

# Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia

Oleh :

M. Rasyid (email : muhamadrasyid36@yahoo.com)  
Hj. Yunial Laily (email : Yuniailailimutiari@yahoo.com)  
Sri Handayani (email : handayanisri779@yahoo.co.id)

## Abstrak

*Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas (free market), merek asing memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek asing semakin diperlukan setelah adanya kasus peniruan. Perlindungan merek dagang milik orang asing merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yaitu WTO (World Trade Organization) yang merupakan salah satu hasil Perundingan Uruguay. Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas suatu barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan barang dan jasa sejenis milik orang lain. Perlindungan merek dagang asing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan upaya represif.*

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Merek Asing, Perdagangan Bebas*

## A. Pendahuluan

Istilah perdagangan bebas menjadi istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang merupakan bagian dari kecenderungan globalisasi di segala bidang kehidupan, terutama penerapan globalisasi ekonomi yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap negara.<sup>1</sup>

Perdagangan adalah sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antara anggota masyarakat dan antar bangsa. Perdagangan internasional yang didasari oleh perjanjian bilateral, multilateral dan konvensi-konvensi internasional mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri

---

<sup>1</sup> Stopler dan Samuels berpendapat bahwa terbukanya perdagangan akan mengubah distribusi penghasilan yang menguntungkan faktor produksi yang digunakan secara intensif di sector ekspor. Selanjutnya, David Ricardo berpendapat bahwa perdagangan bebas akan menyamakan tingkat imbalan dari fakta-fakta produksi di negara-negara yang berperan serta dalam perdagangan Internasional.

dalam menghadapi persaingan di era globalisasi terutama untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri.

Globalisasi mengandung dimensi tantangan sekaligus peluang. Dirasakan sebagai tantangan, karena berbagai kenyataan yang ada dipandang belum memadai untuk memungkinkan Indonesia berperan secara wajar dan memperoleh manfaat dari arus globalisasi tersebut. Juga dikatakan sebagai peluang karena globalisasi memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi bangsa-bangsa untuk memperoleh berbagai keuntungan dari proses globalisasi yang dapat menjadi tumpuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Globalisasi menimbulkan peluang semakin terbukanya pasar internasional bagi produksi barang dan jasa dalam negeri, sedangkan di sisi lain globalisasi akan menimbulkan makin kuatnya persaingan di pasar internasional dan meningkatkan kecenderungan proteksionisme dan diskriminasi pasar melalui pengelompokan regional dan internasional.<sup>2</sup>

Globalisasi juga akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Dengan demikian, yang merupakan pemikiran utama dalam era globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi adalah bagaimana melakukan kiat-kiat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sekaligus bagaimana menghindari atau mengatasi kendala-kendala yang mungkin dapat ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Unpad, Globalisasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Indonesia, Makalah Sebagai Masukan dan Pertemuan dengan Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Bandung, 3 Februari 2000, h. 24-25.

<sup>3</sup> Paingat Rambe Manulu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000, h.4. Bdgk pula dengan Anwar Nasution, *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Volume 3, Jakarta, 1998, h.17, yang menyatakan bahwa selain memberikan manfaat, globalisasi atau integritas perekonomian nasional dengan luar negeri sekaligus menimbulkan masalah. Manfaat globalisasi antara dapat memperbesar terbukanya pasar bagi dunia usaha dan membuka peluang persaingan sehingga merangsang peningkatan efisiensi, investasi serta spesialisasi serta spesialisasi usaha. Globalisasi memungkinkan pula penggunaan faktor produksi asing bagi pembangunan nasional. Namun juga terdapat dampak negatif globalisasi antara lain mudah masuk penyakit sosial dan kriminalisasi dari luar negeri, diantaranya memanfaatkan industry keuangan nasional sebagai sumber pendulang uang haram dan sebagai mata rantai internasional dalam proses *money laundering*.

Sebagai negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas tersebut amat penting, mengingat Persetujuan *TRIPs-WTO* sudah efektif.<sup>4</sup> Untuk itu, yang merupakan hal yang esensial adalah bagaimana mempersiapkan Indonesia untuk tetap eksis dalam era perdagangan bebas tersebut.

