya.
hal.	halaman.
Hof.	Gerechts Hof.
H.G.H.	Hoog Gerechts Hof.
H.R.	Hooge Raad.
I.E.	De Industriele Eigendom.
B.I.E.	Bijblad bij De Industriele Eigendom.
I.T.R.	Indisch Tijdschrift van het Recht.
jo.	juncto (bersambung).
k.l.	kurang lebih.
K.U.H.P.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
K.U.H.Pdt.	Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

L.N.	Lembaran Negara.
M.A.	Mahkamah Agung.
N.J.	Nederlandse Jurisprudentie.
No.	Nomer.
P.B.B.	Perserikatan Bangsa-bangsa.
P.M.I.	Palang Merah Indonesia.
Rb.	Arrondissements Rechtbank.
R.I.	Republik Indonesia.
R.I.E.Kol.	Reglement Industriele Eigendom Kolonien.
R.v.J.Bat.	Raad van Justitie Batavia.
S.	Staatsblad.
sbb.	sebagai berikut.
T.B.N.	Tambahan Berita Negara.
Th.	Tahun.
tsb.	tersebut.
UU	Undang-undang.
UUD.	Undang-undang Dasar.
W	Weekblad van het Recht.

ISI

PRAKATA 3
KATA PENGANTAR 5
BAB I.
Arti merek 7
BAB II.
Sistim pendaftaran merek 8
BAB III.
Syarat-syarat pendaftaran merek 9
BAB IV.
Barang-barang sejenis 13
BAB V.
Kantor pendaftaran merek 16
BAB VI.
Siapakah yang berhak atas merek 17
BAB VII.
Wilayah berlakunya merek 20
BAB VIII.
Peradilan dalam sengketa merek 21
BAB IX.
Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek terdaftar 24
BAB X.
Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek 25
BAB XI.
Hapusnya kekuatan hukum dari merek terdaftar 28
BAB XII.
Pemindahan hak merek terdaftar 29
BAB XIII.
Uni paris 30
BAB XIV.
K e s i m p u l a n 33
LAMPIRAN I.
Undang-undang no. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan 34

LAMPIRAN II.
Penjelasan atas undang-undang no. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan 43
LAMPIRAN III.
Lampiran Undang-undang merek perusahaan dan merek perniagaan 49
LAMPIRAN IV.
Peraturan Kantor Milik Perindustrian tentang permohonan dan biaya 53

KEMBALI SEBELUM TGL. :

(DATE DUE)

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....



O.C. no. 092/TB/X/75

Perc. Tema Baru — Jakarta