



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG
LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR**

(ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/PDT.SUS-HKI/2014)

*LEGAL PROTECTION FOR TRADEMARK RIGHTS HOLDER
AGAINST REJECTION WANG LAO JI REGISTERED TRADEMARK*

*(Analysis of The Commision's Decision Number 226 K/Pdt.Sus-
HKI/2014)*

MELIANA BR. MANURUNG

NIM. 100710101344

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG
LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR**

(ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

*LEGAL PROTECTION FOR TRADEMARK RIGHTS HOLDERS
AGAINST REJECTION WANG LAO JI REGISTERED TRADEMARK*

*(Analysis of The Commision's Decision Number 226 K/Pdt.Sus-
HKI/2014)*

MELIANA BR. MANURUNG

NIM. 100710101344

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

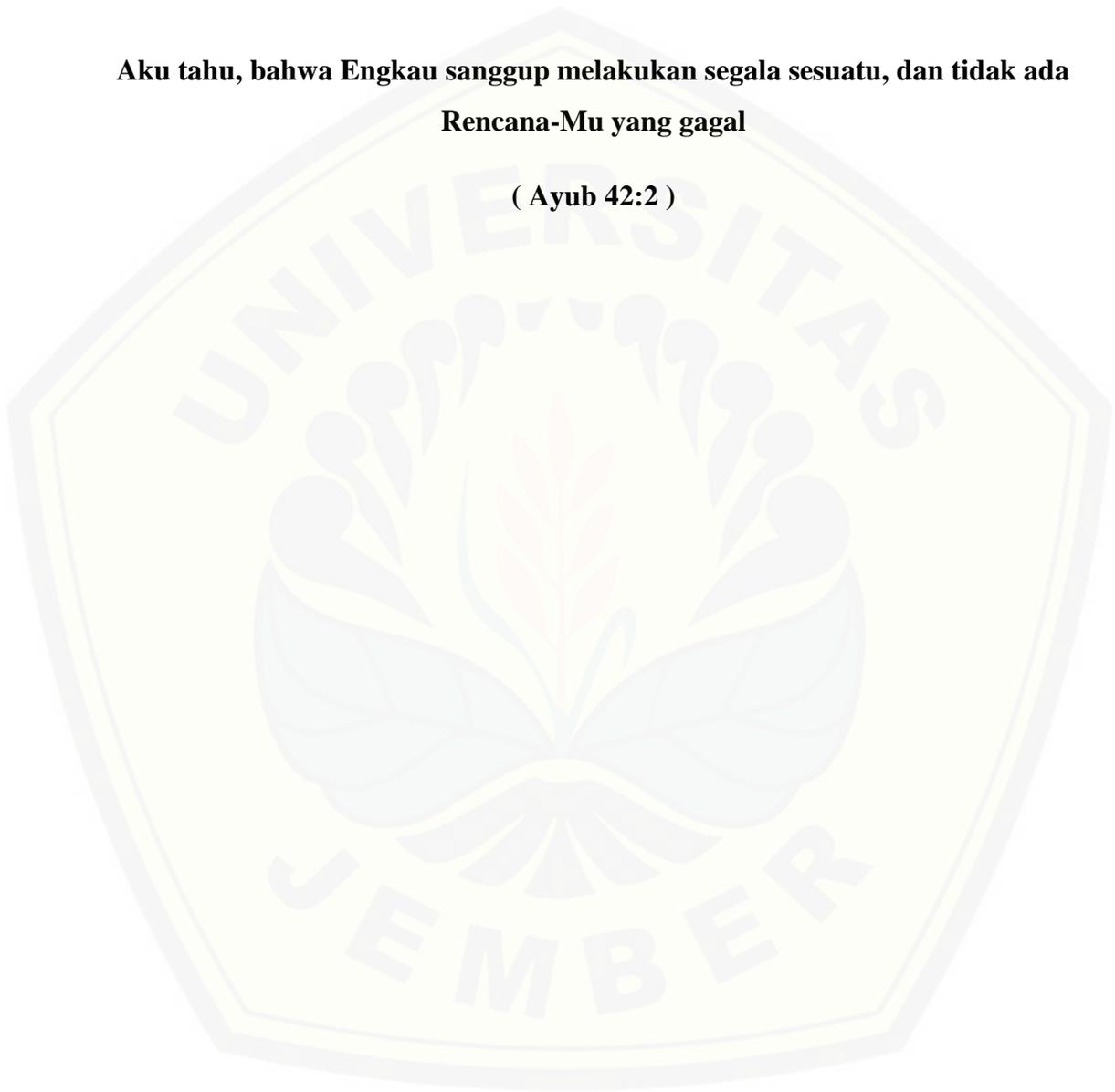
2015

MOTTO

Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada

Rencana-Mu yang gagal

(Ayub 42:2)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Muller Manurung dan Mama Berada Pakpahan tercinta yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Kedua orang tua ku terkasih selama di Jember Tulang E.T.P. Pakpahan, S.H. dan Nantulang Sri Subekti, S.pd. yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG
LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR
(ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/PDT.SUS-HKI/2014)**

*LEGAL PROTECTION FOR TRADEMARK RIGHTS HOLDER
AGAINST REJECTION WANG LAO JI REGISTERED TRADEMARK*

*(Analysis of The Commision's Decision Number 226 K/Pdt.Sus-
HKI/2014)*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

MELIANA BR. MANURUNG

NIM. 100710101344

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 DESEMBER 2015

Oleh:

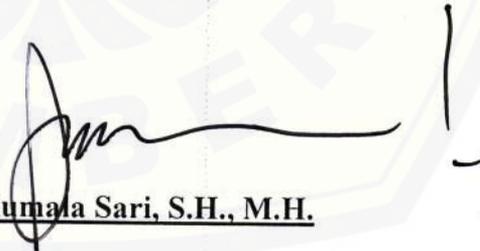
Pembimbing



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG
LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR
(ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/PDT.SUS-HKI/2014)**

Oleh :

Meliana Br. Manurung

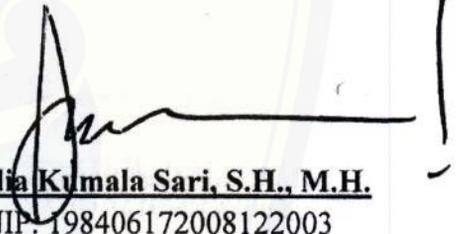
NIM. 100710101344

Dosen Pembimbing



Iswi Hariyani, S. H., M. H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : Desember