Adanya pasar bebas ini memberikan dampak yang besar terhadap perdagangan dunia karena diikuti oleh persaingan yang ketat di antara negara-negara di dunia. Untuk dapat menghadapi perekonomian dunia, setiap negara termasuk Indonesia harus meningkatkan perekonomian nasional melalui pembenahan sektor perekonomian baik dalam negeri (*lokal*) maupun luar negeri. Untuk itu diperlukan pelaku usaha yang memiliki daya saing yang tinggi dengan itikad baik untuk dapat bersaing di pasar internasional.

Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas menimbulkan peningkatan pelaku usaha dari negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya merek-merek dagang milik orang asing yang terkenal menduduki pasar domestik bahkan sampai menguasai pasar di Indonesia.

Setiap pelaku usaha, khususnya pemilik merek dagang berlomba-lomba untuk menjadikan mereknya sebagai *tren* dalam persaingan pasar di Indonesia yang pada akhirnya, pelaku usaha di Indonesia yang cenderung memiliki modal yang kecil melakukan berbagai cara untuk tetap mengikuti arus perdagangan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meniru produk merek-merek dagang asing yang terkenal ke dalam suatu produk yang diproduksi sendiri dengan bentuk dan kualitas yang hampir sama dengan produk merek aslinya tetapi dengan harga yang cenderung murah bahkan jauh dibawah harga produk barang dagang yang asli. Keadaan ini dapat mengganggu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang berujung pada sulitnya Indonesia untuk bersaing dalam perdagangan global.

Indonesia sebagai salah satu anggota *WTO* telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan *WTO* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sebagai kelanjutan dari *GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)*, yang dalam salah satu syarat perjanjian diwajibkan bagi negara yang ikut menandatangani

---

<sup>4</sup> Tim Unpad, *Op.Cit.*, h. 26.

untuk memperbaharui peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan *TRIPs*, yang tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa, masalah Hak Kekayaan Intelektual, dan aspek-aspek Penanaman Modal yang terkait.<sup>5</sup> Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Undang-undang ini diharapkan dalam lembaga peradilan di Indonesia dapat memegang teguh prinsip-prinsip yang terdapat dalam *TRIPs*.

Merek sebagai salah satu karya intelektual, menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha untuk dapat memperoleh keuntungan dalam perekonomian. Setiap pelaku usaha berusaha untuk dapat menjadikan merek produk usahanya sebagai produk yang bermutu, terkenal dan banyak digunakan oleh konsumen. Hal ini juga dimaksudkan agar ada daya pembeda antara merek dagang yang satu dengan merek dagang yang dihasilkan oleh perusahaan lain.

Suatu produk yang tidak memiliki merek mungkin akan menimbulkan permasalahan baik dari produsen maupun konsumen. Oleh karena itu merek sangat memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis perdagangan.

Dalam kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya dalam perdagangan nasional, merek menjadi suatu hal yang sangat penting. Merek dapat memberikan jaminan kualitas dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa masyarakat memilih barang maupun jasa yang mutunya bagus dengan merek yang telah dikenalnya dan merasa percaya produk yang dimilikinya bermanfaat serta memberikan kepuasan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setiap pelaku usaha selalu melakukan perubahan-perubahan terhadap produk barang yang dihasilkan guna menjaga eksistensi merek dagangnya agar terus digunakan oleh konsumen.

Kesuksesan dari merek-merek dagang terkenal inilah yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran-pelanggaran di bidang merek dagang. Merek-merek dagang terkenal, khususnya merek dagang milik orang asing sering dijadikan pengusaha lokal Indonesia sebagai merek dagang hasil produksinya. Pengusaha sering melakukan pemalsuan terhadap merek dagang tersebut dengan menempelkan merek-merek tersebut dalam produk usahanya. Misalnya merek dagang *Hermes* dan masih banyak merek dagang milik orang asing lain yang beredar di pasaran dengan harga yang sangat murah.

---

<sup>5</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2005, h. 17.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 2.

Keadaan ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi para investor asing yang merupakan pemilik sah dari produk-produk tersebut. Selain karena adanya pemalsuan terhadap merek dagangnya yang berdampak terhadap berkurangnya pembelian terhadap produk yang asli, juga berdampak pada minat konsumen yang berkurang terhadap suatu merek tertentu karena kualitas barang dagang palsu biasanya berbeda dengan barang dagang yang asli.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang milik orang asing yang telah tercatat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah tercakup dalam Pasal 6 angka 1 yang menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis merupakan suatu kemajuan dalam peraturan hukum merek di Indonesia yang memberikan jaminan terhadap hasil karya intelektual seseorang maupun beberapa orang atau badan hukum yang telah terdaftar pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang tidak mengatur tentang merek terkenal yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yang telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek dagang terkenal meskipun dalam realitanya masih mengalami berbagai macam kendala.

