

HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW)

Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi

Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.			
Th. Angg.			Cat :
PARAP.			TGL.



DAFTAR ISI



Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Ucapan Terima Kasih	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Peraturan Perundang-undangan	xix
Bab 1 Sejarah Perkembangan dan Konsep Dasar Merek	1
1. Sejarah Perkembangan Merek	1
2. Konsep Dasar dan Basis Aturan tentang Merek	3
Bab 2 Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional	15
1. Hukum Nasional Perlindungan Merek	15
2. Konvensi Internasional tentang Merek dan Indikasi Geografis	18
Bab 3 Elemen Tanda dan Teori Daya Pembeda (<i>Distinctiveness</i>)	59
1. Basis Aturan dan Elemen Dasar Merek	59
2. Teori Tanda dengan Daya Pembeda	63
3. Terminologi <i>Generic</i> atau <i>Descriptive</i> ?	65
Bab 4 Tanda Pembeda Inheren: Elijabel untuk Merek dan Perlindungan Hukum	71
1. Tanda Khayalan Unik Menarik (<i>Fanciful</i>)	71
2. Tanda yang Berubah-ubah (<i>Arbitrary</i>)	72
3. Tanda yang Memberi Sugesti (<i>Suggestive Words</i>)	73

Bab 5	Tanda <i>Secondary Meaning</i>: Elijibel untuk Merek dan Perlindungan Hukum	75
1.	Tanda Deskriptif (<i>Descriptive</i>)	76
2.	Tanda dengan Deskripsi yang Salah (<i>Misdescriptive</i>)	78
3.	Nama Pribadi (<i>Personal Name</i>)	79
Bab 6	Tanda Tanpa Daya Pembeda (<i>In Capable of Becoming Distinctive</i>): Tidak Pernah Elijibel sebagai Merek dan Perlindungan Hukum	81
1.	Generic Term	81
2.	Tanda yang Menipu (<i>Deceptive</i>)	83
3.	Tanda dengan Geografis yang Salah dan Menyesatkan (<i>Geographically Deceptive and Misdescriptive</i>)	84
Bab 7	Merek yang Tidak Dapat Dirasa Indriawi dan Merek 3D	85
1.	Merek yang Tidak Dapat Dirasa Indrawi	85
2.	Merek Berupa Suara	86
3.	Merek Berupa Warna	88
4.	Merek Berupa Tanda Tangan	89
5.	Merek Berupa Bentuk atau Merek Tiga Dimensi	89
Bab 8	Alasan Absolut (<i>Absolute Grounds</i>) Tidak Diterimanya Pendaftaran Merek	91
1.	Basis Aturan	91
2.	Merek Bertentangan dengan Iktikad Baik	94
3.	Merek Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Moralitas Agama, Kesusilaan atau Ketertiban Umum	99
4.	Merek Tidak Memiliki Daya Pembeda	100
5.	Merek Telah Menjadi Milik Umum	102
6.	Kata Generik yang Berkaitan dengan Barang atau Jasa yang Dimintakan Pendaftaran	104
Bab 9	Alasan Relatif (<i>Relative Grounds</i>) Ditolaknya Pendaftaran Merek	107
1.	Basis Aturan	107
2.	Merek Identik atau Mirip dengan Merek Senior	115

3. Merek Identik atau Mirip dengan Merek Terkenal ..	116
4. Merek Identik atau Mirip dengan Indikasi Geografis	118
5. Merek Menyerupai Nama Orang Terkenal, Foto atau Nama Badan Hukum yang Dimilik Orang Lain	119
6. Merupakan Tiruan dari atau Menyerupai Nama atau Singkatan Nama, Bendera, Lambang atau Simbol/Emblem Negara atau Lembaga Organisasi Nasional/Internasional	120
7. Merupakan Tiruan atau Menyerupai Tanda, Cap atau Stempel Resmi Negara atau Lembaga Pemerintah	127
8. Merupakan Tiruan atau Menyerupai Ciptaan Orang Lain yang Dilindungi Hak Cipta	128

Bab 10 Elemen Penggunaan Merek Menurut Hukum

1. Basis Aturan	131
2. Penggunaan Secara Terbuka dan <i>Bonafide</i>	132
3. Penggunaan Secara Iktikad Baik	133
4. Penggunaan Bukan Sekadar sebagai Pencitraan	134
5. Penggunaan untuk Memperoleh Daya Pembeda (<i>Acquiring Distinctiveness Through Use</i>)	135

Bab 11 Persyaratan Formal dan Substantif (*Substantive and Formal Requirements*) Pendaftaran Merek

1. Basis Aturan	137
2. Persyaratan Substantif (<i>Substantive Requirements</i>) Pendaftaran Merek	138
3. Persyaratan Formal (<i>Formal Requirements</i>) Pendaftaran Merek	139

Bab 12 Permohonan Pendaftaran Merek

1. Basis Aturan	143
2. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek	144
3. Syarat dan Tata Cara Permohonan	146
4. Waktu Penerimaan Permohonan	148
5. Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek	148
6. Pemeriksaan Substantif	149
7. Pengumuman	150