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Sekretaris,



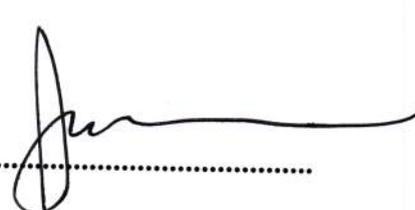
EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001


:

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003


:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meliana Br. Manurung

NIM : 100710101344

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Terhadap Penolakan Merek Terdaftar (Analisa Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 November 2015

Yang Menyatakan,



MELIANA BR. MANURUNG

NIM. 100710101344

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhanku Yesus Kristus, atas segala Anugerah dan Kasih Setia-Nya yang tak berkesudahan memberikan hikmat, pengertian, akal budi, serta penyertaan-Nya, sehingga skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar (Analisa Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-Hki/2014)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran, keceriaan, perhatian kepada penulis bukan hanya kepada penulis tetapi kepada semua mahasiswa/i yang sudah seperti orang tua sendiri sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan, dan dengan penuh kesabaran, yang setiap bimbingan selalu memberikan kata “Semangat iya Mell” kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H, M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III atas kesempatan yang

diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;

6. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muller Manurung dan Mama Berada Pakpahan yang telah senantiasa mendoakan, dengan sabar menunggu hasil akhir, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan dana, motivasi moral dan nasihat kepada boru siapudannya (putri bungsu) yang sempat menyerah tetapi Bapak Mama semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orang tuaku tercinta selama di Jember Tulang E.T.P. Pakpahan, S.H. dan Nantulang Sri Subekti, S.pd. yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan dana, motivasi dan nasihat selama ini;
10. Abang, Kakak dan adik tercinta, Abang Binsar Halomoan Manurung, Eda Junita Purba, Kakak Esra Manurung, Abang Jaya Sinaga, Kakak Junita Manurung, Koko Kingsley Wongchu, Alm. Adik Daniel Manurung, Kakak Dessy Asihany Pakpahan, S.E, Abang Richart Sahatatus Manurung, S.H, Abang Edison Jaya Pakpahan, S.H, Adik Indah Hotmian Aprini Pakpahan, S.E, yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi untuk selalu berjuang tak kenal lelah agar skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Bunda Pdt. Maria Gamaliel, S.Th, Keluarga Besar Paduan Suara Serafim Gereja Kristen Indonesia Jember, Kakak Kristian Gandawidjaja, S.H., M.Kn, Kakak Michael Chandra Wijaya, S.Si, Cece Damaris Indah, Koko Hero MengIng, Kakak Verdian Agustinus Sianipar, Cece Franciska Oktaviana. S, S.H, Margaret Easter, adik Listiyani Chita Ellary, adik Debora Apriluastika Sianipar, teman-teman yang tidak bisa disebutkan

satu persatu dan seluruh Jemaat, yang telah memberikan dukungan, doa, perhatian, suka duka dalam Melayani, canda tawa, dan rasa kekeluargaan selama ini;

12. Sahabatku terkasih Chandra Permana, S.Ked, Sonya Kharisma, yang senantiasa memberikan perhatian, kesetiaan, semangat, pengertian, canda tawa, menghibur dikala penulis mulai jenuh dan selalu bersabar selama ini;
13. Sahabatku Kharisma Wardana, S.H, yang selama kuliah berbagi ilmu, sahabat susah senang di kampus, memberikan keceriaan, memberikan motivasi dan semangat walaupun selama penulis menyelesaikan skripsi ini terpisah oleh jarak dan waktu, tidak menghalangi persahabatan kita;
14. Sahabat-sahabatku Rempongers, Wisnu Dwi Prastyo, S.H dan Astika Purbasari, S.H, Rosdiana Mandasari, S.H, Dian Karnila, S.H, Bima, S.H, Lintang Ayu T, S.H, Berti Rasmana, S.H, Dinda Ageng, S.H, yang telah memberikan arti persahabatan, selalu rempong zaman kuliah, memberikan canda tawa, dukungan, semangat dan selalu menghibur dikala penulis jenuh dan patah semangat;
15. Teman-teman seperjuangan, Ika Sulfiyana, S.H, Linda T.A, S.H, Fanadini Dewi, S.H, Rolis, Metha, Maulida, S.H, Milla, Rendy, Affan, S.H, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga kebajikannya di Berkati Tuhan senantiasa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 15 November 2015

Penulis,

MELIANA BR. MANURUNG

RINGKASAN

Merek mendapat perlindungan hukum apabila dilakukan pendaftaran terhadap merek dan mendapatkan hak atas merek yaitu hak eksklusif. Perlindungan hukum bagi merek diberikan dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pembatalan merek terdaftar dapat dilakukan jika ada pihak yang dirugikan dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Merek Wang Lao Ji telah terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat dilakukan gugatan pembatalan pendaftaran terhadap merek Wang Lao Ji. Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Multi Accses mengakibatkan merek Wang Lao Ji milik Tergugat Dhalim Soekodanu dibatalkan hasil putusan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar (Analisa Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek wang lao ji akibat pembatalan merek yang telah didaftarkan. Kedua, penyelesaian sengketa terhadap pembatalan merek terdaftar wang lao ji. Ketiga, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 226 k/pdt.sus-hki/2014 yang menolak seluruh permohonan pemohon kasasi.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek wang lao ji akibat pembatalan merek yang telah didaftarkan; untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap pembatalan merek terdaftar wang lao ji; untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 226 k/pdt.sus-hki/2014 yang menolak seluruh permohonan pemohon kasasi.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Kesimpulan dari penyusunan skripsi ini adalah Merek mendapat perlindungan hukum apabila dilakukan pendaftaran terhadap merek dan mendapatkan hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan hukum pemegang/pemilik merek Wang Lao Ji yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (pasal 28 UU Merek) dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan. Perlindungan

hukum secara preventif terhadap pemegang merek adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, lebih bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum secara preventif adalah: faktor hukum dan faktor aparat Direktorat Jendral HKI.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana (pasal 90-95 UU Merek). Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum

Penyelesaian sengketa terhadap pembatalan pendaftaran merek Wang Lao Ji dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu :

- a. Pemegang hak merek atau penerima lisensi merek dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak merek melalui gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga (pasal 76 UU Merek).
- b. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi (pasal 98 ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta), Sengketa merek dapat juga diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan pertimbangan menolak Merek Wang Lao Ji milik Dhalim Soekodanu dan tetap mempertahankan Merek milik Multi Access Limited, karena Merek milik Dhalim Soekodanu merupakan Merek terkenal yang sudah terlebih dahulu terdaftar di berbagai negara dengan memiliki Hak Prioritas/Hak Utama.