Salah satu prinsip terpenting dari *Konvensi Paris* adalah tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga negara sendiri. Prinsip “*Nation Treatment*” atau prinsip asimilasi (*Principle of Assimilation*) yaitu bahwa seorang warga negara dari suatu negara peserta uni, akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara dimana mereknya didaftarkan.<sup>7</sup>

Prinsip perlakuan sama ini dimaksudkan untuk melindungi merek asing yang didaftarkan di negara Peserta Konvensi Paris termasuk Indonesia

Merek terkenal yang dalam bahasa asingnya “*well-known*”<sup>8</sup> tidak memiliki definisi yang pasti menurut Undang-undang. Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 hanya memberikan kriteria tentang merek asing terkenal yaitu merek yang sudah diketahui umum, adanya promosi yang gencar dan besar-besaran terhadap merek tersebut, investasi yang

---

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 129.

<sup>8</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, h. 22.

dilakukan pemiliknya di beberapa negara di dunia serta bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara di dunia serta bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal dalam hal ini merek dagang milik orang asing tidak memberikan jaminan yang pasti dalam kenyataannya karena masih banyak pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dan peniruan terhadap merek dagang milik orang asing yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan para pemilik hak merek tersebut mengalami banyak kerugian dalam kegiatan bisnisnya yang dapat berakibat pada berkurangnya investasi di Indonesia yang juga memberi dampak pada perekonomian nasional yang akan menurun.

## 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji, antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing dalam era perdagangan bebas di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap merek asing di Indonesia ?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>9</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>10</sup> Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis saja, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>11</sup>

Jenis data yang digunakan adalah data primer (data lapangan) dengan cara wawancara dan sekunder. Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara, dan data sekunder yaitu menggunakan literatur bahan hukum. Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 40.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 54.

<sup>11</sup> *Ibid*.

dianalisis secara kualitatif, artinya dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih secara efektif, sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>12</sup> Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan kemudian di tarik kesimpulan secara umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia**

Perdagangan adalah sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antarabangsa. Perdagangan internasional yang didasari oleh perjanjian bilateral, multilateral dan konvensi-konvensi internasional mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi terutama untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri.<sup>13</sup>

Globalisasi mengandung dimensi tantangan sekaligus peluang. Dirasakan sebagai tantangan, karena berbagai kenyataan yang ada dipandang belum memadai untuk memungkinkan Indonesia berperan secara wajar dan memperoleh manfaat dari arus globalisasi tersebut. Juga dikatakan sebagai karena globalisasi memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi bangsa-bangsa untuk memperoleh berbagai keuntungan dari proses globalisasi yang dapat menjadi tumpuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Globalisasi menimbulkan peluang semakin terbuka pasar internasional bagi produksi barang dan jasa dalam negeri, sedangkan di sisi lain globalisasi akan menimbulkan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 127.

<sup>13</sup> Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1999.

makin kuatnya persaingan di pasar internasional dan meningkatkan kecenderungan proteksionisme dan diskriminasi pasar melalui pengelompokan regional dan internasional.<sup>14</sup>

Globalisasi juga akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Dengan demikian, yang merupakan pemikiran utama dalam era globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi adalah bagaimana melakukan kiat-kiat untuk memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus bagaimana menghindari atau mengatasi kendala-kendala yang mungkin dapat ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi.<sup>15</sup>

Dititik beratkan pada aspek ekonomi, proses globalisasi merupakan wahana kompetisi antar kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan faktor produksi antar negara yang kian erat terkait (*cross-border economic activity*) dengan memudarkannya pusat-pusat aktivitas monopolistik ke beberapa sentara yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Sebagai unit dalam perekonomian global dewasa ini, Indonesia tidak dapat tinggal diam pada suatu dependensi yang kian akut, tetapi harus senantiasa berusaha meningkatkan daya komparatif dan kompetitifnya pada peluang inrependensi yang lebih memberdayakan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional.<sup>16</sup>

Sebagai negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas tersebut amat penting, mengingat Persetujuan *TRIPs-WTO* sudah efektif berlaku bagi semua negara anggota WTO termasuk Indonesia.<sup>17</sup> Untuk itu, yang merupakan hal yang esensial adalah bagaimana mempersiapkan Indonesia untuk tetap eksis dalam era perdagangan bebas tersebut.