8. Keberatan dan Sanggahan	150
9. Pemeriksaan Kembali	152
10. Keputusan	152
Bab 13 Hak Prioritas	159
1. Basis Aturan	159
2. Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas di Indonesia	164
3. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan	165
Bab 14 Permohonan Banding	167
1. Basis Aturan	167
2. Permohonan Banding Merek	170
3. Komisi Banding	171
Bab 15 Persamaan Secara Keseluruhan (Merek Identik)	173
1. Basis Aturan	173
2. Identitas Ganda (<i>Double Identity</i>)	175
3. Persamaan Seluruh Elemen	176
4. Elemen Figuratif Tidak Akan Pernah Sama	176
5. Persamaan Keseluruhan Merek (Identik) Sama dengan Produk Palsu	178
Bab 16 Persamaan Pada Pokoknya	179
1. Basis Aturan	179
2. Persamaan Bunyi, Arti atau Tampilan	181
3. <i>A Likelihood of Confusion</i>	183
4. Persamaan pada Pokoknya Sama dengan Pelanggaran Merek	185
Bab 17 Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar	187
1. Basis Aturan	187
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	188
Bab 18 Hak Eksklusif dan Eksploitasi Merek	191
1. Basis Aturan	191
2. Eksploitasi dalam Bentuk Penggunaan Sendiri	196
3. Eksploitasi dalam Bentuk Perjanjian Lisensi	197
4. Eksploitasi dalam Bentuk Pengalihan Hak	210

Bab 19 Aturan <i>Exhaustion Right</i> dan <i>First Sale</i>	
Dalam Merek	219
1. Basis Aturan	219
2. <i>Exhaustion Rights</i> (Hak Maksimal)	219
3. Aturan Penjualan Pertama (<i>First Sale Rules</i>)	221
Bab 20 Impor Paralel (<i>Parallel Import</i>)	227
1. Basis Aturan	227
2. Apa Itu Impor Paralel?	227
3. Impor Paralel dan Hak Maksimal (<i>Exhaustion Rights</i>)	228
4. Pergerakan Bebas Barang dan Jasa (<i>Free Movement of Goods/Services</i>)	229
Bab 21 Merek Senior (<i>Senior Marks</i>)	233
1. Basis Aturan	233
2. Merek Terdaftar Secara Nasional, Regional, atau Internasional	236
3. Merek Senior di Internet	236
Bab 22 Merek Terkenal dan Aturan <i>Dilution</i>	239
1. Basis Aturan	239
2. Merek Terkenal Kategori <i>Famous</i> atau <i>Wellknown</i> ...	241
3. <i>Dilution</i>	243
4. <i>Dilution</i> Type Pengaburan (<i>Blurring</i>)	245
5. <i>Dilution</i> Type Perusakan (<i>Tarnishment</i>)	246
Bab 23 Indikasi Geografis	251
1. Sejarah Perkembangan Indikasi Geografis	251
2. Konsep Dasar dan Basis Aturan	256
Bab 24 Merek Kolektif	275
1. Sejarah Perkembangan Merek Kolektif	275
2. Konsep Dasar dan Basis Aturan	276
Bab 25 Pembatalan Merek	285
1. Basis Aturan	285
2. Konsep Dasar Pembatalan	289

Bab 26 Gugatan Penghapusan Merek	299
1. Basis Aturan	299
2. Konsep Dasar Penghapusan Merek	303
Bab 27 Pelanggaran Merek	311
1. Pelanggaran Hak Merek	311
2. Pelanggaran Berupa Persamaan pada Pokoknya yang Menyebabkan Persamaan yang Membingungkan tentang Sumber Afiliasi atau Koneksi	312
3. Pemalsuan atau Penggunaan Merek yang Secara Substansial Tidak Memiliki Daya Pembeda (Merek Identik) Disyaratkan Pengetahuan Penggunaan untuk Dapat Dinilai Merugikan dan Dikenai Sanksi Pidana	316
4. Pelanggaran <i>Dilution</i> /Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhan Merek Terkenal	318
5. Pendaftaran dan Penggunaan Merek Terkenal di Internet (<i>Cybersquatting</i>)	321
6. Penggunaan <i>Character</i> dalam Pemasaran (<i>Character Merchandising</i>)	322
Bab 28 Upaya Pemulihan	325
1. Upaya Pemulihan	325
2. Kewenangan Instansi Bea Cukai	325
3. Penetapan Sementara	331
4. Gugatan Pembatalan	337
5. Gugatan Perdata	338
6. Tuntutan Pidana	352
7. Alternatif Penyelesaian Sengketa	358
Bab 29 Internet Domain Names (Name Domain Internet) ...	361
Bab 30 Character Merchandising (Pemasaran Karakter)	371
1. Sejarah Perkembangan Character Merchandising ...	371
2. Konsep Dasar dan Basis Aturan	376
Bab 31 Single Market dan Integrasi Ekonomi	381

Referensi	385
Lampiran	
Permintaan Pendaftaran Merek	396
Permintaan Perpanjangan Merek	399
Tentang Penulis	403