Saran dari penyusunan skripsi ini adalah *pertama* Hendaknya Merek dalam negeri didaftarkan dalam bahasa Indonesia bukan dengan bahasa Asing. *Kedua* Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien, dan lebih adil dalam pengambilan putusannya. *Ketiga* Hendaknya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.3 Subyek Hak Kekayaan Intelektual	16
2.3 Tinjauan Umum Merek	17
2.3.1 Pengertian Hak Merek	17
2.3.2 Tata Cara dan Syarat Permohonan Pendaftaran Merek	19
2.3.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek	22
2.4.1 Pengalihan Hak Merek	23
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Akibat Penolakan Merek Yang Telah Didaftarkan	25
3.1.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji	26
3.2 Penyelesaian Sengketa Terhadap Penolakan Merek Terdaftar Wang Lao Ji	33
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi	40
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	57
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim	61
BAB 4. PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk industri kreatif berbasis HKI. Contohnya seperti buku, lagu, paten terhadap suatu penemuan, merek dagang yaitu cocacola, dan masih banyak lagi industri kreatif lainnya. Banyak negara di dunia ini mulai menyadari peran penting pengembangan industri kreatif berbasis HKI karena beberapa alasan:¹

- a) industri kreatif tidak bergantung pada sumber daya alam;
- b) industri kreatif bersifat terbarukan;
- c) industri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama;
- d) industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa;
- e) industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa;
- f) industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan;
- g) industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja;
- h) industri kreatif dapat mendorong semangat kreativitas anak bangsa;
- i) industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa.

Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah HKI yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Orang yang memiliki ide dan gagasan unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya. Ide dapat didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif, diberbagai negara di dunia saat ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa secara signifikan. Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi

¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 13.

untuk dikembangkan, karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya.²

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Merek akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Dalam perkara nomor 226 K/Pdt.Sus-Hki/2014 Dhalim Soekodanu (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) vs Multi Access Limited (Temohon Kasasi dahulu Pengugat) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat). Dalam perkara tersebut bahwa telah terjadi pencabutan merek yang telah terdaftar selama 11 (sebelas) tahun merek tersebut terdaftar dalam daftar umum merek. Merek Wang LAO JI atau WONG LO KAT dengan aksara Cina 王老吉 yang ditemukan oleh Dr. Wang Zebang pada tahun 1821 dengan produk sebagai teh herbal. Dengan berkembangnya resep teh herbal, pada tahun 1837 Dr. Wang membuka restoran teh herbal, tahun 1894 mulai memproduksi produk teh herbal dalam bentuk teh celup. Tn. Wong Koong (cucu dari Dr. Wang) mendaftarkan logo berikut sebagai merek dagang di Hongkong dengan nomor 18970189 untuk melindungi “Obat-obat Cina” di kelas 5 dengan memperlihatkan aksara Cina 王老吉 sebagai bagian kolom tengah teks.



Pada tahun 1939, setelah kematian Tn. Wong Koong Tsoi kepemilikan pendaftaran diteruskan kepada istrinya Nyonya Wong Lo Shi dan mendaftarkan logo merek dagang 吉老王 di Hongkong untuk melindungi “Obat-obat dan herbal-herbal Cina” di kelas 5 dengan daftar nomor 19410124, tahun 1960 kepemilikan dialihkan kepada anak lelaki Ny. Wong Lo Shi yang bernama Tn.

² Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 14.

Wong Yue Hong dan setelah wafat dialihkan kepada anak-anaknya Tn. Wong Kin Yuen dan Ny. Wong Kin Fun Virginia. Pada tahun 1949 Pemerintah Cina mulai mengambil alih bisnis dan kepemilikan perusahaan-perusahaan sukses di Cina Daratan termasuk perusahaan keluarga Hong.³ Akibat pengalihan segala hak kepemilikan di Cina kepada usaha milik negara, keluarga Hong tetap mempertahankan kepemilikan aset-aset HKI di luar Cina dengan merek Wong Lo Kat dan telah mendapatkan pendaftaran di berbagai negara termasuk di Indonesia, sehingga merek yang terdaftar di Indonesia adalah merek Wong Lo Kat bukan Wang Lao Ji (gugatan point 13) dan telah dialihkan kepemilikannya oleh Wong Lo Kat (International) Limited kepada Perusahaan Multi Access Limited pada tanggal 13 Januari 2005. Pengalihan tersebut Multi Access Limited sebagai Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana gugatan penggugat telah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pendaftaran merek adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Pada pasal 69 ayat (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Melihat bahwa Tergugat telah 11 tahun memproduksi merek Wang Lao Ji sehingga tidak ada alasan bahwa tergugat bertentangan pada pasal 69 ayat (2) ini.⁴

Pada Putusan nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam pertimbangan hakim hanya mengacu pada definisi dan reputasi merek Wong Lo Kat milik Penggugat bahwa merek ini sebagai merek terkenal. Undang-Undang Merek tidak mengatur secara jelas tentang definisi merek terkenal. Keputusan Menteri Kehakiman pada Tahun 1991 diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman mendefinisikan merek terkenal sebagai 'merek' dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan/baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek selanjutnya akan disebut sebagai UU Merek tidak dapat

³ Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014, gugatan point 2-10, hlm. 2 dan 3.

⁴ Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Eksepsi gugatan telah kadaluarsa, point 7-9, hlm. 20-21

diketemukan definisi merek terkenal (tidak ada definisi merek terkenal). Penjelasan Pasal 6 UU Merek tersebut hanya memberikan kriteria merek terkenal, sebagai berikut:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau beberapa lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang..

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak merek. Sistem *First to file* tersebut, pemilik merek,

termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh *hak eksklusif* atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Pengaturan hukum merek di Indonesia menganut sistem deklaratif yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Pendaftaran merek hanya digunakan untuk memudahkan pembuktian bahwa pihak pendaftar diduga sebagai pemakain pertama dari merek yang didaftarkan. Sistem deklaratif tidak lagi digunakan tetapi sistem konstitutif. Sistem ini mendasarkan pada sistem pendaftaran yaitu bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas merek tersebut. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK WANG LAO JI TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERDAFTAR (ANALISA PUTUSAN NOMOR 226 K/PDT.SUS-HKI/2014)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek wang lao ji akibat penolakan merek yang telah didaftarkan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penolakan merek terdaftar wang lao ji?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 226 k/pdt.sus-hki/2014 yang menolak seluruh permohonan pemohon kasasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah harus dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada di dalam masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek wang lao ji akibat penolakan merek yang telah didaftarkan;
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap penolakan merek terdaftar wang lao ji;
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 226 k/pdt.sus-hki/2014 yang menolak seluruh permohonan pemohon kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁷ Di dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm. 35

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 29

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.* hlm. 93.