---

<sup>14</sup> Tim Unpad, *Globalisasi sebagai Tantangan bagi Masyarakat Indonesia*, Makalah sebagai Masukan dalam Pertemuan dengan Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Bandung, 3 Februari 2000, h. 24-25.

<sup>15</sup> Paingat Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000, h. 4. Bdgk pula dengan Anwar Nasution, *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Volume 3, Jakarta, 1998, h. 17 yang menyatakan bahwa selain memberikan manfaat, globalisasi atau integrasi perekonomian nasional dengan luar negeri sekaligus menimbulkan masalah. Manfaat glabalisasi antara lain dapat memperbesar terbukanya pasar bagi dunia usaha dan membuka peluang persaingan sehingga merangsang peningkatan efisiensi, investasi serta spesialisasi usaha. Glabalisasi memungkinkan pula penggunaan faktor produksi asing bagi pembangunan nasional. Namun, juga terdapat dampak negatif glabalisasi, antara lain mudah masuk penyakit sosial dan kriminalisasi dari luar negeri, di antaranya memanfaatkan industri keuangan nasional sebagai sumber pendulangan uang haram dan sebagai mata rantai internasional dalam proses *money laundring*.

<sup>16</sup> Tim Unpad, *Op Cit*, h. 26.

<sup>17</sup> Salah satu tujuan dari *Uruguay Round* adalah menciptakan perdagangan bebas yang akan memberi keuntungan bagi semua negara, khususnya negara berkembang. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan peluang bagi produk-produk ekspor dalam rangka memasuki pasar (*access to the market*) melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif, pembatasan dan tindakan-tindakan non tarif lainnya.

Prinsip perdagangan bebas dilandasi pemikiran bahwa melalui partisipasi yang lebih luas di kalangan masyarakat internasional yang di dalamnya terdapat individu-individu atau kelompok-kelompok yang dapat menjual yang dihasilkan dengan tingkat efisiensi yang paling tinggi, masyarakat mendapat jaminan bagi tersedianya produk-produk yang lebih besar jumlahnya, lebih tinggi kualitasnya dan lebih beraneka ragam wujudnya.

Perlindungan merek dagang milik orang asing merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yaitu WTO (*World Trade Organization*) yang merupakan salah satu hasil Perundingan Uruguay. Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas suatu barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan barang dan jasa sejenis milik orang lain.<sup>18</sup>

Seiring dengan telah diratifikasinya Konvensi Pembentukan WTO yang di dalamnya antara lain memuat ketentuan TRIPs, maka dilakukan pula penyempurnaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yang kemudian digantikan oleh Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dengan pertimbangan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional sehingga peranan merek menjadi penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Suatu merek mendapat perlindungan hukum apabila merek tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Artinya apabila seseorang atau badan hukum ingin mendapatkan perlindungan hukum atas merek miliknya, maka merek yang bersangkutan wajib didaftarkan terlebih dahulu. Akan tetapi bagi merek dagang milik orang asing, perlindungan hukum tetap diberikan meskipun tidak mendaftarkan merek dagangnya di kantor merek.<sup>19</sup>

Merek dagang milik orang asing memiliki hak prioritas yaitu hak untuk diutamakan dalam pendaftaran merek di negara tujuan. Untuk itu apabila orang asing melakukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia maka tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas yang digunakan sebagai tanggal pendaftaran di negara tujuan. Hal

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Bulan Mahardika Subekti, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan KI, Kanwil Depkum HAM Sumsel, tanggal 2 September 2016.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Bulan Mahardika Subekti, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan KI, Kanwil Depkum HAM Sumsel, tanggal 2 September 2016.

ini dilakukan dengan tujuan melindungi milik dagang milik orang asing dari pembajakan dan pemboncengan merek dagang oleh pelaku usaha lokal.