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
2. Putusan nomor 226 K/Pdt.Sus-Hki/2014.PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.* hlm 137.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.* hlm. 141.

komentar atas putusan pengadilan. Bahan Hukum sekunder yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid*, hlm. 171.

metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo,¹¹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 74.

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹³

Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah adanya suatu sengketa; Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar, dapat berupa perlindungan hukum *preventif* atau *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* dengan cara pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang *represif* dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Merek mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁴

- a) untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b) untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
- c) untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

¹³ Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu. hlm. 55.

¹⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 89.

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Berbicara Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi. Adapun unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu:¹⁵

1. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. adanya jaminan kepastian hukum;
3. berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri atas tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹⁶

Selain istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah '*intangible property*', '*creative property*' dan '*incorporeal property*'. Di Perancis orang menyatakannya sebagai '*propriete intellectuelle*' dan '*propriete industrielle*'. Di Belanda biasa disebut 'milik intelektual' dan 'milik perindustrian'.¹⁷ Hak milik

¹⁵ Dinni Harina Simanjuntak, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, Bab 3: Sumatera Utara, hlm. 1

¹⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 38.

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 19.

intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas intelektual yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (inovasi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.¹⁸

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.¹⁹ Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI dimaksudkan sebagai suatu penghargaan atas hasil karya kreatifitasnya.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah ‘pencipta’ dan/atau ‘penemu’. Istilah

¹⁸ Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit*, hlm. 16.

¹⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 16

pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.²⁰

Terkait dengan masalah ruang lingkup HKI ini, menurut Negara Anglo Saxon, HKI diklasifikasikan menjadi hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Dari hak cipta tersebut dapat diturunkan lagi menjadi hak turunan (*neighbouring rights*). Contoh dari hak turunan ini misalnya adalah sinetron yang diambil dari suatu buku atau novel.²¹

Ruang lingkup HKI yang berupa Hak Kekayaan Industri antara lain meliputi hak atas:²²

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.²³

²⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, hlm. 17.

²¹ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm. 52.

²² Iswi Hariyani, 2010, *Op Cit*, hlm. 18.

²³ Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit*, hlm.18-19.

2.2.3 Subyek Hak Kekayaan Intelektual

Telah dijelaskan diatas mengenai ruang lingkup HKI yang meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah subyek dari perlindungan HKI itu sendiri. Dalam Hak Cipta yang menjadi subyek adalah pencipta yang merupakan pemegang dari suatu hak cipta atas suatu ciptaan yang dihasilkannya. Dalam bidang paten yang menjadi subyek adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu tersebut. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu, yang berhak menerima paten atas penemuan yang bersangkutan. Dalam bidang desain industri yang menjadi subyek adalah pendesain atau pemegang Hak Desain Industri yang menerima hak tersebut dari pendesain, sedangkan dalam bidang merek atau merek dagang yang menjadi subyek adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.²⁴

Subyek yang berhak menerima hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah pendesain baik perorangan ataupun kelompok, jika suatu DTLST dibuat pendesain yang bekerja disuatu lembaga negara, maka Hak DTLST tersebut menjadi milik lembaga yang bersangkutan kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam rahasia dagang yg memperoleh hak atas rahasia dagang tersebut adalah pemilik atau pemegang Rahasia Dagang. Yang berhak atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT adalah pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

²⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit*, hlm. 20

2.3 Tinjauan Umum Merek

2.3.1 Pengertian Hak Merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Menurut Molengraaf, Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk mewujudkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.²⁵

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana yang teruat dalam Pasal 1 ayat (6) UU Merek, yaitu Pemohon adalah Pihak yang mengajukan Permohonan.

Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan.²⁶ Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.²⁷ Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang

²⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Ibid*, hlm. 164

²⁶ Irwansyah Oskap Halomoan, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia*, Skripsi, Sumatera Utara. hlm. 27.

²⁷ Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, esensi, hlm.50

lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.²⁸

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.²⁹ Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen.

Merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.³⁰ Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.

²⁸ <https://rizkyjamie.wordpress.com> di upload tanggal 6-12-2013, *Pengertian-Merek-Hak-Atas-Merek-dan-Pemilik-Merek*

²⁹ Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama. hlm 23.

2.3.2. Tata Cara dan Syarat Permohonan Pendaftaran Merek

Ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara Permohonan Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam :

- 1) Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;
- 2) Pasal 1 hingga Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek yakni;

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan ketentuan:

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertamakali dalam hal Permohonan diajukan dengan hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti Pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Syarat Permohonan Pendaftaran Merek yakni:

Setiap Permohonan wajib dilengkapi dengan:

- 1) Surat pernyataan pemilikan Merek (Pasal 1, 2 dan 3)

- a. Tanda tangan dan isi

Surat pernyataan itu harus ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa: (a) Merek yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya, (b) Merek yang dimohonkan

pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.

Apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia, surat pernyataan itu harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

2) Etiket Merek (Pasal 4)

Jumlah etika merek yang diperlukan adalah sebanyak dua puluh helai dengan ketentuan:

a. Ukuran

Etiket itu berukuran maksimal 9X9 cm dan minimal 2X2 cm

b. Warna

Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih). Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf lain, dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

3) Akta pendirian badan hukum

Apabila pemohon adalah badan hukum Indonesia, dilengkapi: (a) Akta pendirian badan hukum yang termuat di dalam Tambahan Berita Negara, (b) Salinan yang sah akta pendirian badan hukum.

4) Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus diperlukan apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dengan ketentuan Surat Kuasa Khusus itu selain harus menyebutkan untuk mengajukan Permohonan dengan menyebutkan Mereknya. Namun, Surat Kuasa Khusus ini mutlak diperlukan jika Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang disebutkan di atas wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.

5) Pembayaran biaya

Permohonan harus disertai pembayaran biaya dalam rangka Permohonan, sesuai dengan jenis dan besar yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6) Bukti Penerimaan Permohonan

Apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas, Permohonan harus disertai bukti penerimaan Permohonan yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

7) Salinan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif

Apabila merek yang dimohonkan pendaftaran akan digunakan sebagai merek kolektif, Permohonan harus disertai salinan peraturan penggunaan merek kolektif, dengan ketentuan salinan peraturan penggunaan merek yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

2.3.3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek

Menurut Pasal 28 UU Merek mengatur jangka waktu perlindungan atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang dihitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud. Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Pasal 4 UU Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar

untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Jika hal ini dilanggar, maka pengguna merek tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.³¹

Jangka waktu perlindungan menurut Pasal 28 UU Merek jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Merek yang telah didaftar tadi diberikan perlindungan oleh Negara kepada pemilik tersebut tetapi, tidak semua merek yang pendaftarannya diterima karena tidak terpenuhinya unsur-unsur penting dari pendaftaran merek tersebut. Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Pasal 5 UU Merek apabila mengandung salah satu unsur yang ada di bawah ini:

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

Unsur-unsur di atas tidak boleh dilanggar bagi si pemohon merek agar mereknya dapat diterima pendaftarannya.

2.3.4 Pengalihan Hak Merek

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 40 ayat

(1) UU Merek menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek.

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang

³¹<http://www.investorindonesia.com> Akses 11 Agustus 2015

mendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi).³² Pasal 41 UU Merek mengemukakan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Dalam pasal ini menyiratkan bahwa *goodwill* mempunyai nilai tersendiri untuk dapat dialihkan, dan Pasal 42 UU Merek menyatakan bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa. Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian ataupun seluruh jenis barang atau jasa termasuk dalam satu kelas untuk memperoleh manfaat ekonomi.³³

³² Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: P.T. Alumni, hlm. 56.

³³ Abdur Muhamad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 133

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji Akibat Penolakan Merek Yang Telah Didaftarkan

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar adalah sebagai suatu jaminan hukum terhadap merek yang telah terdaftar agar diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁴ Masalah utama dibidang merek adalah banyaknya pemalsuan merek tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hukum pada dasarnya adalah aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai dan tenteram. Hukum dipergunakan sebagai patokan-patokan sebagaimana masyarakat harus bertingkah laku. Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.³⁵ Perlindungan hukum di Indonesia pada dekade ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Milik Intelektual. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum dan pembinaan di bidang hak milik intelektual, termasuk hak atas merek, hak cipta dan hak paten.

Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangatlah erat dengan dunia perdagangan baik domestik maupun global, untuk itu masyarakat dunia harus berada pada *global commitment* untuk saling mengakui dan menghargai akan potensi intelektual masing-masing negara. Semakin berkembangnya makna aspek-aspek bisnis dalam karya-karya intelektual telah mengindikasikan terdapatnya dinamika baru berupa potensialnya hasil dari intelektualitas manusia dari rasa, karsa dan cipta. Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, hendaknya juga mendapatkan perlindungan yang sangat memadai. Hal ini ditunjang dengan rasa keadilan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya.

³⁴ Ferry Susanto Limbang, 2011, Perlindungan Hukum pada Merek dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4855>, diunduh 05-11-2015.

³⁵ Nur Hidayati, 2011, Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar, Jurnal Hukum, dalam <http://webcache.googleusercontent.com> diunduh pada tanggal 05-11-2015.

Perlindungan hukum bagi masyarakat mutlak diperlukan, untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Keamanan dan kesejahteraan dapat diperoleh apabila setiap masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hak yang dimiliki oleh masyarakat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, melainkan hak-hak yang telah diatur pelaksanaan oleh peraturan hukum yang berlaku. Tujuan Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang disepakati bersama oleh para pihak. Dengan adanya aturan-aturan hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang merupakan cerminan dari adanya perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ada 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan hukum bagi manusia yang berujung pada kepastian hukum. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³⁶ Oleh karena itu perlindungan hukum sangatlah penting artinya untuk melindungi kepentingan tiap individu.

3.1.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Pemegang Hak Merek Wang Lao Ji

Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum

³⁶ Tiurlan Roma Artha Saragih, *Rahasia Bank Sebagai Bentuk perlindungan Hukum Preventif Terhadap Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Perbankan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013. hlm. 29.

kepada masyarakat.³⁷ Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum secara preventif adalah:

a. Faktor hukum³⁸

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (pasal 28 UU Merek) dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Pasal 28 UU Merek berbunyi:

”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”

Bunyi Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Merek, yaitu selama 10

³⁷ Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 95.

³⁸ Nur Rahman Dwi Wicaksono, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2012. hlm. 39.

(sepuluh) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.

Perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini merupakan sanksi pidana terhadap adanya pelanggaran merek yang tercantum pada Bab XIV pada pasal 90 s.d pasal 95 UU Merek.

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Undang-Undang Merek berlaku bilamana terjadi pelanggaran terhadap merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan dikenakan pasal ini. Gugatan yang diajukan oleh Multi Accses Limited (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) pada point 13 kolom nomor 6 bahwa Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek adalah Merek **WONG LO KAT** kelas 32 bukan **WANG LAO JI**. Tanggal permohonan Merek **WONG LO KAT** 18 Desember 2001, nomor permohonan R00-01-01338 dan tanggal pendaftaran 19 Desember 1991 dengan nomor pendaftaran 484315, sedangkan Merek **WANG LAO JI** adalah milik Dhalim Soekodanu (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor 508358, tanggal penerimaan 22 Mei 2001, tanggal pendaftaran 13 Mei 2002, tanggal perpanjangan 7 Maret 2011 dengan perpanjangan IDM000296487, kelas Jasa 5 dan 32. Merek **WANG LAO**

Ji milik Multi Accses Limited atau dalam bahasa Kanton dibaca WONG LO KAT menurut Penggugat telah ditemukan sejak tahun 1821.

**Perbedaan Merek Milik Pemohon Kasasi (Dhalim Soekodanu) dan
Termohon Kasasi (Multi Accses Limited)³⁹**

Merek Wang Lao Ji Milik Dhalim Soekodanu	Merek Wang Lo Kat Milik Multi Accses Limited
 <p>Melindungi barang kelas 05 dan 32 dan memproduksi obat-obatan yang dikelola oleh farmasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada gambar yang jelas karena telah dicabut pemakaiannya. 	 <p>Melindungi barang kelas 3 dan 32 dan memproduksi teh herbal.</p>

Kolom diatas menerangkan memang tidak terdapat persamaan nama merek, gambar, huruf-huruf, kata-kata sesuai dengan pengertian merek pada pasal 1 angka 1 UU Merek, sebaiknya produk dalam negeri didaftarkan dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa asing dengan memiliki persamaan lukisan aksara China.