Undang-undang merek memiliki sistem pemeriksaan substansi dalam pendaftarannya. Pemeriksaan ini dilakukan setelah permohonan pendaftaran diterima dan dianggap secara lengkap oleh kantor merek. Jadi tidak ada lagi syarat pengumuman secara administratif, tetapi pada saat belum selesai masa pengumumanpun, sekarang sudah dimulai pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksaan merek.

Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan supaya masyarakat lebih cepat mengetahui apakah permohonan bersangkutan disetujui atau ditolak dan diberikan kesempatan kepada pihak ketiga lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar ini. Dengan demikian dalam hal terjadi persaingan untuk memperoleh pendaftaran antara pemilik dagang asing dengan pengusaha lokal mengenai merek dan jenis barang yang sama, maka lebih mengutamakan kepada pemilik merek dagang asing.

Hukum merek Indonesia menganut sistem konstitutif, artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran. Dengan demikian bilamana sebuah perusahaan itu diwajibkan untuk mendaftarkan lebih dulu merek yang akan digunakannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

Pasal 3 UUM 2001 tentang merek dijelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Jadi hak eksklusif ini, meskipun tidak boleh memakai merek yang telah terdaftar ini dan si pemilik merek yang telah terdaftar inilah satu-satunya yang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya di dalam Wilayah Republik Indonesia. Apabila belum terdaftar, hak atas merek belum mempunyai daya melahirkan dan mewujudkan hak khusus.<sup>20</sup>

Pendaftaran merek selain untuk mendapatkan hak eksklusif dari negara, juga dimaksudkan untuk menghindari dari pihak lain yang bukan pemilik atau pemegang hak atas merek maupun penerima lisensi menggunakan dengan seenaknya. Dengan kata lain,

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harhap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, h. 345.

pendaftaran atas merek menghindari atau paling tidak melindungi pemilik ataupun pemegang hak atas merek dari tindakan pembajakan.

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (1) mewajibkan kepada pendaftar merek yang beritikad baik. Padahal ini berkaitan dengan penegasan Pasal 6 ayat (1). Tidak boleh mengajukan permintaan merek yang mengandung pembajakan, peniruan atau memiliki persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar.

Sehubungan dengan itu, jika dalam pemeriksaan permintaan pendaftaran merek ditemukan fakta itikad buruk atau itikad baik, pendaftaran harus ditolak. Akan tetapi bila dalam pemeriksaan substantif baru ditemukan itikad baik dalam pendaftaran, terdaftar dan pada Pasal 62 UUM 2001 melalui permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek.

Pasal 28 UUM 2001 menjelaskan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum atas merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek antara lain meliputi :<sup>21</sup>

1. Memberikan perlindungan hak eksklusif merek, antara lain:
  - a. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar, dalam surat menyurat, barang dan jasa, kemasan dan advertensi atau promosi,
  - b. Menikmati secara eksklusif menifestasi yang lahir dari merek, meliputi *good will* atau *well known*, reputasi tinggi, indikasi sumber asal atau geografis dan sentuhan cultural keakraban.
2. Melindungi secara eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
  - a. Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global,
  - b. Menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga,
  - c. Mensuplai,
  - d. Mengekspor.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 369.

3. Melindungi kegiatan hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat.
4. Melindungi pengalihan atau atau transfer merek dalam bentuk :
  - a. Tranfer berdasarkan ketentuan hukum waris,
  - b. Transfer dalam bentuk transaksi yang dibenarkan Undang-undang.
  - c. Dalam bentuk lisensi.

Perlindungan merek dagang milik orang asing yang dalam hal ini merupakan merek terkenal tidak diatur secara jelas di dalam UUM tahun 2001, bahkan Undang-undang ini pun tidak menjabarkan definisi dari merek terkenal. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02 tahun 1991 yang menyatakan bahwa merek terkenal adalah sebuah merek dagang yang secara umum dikenal dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa oleh seorang individu atau badan hukum di Wilayah Republik Indonesia ataupun Negara-negara lain, secara hukum menunjukkan bahwa Indonesia mengakui adanya keberadaan merek terkenal di dalam wilayahnya dan secara global.

Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik merek dagang milik orang asing, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

**a. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan upaya yang mengarah kepada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang milik orang asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek asing, pemegang hak mendapatkan perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang diterima negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dalam rangka upaya preventif ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Faktor tersebut adalah :

## 1. Faktor hukumnya sendiri

Dampak dari globalisasi yang ditandai dengan banyaknya merek dagang milik orang asing yang beredar di Indonesia menimbulkan permasalahan dalam praktik yaitu adanya pelanggaran atas merek dagang asing tersebut. Dengan ditetapkannya UUM Nomor 15 Tahun 2001 diharapkan akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang milik orang asing. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi jika merek yang dimilikinya tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI, maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantive yang telah ditentukan UUM.

Sehubungan dengan hal ini. Pasal 5 UUM menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum, atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa.

Selain itu Pasal 6 ayat (1) huruf b menambahkan bahwa permohonan harus ditolak bila mempunyai persamaan pada pokoknya atau harus ditolak bila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis.

Selain itu ada pengecualian untuk merek dagang asing, yaitu dapat mengajukan gugatan pembatalan merek meskipun belum terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut di dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UUM 2001 menambahkan bahwa diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

## **2. Faktor Pegawai Direktorat Merek**

Pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan aparat yang bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Adanya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain terjadi karena adanya kelemahan dari pihak Direktorat Merek. Untuk itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Direktorat Merek khususnya sangat diperlukan, terutama kualitas staf pemeriksa merek. Selama ini kualitas bahasa asing masih menjadi kendala dalam pemeriksaan merek, terutama dalam penggunaan internet-online yang mana Direktorat Merek harus mempertimbangkan adanya merek-merek dagang asing yang belum didaftarkan di Indonesia.

## **3. Pemanfaatan Teknologi Canggih**

Untuk mempermudah para pemeriksa merek, tidak terlalu berlebihan apabila Direktorat Merek dilengkapi dengan teknologi yang canggih baik dari perangkat lunak maupun perangkat keras di bidang komputerisasi. Perkembangan merek dagang milik orang asing dapat diketahui melalui informasi atau dokumentasi dalam media online atau internet. Dengan demikian para petugas Direktorat Merek dapat meninjau merek dagang asing yang beredar di Indonesia baik yang sudah terdaftar maupun yang belum didaftarkan.

### **b. Upaya Represif**

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Hal ini menuntut peranan dari lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, pejabat pegawai negeri sipil dan kejaksaan sangat diperlukan.

Pemegang hak atas merek dagang milik orang asing meskipun belum terdaftar memiliki pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan setelah pemilik merek dagang asing milik orang lain mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal HKI. Selain itu apabila ternyata suatu merek terdaftar mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik orang asing, direktorat jenderal akan menolak perpanjangan pendaftaran merek tersebut.

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pengusaha lokal yang menggunakan merek dagang milik orang asing ini tanpa izin dari pemilik merek. Hal ini agar memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang asing yang terdaftar di Indonesia. Contohnya memberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- bagi pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 90 UUM Nomor 15 Tahun 2001.

Tetapi dikatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 itu adalah delik aduan (*klacht delict*). Artinya bahwa hanya dengan adanya laporan atau *klacht* dari si pemilik merek bersangkutan, maka akan dituntut dan dikenakan sanksi tersebut atau diadakan penyidikan.<sup>1</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa**

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 telah memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap merek-merek di Indonesia tidak terkecuali terhadap merek-merek dagang milik orang asing yang beredar di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan hukum kepada pemilik merek asing dan juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan investasi asing masuk ke Indonesia.

Dalam perkembangannya, timbul sengketa merek yang dilatar belakangi oleh adanya peristiwa peniruan atau menggunakan merek secara tidak sah oleh pihak lain. Merek yang ditiru biasanya adalah merek yang terlihat laku keras di pasaran dan merupakan merek yang sudah dikenal dalam masyarakat. Motivasi perbuatan tersebut adalah untuk membonceng merek yang sudah terkenal dan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Sengketa merek ditetapkan dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan penyelesaiannya melalui pengadilan niaga karena merek tidak dapat dilepaskan dari masalah perdagangan. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus dengan hakim yang

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, h. 26.

khusus pula. Hakim dalam pengadilan niaga telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan negeri, mendapat pendidikan khusus serta menguasai pengetahuan di bidang perniagaan termasuk merek. Untuk kepentingan penyelesaian sengketa, telah dibentuk pengadilan niaga di beberapa tempat di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makasar.