³⁹ Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014, hlm. 13

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Secara tegas pula, dalam Pasal 95 UU Merek menggolongkan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai delik aduan, bukan delik biasa. Dalam keilmuan hukum, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain sehingga terkait delik aduan pun penyidikan kepolisian dapat dihentikan hanya dengan adanya

penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 merupakan delik aduan.

Penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang merek (Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek). Mengenai tugas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terkait penindakan terhadap para penjual barang palsu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Merek, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (PPNS HKI) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (PPNS HKI) berwenang Pasal 89 ayat (2) UU Merek:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Perlindungan hukum terhadap Merek Wang Lao Ji telah sangat jelas, tentang bagaimana UU Merek memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran

terhadap Merek yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Merek Wang Lao Ji adalah merek yang pertama didaftarkan dalam Daftar Umum Merek sebagaimana pasal 3 UU Merek adanya Hak Eksklusif bagi pemegang merek yang mendaftarkan mereknya.

b. Faktor Aparat Direktorat Jendral HKI⁴⁰

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:⁴¹

1. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan

⁴⁰ Nur Rahman Dwi Wicaksono *Ibid*, hlm.40.

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual, diakses 14 November 2015, pk. 05.00 wib.

- pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Aparat Direktorat Jenderal HKI mempunyai peran yang sangat besar dalam kaitannya dengan pendaftaran Merek yaitu bertugas untuk memeriksa pendaftaran pencatatan Merek yang akan didaftarkan. Hal paling mendasar yang perlu dicermati oleh aparat Ditjen HKI adalah tentang bagaimana perlindungan hukum, penyelesaian sengketa bilamana terjadi pelanggaran merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi Pemegang/Pemilik Hak Merek, perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam Ditjen HKI, yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Ditjen HKI khususnya Pendaftaran Merek. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen HKI agar lebih profesional di bidangnya melalui program pelatihan, seminar, dan mendorong aparat di lingkungan Ditjen HKI untuk melanjutkan pendidikan ke S2 (strata dua).

3.2 Penyelesaian Sengketa Terhadap Penolakan Merek Terdaftar Wang Lao Ji

Sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum diantara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum diantara para pihak disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.⁴² Pasal 1365 KUHPerdara mendefinisikan perbuatan melawan hukum yaitu “Tiap perbuatan melanggar

⁴² Jimmy Joses Sembiring, 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Jakarta: Visimedia. hlm. 6.

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan ini, maka adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kesalahan tersebut wajib untuk mengganti kerugian. Namun pihak yang melakukan kesalahan dapat saja berkilah bahwa perbuatannya bukanlah merupakan suatu kesalahan sehingga tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk memberikan ganti rugi. Hal ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak yang menderita kerugian karena baginya perbuatan tersebut merupakan kesalahan dari pihak lain. Keadaan ini tentu dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak.⁴³

Ketentuan UU Merek menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam sistem Undang-Undang Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri biasa (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara merek dapat berjalan secara lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dalam Pengadilan Niaga, yang semula dimaksudkan untuk permohonan kepailitan. Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk “komersil” akan diselesaikan melalui *Commercial Courts* atau Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan pemutusan di bidang bisnis secara cepat.⁴⁴

Penggunaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perkara merek, bertujuan agar pihak-pihak yang bersengketa bisa segera mendapatkan keadilan. Pengadilan Niaga terdapat dua jenis hakim yaitu hakim karir dan hakim *ad hoc*, oleh karena itu hakim yang duduk di Pengadilan Niaga dianggap lebih menguasai masalah-masalah hukum bisnis (termasuk HKI) dibanding hakim-hakim di Pengadilan Negeri. Paulus Effendie Lotulung dalam makalahnya tentang penyelesaian sengketa merek dan

⁴³ Jimmy Joses Sembiring, *Ibid*, hlm 6

⁴⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 87

Pengadilan Niaga, menyebutkan bahwa Kompetensi Pengadilan Niaga terkait dengan beberapa sengketa merek menurut UU Merek adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Berkenaan dengan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding;
2. Berkenaan dengan keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar;
3. Berkenaan dengan gugatan atas keputusan Komisi Banding mengenai penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis;
4. Berkenaan dengan gugatan pemegang hak atas indikasi geografis terhadap pihak yang menggunakan secara tanpa hak;
5. Berkenaan dengan gugatan yang dilakukan oleh pemegang hak atas indikasi asal terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan indikasi asal miliknya;
6. Berkenaan dengan keberatan atas Keputusan Direktorat Jenderal HKI tentang Penghapusan Pendaftaran Merek dari daftar Umum Merek. Di mana Penghapusan Merek ini adalah atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI (Direktorat Merek);
7. Berkenaan dengan gugatan penghapusan pendaftaran Merek oleh pihak ketiga;
8. Berkenaan dengan gugatan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif oleh pihak ketiga;
9. Berkenaan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau 6 UU Merek;
10. Berkenaan dengan gugatan pembatalan terhadap Merek Kolektif terdaftar;
11. Berkenaan dengan gugatan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis.

⁴⁵ Paulus Effendie Lotulung, 2004, *Penyelesaian Sengketa Merek dan Pengadilan Niaga*, makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Penegakan HaKI di Bidang Merek Sebagai Sarana Peningkatan Investasi di Indonesia, Jakarta, 18 September 2004. Diakses melalui www.polines.ac.id tanggal 12 November 2015

Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XI UU Merek, akan tetapi Undang-Undang Merek ini, hanya menjelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek (Pasal 80), meskipun dalam Pasal 81 disebutkan bahwa ketentuan Pasal 80 juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas pelanggaran merek (Pasal 76), padahal sengketa yang terdapat dalam ketentuan UU Merek tidak hanya masalah gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada bentuk sengketa-sengketa merek yang lain misalnya sengketa yang melibatkan Direktorat Merek secara langsung sebagai pihak dalam sengketa merek, yaitu sengketa tentang keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek.

Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari UU Merek yang perlu sekiranya menjadi perhatian dari pemerintah (pembuat undang-undang). Pasal 80 UU Merek, menjelaskan tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;

8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatandidaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung;
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung (Pasal 82 UU Merek), adapun prosedur permohonan kasasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 UU Merek, yang menyebutkan bahwa:

1. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut;
2. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditanda-tangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran;
3. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan;
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera;
6. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7

- (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
 8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
 9. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
 10. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
 11. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;
 12. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Sengketa merek yang terjadi bukan lagi terjadi antara pelaku usaha dan merek yang dimiliki oleh Indonesia dan didaftarkan di Indonesia, tetapi sengketa ini telah melintasi batas-batas negara. Di samping itu, terhadap suatu produk yang mempunyai merek terkenal dan telah berhasil menembus pasar dengan sukses, biasanya perusahaan pesaing akan mencoba untuk membuat copy produk sejenis, baik dengan cara mengubah nama yang sedikit berbeda maupun kemasan yang tidak jauh berbeda dengan aslinya, karena kalau hendak memperkenalkan produk baru diperlukan promosi yang besar dan efektif yang akan memakan biaya besar dan akan mempengaruhi harga jual produk.

Tindakan-tindakan peniruan dari suatu merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Persaingan curang yang dilakukan pada sebuah produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang hak merek yang mereknya

lebih dulu terdaftar. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain, diantaranya:⁴⁶

- a. memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran;
- b. tidak mau menanggung risiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
- c. selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:⁴⁷

1. *Trademark piracy* (pembajakan merek)
2. *Counterfeiting* (pemalsuan)
3. *Imitations of labels and packaging* (pemalsuan label dan kemasan suatu produk)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Pada pembahasan ini, terhadap Merek yang telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia, maka menggunakan hukum Indonesia, dimana sistem hukum merek menganut sistem konstitutif, pendaftar pertama memiliki hak eksklusif dan mendapat perlindungan hukum. Sengketa antara Dhalim Soekodanu dan Multi Access Limited disini, bahwa Multi Access Limited ingin mendaftarkan merek WANG LAO JI di Indonesia tetapi sudah terdaftar di Indonesia oleh Dhalim Soekodanu yang sudah 10 tahun terdaftar. Sedangkan merek terkenal milik Multi Access Limited adalah merek WONG LO KAT dan telah terdaftar di Indonesia. Akibat sengketa ini, merek WANG LAO JI milik Dhalim Soekodanu dibatalkan melalui putusan hakim. Merek Dhalim Soekodanu telah terdaftar selama 10 tahun,

⁴⁶ Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan *Passing Off* (Pemboncengan Reputasi) Bagian I, Media HKI, Desember 2008, hlm. 2.

⁴⁷ Dwi Agustine Kurniasih, *Ibid*, hlm.2

dimana merek yang telah terdaftar selama 10 tahun mendapat perlindungan hukum (pasal 28 UU Merek). Penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau diluar Pengadilan dan dapat pula dilakukan melalui litigasi atau Pengadilan.

3.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Sengketa Merek dapat juga diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini konsep ADR mendapat perhatian lebih dikarenakan beberapa hal, antara lain yang pertama adalah antisipasi perdagangan bebas, dalam hal ini perusahaan asing yang sudah terbiasa dengan penggunaan metode ADR akan cenderung untuk mencari jasa ini, juga di Indonesia. Kedua adalah semakin meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat. Ketiga adalah bertumpuknya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. ADR mempunyai daya tarik yang khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat.⁴⁸

Pada dasarnya, terdapat empat tujuan ADR, yaitu:

1. mengurangi kemacetan di pengadilan;
2. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. memperlancar jalur ke keadilan;
4. memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

ADR menawarkan keuntungan tentang sebuah prosedur tunggal, menghadapi litigasi multi yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa. Lebih lanjut prosedur tunggal dapat disesuaikan menurut keinginan para pihak dan keputusan yang berdasarkan pada pilihan netral oleh para pihak sendiri. Penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan juga diterapkan dalam UU Merek yang diatur dalam Pasal 84 yaitu selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam

⁴⁸ Ranti fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.hlm.176-177.

Pasal 76 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. Arbitrase

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam undang-undang ini, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini diperlukan agar posisi lembaga arbitrase makin kuat sehingga bila terjadi beda pendapat atau sengketa yang mungkin timbul dalam suatu hubungan hukum tertentu akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang pokok kekuasaan kehakiman membuka kemungkinan penyelesaian perkara melalui arbitrase. Karena undang-undang sendiri memberikan kemungkinan penyelesaian perkara melalui badan arbitrase, secara hukum terbuka kebebasan bagi para pihak dalam perjanjian untuk mencantumkan klausul arbitrase, asalkan klausul tersebut lahir atas kesepakatan bersama. Jadi, yang menjadi inti atas kebolehan mengadakan perjanjian arbitrase adalah perjanjian harus didasarkan atas "kata sepakat" dari para pihak dan mencantumkan atau mengatur perjanjian arbitrasenya (*consensual principal*) dalam salah satu klausul perjanjian tertentu.

Perjanjian arbitrase mencantumkan atau menyepakati suatu cara penyelesaian sengketa yang timbul di masa yang akan datang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencantumkan bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Terhadap pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan, antara lain:

Pasal 10

1. meninggalnya salah satu pihak;
2. bangkrutnya salah satu pihak;
3. novasi;
4. insolvensi salah satu pihak;
5. pewarisan;
6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
7. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut;
8. atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Penyelesaian sengketa melalui jalur ini haruslah terdapat persetujuan arbitrase yang disebut klausul arbitrase (*arbitration clause*). Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Dengan kata lain, perjanjian pokok yang bersangkutan mengandung klausul arbitrase. Jenis perjanjian arbitrase terdiri atas *pactum de compromittendo* dan akta kompromis. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. *Pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan akta kompromis dibuat setelah timbul perselisihan. Dari segi isi perjanjian, di antara keduanya tidak ada perbedaan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah terdapat dalam pasal 5 yaitu:

Pasal 5

- (1) sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut aturan perundang-undangan tidak dapat diadakan upaya perdamaian.

Pada masa sekarang, perjanjian arbitrase sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam lalu lintas pergaulan dunia bisnis dan dagang, baik yang terjadi dalam bentuk *joint venture* (penanaman modal) maupun dalam bentuk alih teknologi (*transfer of technology*). Hampir semua transaksi dan perjanjian *joint venture* dan perdagangan yang berskala transnasional selalu dibarengi dengan perjanjian tambahan berupa klausul arbitrase. Memang ada manfaat yang dapat diambil oleh para pihak apabila perselisihan yang timbul diselesaikan melalui arbitrase, di mana proses penyelesaian sengketanya bersifat informal dan kerahasiaan para pihak tetap terjaga. Hal ini disebabkan pemeriksaan persengketaan dalam forum arbitrase dilakukan dengan cara "tertutup". Suasana dan keadaan para pihak hanya diketahui anggota arbiter. Hal ini berbeda dengan proses pemeriksaan badan peradilan, di mana asas pokok proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan harus dilakukan "terbuka untuk umum".