Dengan ditentukannya pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada undang-undang yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda lainnya.<sup>2</sup>

Sengketa merek yang diadili di pengadilan niaga ada tiga macam, yaitu berupa gugatan pembatalan pendaftaran merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan pihak ketiga, dan gugatan atau pelanggaran merek. Gugatan atas pelanggaran merek berupa gugatan ganti rugi yang dapat disertai dengan gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 76 memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dan gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Gugatan tersebut berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau ;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.

Menurut OK. Saidin, ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Op. Cit*, h. 401.

uang. Misalnya, akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Sedangkan ganti rugi immaterial yang berupa gugatan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Misalnya, pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya karena tindakan tersebut sangat merugikan orang asing sebagai pemilik merek yang sah tersebut. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila merek barang dan jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang dan jasa yang menggunakan merek yang sah.

Akan tetapi bagi pemilik merek dagang asing berhak mengajukan gugatan meskipun merek yang dimilikinya belum terdaftar dalam daftar umum merek, tetapi dengan syarat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek tersebut ke kantor merek walau belum memperoleh *filling date* atau tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek oleh kantor merek. Pengecualian ini dipandang perlu, karena :

1. Memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek dagang milik orang asing yang tidak terdaftar ;
2. Mendorong pemilik merek dagang milik orang asing yang tidak terdaftar untuk segera mendaftarkan merek dagangnya.

Dalam kasus sengketa merek milik orang asing yang tentunya pemilik merek tersebut berdomisili di luar negeri, gugatan dapat diajukan ke pengadilan niaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatakan bahwa dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan ke pengadilan niaga di Jakarta. Hal ini kemungkinan dilakukan karena Jakarta merupakan ibukota. Pihak asing lebih mengenal ibukota negara daripada kota-kota lain walaupun merupakan ibukota Provinsi, sehingga

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

dalam kedudukannya sebagai ibukota negara lebih mudah dicari dan didatangi orang asing untuk bersidang.<sup>4</sup>

Untuk pihak asing yang tidak dapat menghadiri sidang maka dapat memberi kuasa kepada advokat untuk mewakili dan membela perkara di pengadilan. Sebagai kuasa hukum diberi kuasa khusus untuk membela perkara merek sampai selesai. Berhubung yang memberi kuasanya adalah pihak asing maka surat kuasanya tidak cukup dibuat secara otentik maupun dibawah tangan, akan tetapi wajib dilegalisir oleh perwakilan negara RI yang ada di negara tersebut. Kemudian apabila surat kuasanya menggunakan bahasa asing sebaiknya diterjemahkan ke bahasa Indonesia melalui penerjemah resmi.

Legalisir surat kuasa tersebut merupakan suatu kewajiban dan hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 020K/N/HaKI tanggal 23 September 2003. Dasar pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa suatu surat kuasa khusus adalah sah apabila telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara dimana surat kuasa itu dibuat dan terakhir dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia di tempat tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUM 2001, atas permintaan pemilik merek atau juga penerima lisensi merek terdaftar penggugat, selama masih pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu ditambahkan dalam Ayat (2) pasal tersebut, dalam hal tergugat ditunjuk juga menyerahkan barang yang digunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terdapat tata cara yang dilakukan terhadap gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar maupun tidak terdaftar oleh pemilik merek dagang milik orang asing terhadap pengusaha lokal yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h. 123

sejenis. Gugatan yang dilakukan di pengadilan niaga dalam hal gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara itu, yang dimaksud dengan ketua pengadilan niaga adalah ketua pengadilan negeri di tempat pengadilan niaga itu berada.
2. Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan di pengadilan niaga di tempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atau gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada pengadilan negeri / pengadilan niaga.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilanpuluh (90) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tigapuluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Isi putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan perkara pembatalan pendaftaran merek, upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun undang-undang merek yang sebelumnya mempunyai ketentuan yang sama, yaitu tidak dimungkinkan adanya upaya banding terhadap putusan perkara merek. Dasar hukum pengajuan kasasi adalah Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 82 UU Nomor 15 tahun 2001.

Permohonan kasasi diajukan paling lama empatbelas hari setelah putusan pengadilan niaga diucapkan. Bagi pihak yang tidak hadir di persidangan pada waktu putusan, maka waktu empatbelas hari dihitung sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan putusan. Permohonan kasasi didaftarkan ke panitera pengadilan niaga yang memutus perkaranya.

Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi karena merupakan bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara merek. Pasal 83 Ayat (3) menentukan paling lama tujuh hari setelah putusan diucapkan, putusan kasasi harus sudah disampaikan. Tidak dipenuhinya ketentuan ini mempunyai akibat bagi permohonan kasasi karena memori kasasi merupakan persyaratan formil yang wajib dipenuhi oleh pemohon kasasi.

Termohon kasasi setelah menerima salinan memori kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lama tujuh puluh hari. Kontra memori kasasi bukan merupakan kewajiban bagi termohon kasasi, sehingga jika memori kasasi tidak dibuat maka tidak berakibat hukum. Jika berkas perkara sudah lengkap yaitu dalam permohonan kasasi telah ada memori kasasi maka panitera mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung paling lama tujuh puluh hari setelah salinan kontra memori kasasi disampaikan kepada pemohon kasasi.

Untuk lamanya pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi ketentuannya sama dengan pemeriksaan perkara di pengadilan niaga yaitu maksimal enam puluh (60) hari dihitung sejak penerimaan berkas di Mahkamah Agung. Waktu tersebut tergolong cukup karena Mahkamah Agung tidak lagi mencari fakta sendiri seperti pada pengadilan tingkat pertama arena berkas yang telah dikirim pada umumnya sudah lengkap.

Kemudian mengenai jangka waktu untuk menjatuhkan putusan sama waktunya dengan pengadilan tingkat pertama maksimal (90) hari dihitung sejak penerimaan berkas perkara. Sesuai dengan pasal 83 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek, putusan kasasi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka dalam waktu tiga hari Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan perkara merek ke pengadilan niaga. Selanjutnya pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung wajib dilaksanakan oleh juru sita pengadilan dalam jangka waktu dua hari kepada pemohon dan termohon kasasi, putusan tersebut diterima oleh pengadilan niaga.

Peninjauan kembali terhadap putusan perkara pembatalan pendaftaran merek yang telah berkekuatan hukum tetap ketentuannya tidak diatur secara khusus di dalam UU Nomor 15 tahun 2001. Oleh karena itu hukum acara yang berlaku bagi peninjauan kembali dalam perkara perdata mengikuti Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja dan karena putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pada prinsipnya eksekusi putusan dapat dilakukan. Permohonan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Mahkamah Agung dalam hal ini merupakan peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk memutuskan perkara peninjauan kembali.

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali telah ditetapkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan ada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu ;
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut ;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Salah satu alasan terdapat dalam pasal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali. Alasan peninjauan kembali dituangkan dalam memori peninjauan kembali dan hal ini merupakan kewajiban bagi pemohon untuk diserahkan ke pengadilan yang pernah memutus perkara dalam peradilan tingkat pertama untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali diajukan dengan tenggang waktu 180 hari 6 bulan untuk alasan-alasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah dilakukan upaya hukum peninjauan kembali, selanjutnya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh dan para pihak yang berperkara harus dapat menerima putusan itu.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Perlindungan merek dagang milik orang asing merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yaitu *WTO (World Trade Organizaton)* yang merupakan salah satu hasil Perundingan Uruguay. Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas suatu barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan barang dan jasa sejenis milik orang lain.

Perlindungan merek dagang asing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan pemalsuan atau pembajakan merek dagang asing oleh pengusaha lokal. Langkah ini ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap eksklusif pemegang hak atas merek dagang asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.

2. Penyelesaian sengketa merek ditetapkan dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan penyelesaiannya melalui pengadilan niaga karena merek tidak dapat dilepaskan dari masalah perdagangan. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, gugatan pembatalan merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan pihak ketiga, dan gugatan atas pelanggaran merek. Gugatan atas penggunaan merek tanpa

izin dapat berupa gugatan ganti rugi yang dapat disertai dengan gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, Bandung: PT. Alumni.
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti.
- Paingat Rambe Manalu, 2000, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Paingat Rambe Manulu, 2000, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Yahya Harahap, 1992, *Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-undang No19 tahun 1992*, Bandung: PT. Aditya Bakti.

### **Makalah**

- Tim Unpad, *Globalisasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Indonesia*, Makalah Sebagai Masukan dan Pertemuan dengan Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Bandung, 3 Februari 2000.

### **Jurnal**

- Anwar Nasution, *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Volume 3, Jakarta, 1998

### **Naskah Akademis**

- Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1999.