Oleh karena itu, besar kemungkinan segala sesuatu yang menyangkut atau perkara keadaan perusahaan atau bidang bisnis lainnya dari para pihak bisa tersebar secara luas melalui media cetak dalam bentuk pemberitaan atau reportase. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan telah memberikan wewenang melalui lembaga arbitrase, arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dimuat dalam dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

Kontrak standar dalam perjanjian arbitrase adalah klausul arbitrase yang merupakan bagian dari syarat-syarat umum yang terdapat dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian arbitrase sudah merupakan salah satu syarat dari

syarat umum yang terdapat dalam kontrak standar (*algemeen voorwaarden van standard contracten*). Arbitrase dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Arbitrase *Ad Hoc*⁴⁹

Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase *ad hoc* bersifat insidental. Arbitrase *ad hoc* diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Akan tetapi, pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya. Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausul *pactum de compromittendo* atau akta kompromis yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausul menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah arbitrase *ad hoc*.

Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase *ad hoc* harus memenuhi persyaratan penunjukan dan pengangkatan arbiter seperti dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional⁵⁰ (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut "*permanent arbitral body*". Arbitrase instusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari Perjanjian. Pihak-pihak yang ingin penyelesaian perselisihannya dilakukan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa keputusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan. Seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga (institusional)

⁴⁹ Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Perlembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 123

⁵⁰ Suyud Margono, *Ibid.* hlm. 124.

yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Jika pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat nasional.

Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksi arbitrase institusional yang bersifat nasional hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat BANI. Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksi BANI hanya meliputi kawasan Indonesia. Akan tetapi, meskipun BANI bersifat nasional, bukan berarti ia hanya berfungsi menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkadar nasional, melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang berbobot internasional, asal hal itu diminta dan disepakati oleh para pihak. Terdapat pula Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). BAM HKI memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non adjudikatif seperti mediasi, negosiasi dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI. Arbitrase melalui BAM HKI adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di bidang HKI yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak dan diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur BAM HKI yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵¹ Di samping jenis arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga arbitrase institusional yang berwawasan internasional. Badan-badan arbitrase internasional yang ada dan sudah lama didirikan, antara lain *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* yang disingkat (ICC), dan *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). *World Intellectual Property Organization (WIPO) Mediation & Arbitration Center*.

Arbitrase merupakan wadah atau badan dalam penyelesaian sengketa, arbiter adalah orang (*person*) yang ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa HKI yang terjadi dapat melalui BAM HKI. Para Arbiter dan Mediator pada BAM HKI adalah mereka yang menguasai dan berpengalaman di bidang HKI serta memiliki kewenangan

⁵¹ Diakses dari <http://www.bamhki.or.id/index.php?pg=profile> , pada tanggal 16 Desember 2013, pukul 19.30 WIB.

penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun ketika melaksanakan persidangan Arbitrase. BAM HKI telah mengangkat sejumlah pakar sebagai Arbiter maupun Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak untuk dapat memutuskan sengketa yang diajukan kepada BAM HKI.

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup dan bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas dasar persetujuan arbiter/majelis arbiter para pihak yang bersengketa dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan (Pasal 28 UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa). Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakan salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi (pasal 53 UU no 30 tahun 1999). Suatu putusan arbitrase harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" karena Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (pasal 60 UU no 30 tahun 1999).

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga

sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi).

Secara umum terdapat beberapa teknik negosiasi yang dikenal masyarakat:⁵²

1. Teknik negosiasi kompetitif

Teknik ini diistilahkan sebagai negosiasi yang bersifat alot, mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan. Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan. Penggunaan teknik ini biasanya diterapkan karena negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat.

2. Teknik negosiasi kooperatif

Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Hal yang dituju oleh seorang negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas.

3. Teknik negosiasi lunak

Teknik ini menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang mengandung risiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola "menang-kalah". Penggunaan teknik ini mengandung risiko manakala perunding lunak menghadapi seseorang yang menggunakan teknik keras (*hard*).

4. Teknik negosiasi keras

Teknik ini menempatkan perunding keras dalam menghadapi perunding-perunding lunak bersifat sangat dominan. Perunding keras di satu pihak akan berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Di pihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi seperti ini akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras serta menghasilkan kesepakatan yang berpola menang atau kalah.

⁵² Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 49

5. Teknik negosiasi *interest based*

Sebagai tanggapan atas kategori keras lunak, Harvard Project mengembangkan teknik yang disebut *interest based negotiation* atau *principled negotiation*. Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras-lunak. Teknik ini dipilih karena pemilihan teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (*dead lock*) dalam negosiasi, terlebih apabila bertemu dengan sesama perunding yang bersifat keras, sedangkan perunding lunak berpotensi sebagai pecundang (*loser*). Potensi risiko lain adalah kesepakatan yang dicapai (bila ada) bersifat semu sehingga sangat mungkin salah satu pihak di kemudian hari menyadari ketidakwajaran dalam proses negosiasi dan tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun tahap-tahap dalam proses negosiasi menurut Howard Raiffa dalam bukunya Suyud Margono membagi tahap-tahap negosiasi menjadi.⁵³

1. Tahap persiapan

Dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang kita butuhkan/inginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan kita sebelum mengenali kepentingan orang lain. Lalu perkirakan tentang kepentingan dan kebutuhan alternatif pihak lawan. Tindakan kita selanjutnya adalah merencanakan hal yang berkaitan dengan strategi tentang seberapa terbukanya informasi yang harus/dapat kita berikan dan seberapa jauh kita harus mempercayai perunding lawan.

2. Tahap tawaran awal

Dalam tahap ini biasanya seorang perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila kita menyampaikan tawaran awal dan perunding lawan tidak siap, terdapat kemungkinan tawaran pembuka kita mempengaruhi persepsi dari perunding lawan. Dalam tahap ini disarankan agar mengunci diri terhadap tawaran perunding lawan yang sifatnya ekstrem. Strategi yang baik bila menghadapi tawaran ekstrem adalah menghentikan negosiasi sampai mereka memodifikasi tawaran atau segera melakukan kontra tawaran (*counter offer*) dengan mengajukan tawaran yang kita miliki. Apabila terdapat dua

⁵³ Suyud Margono, *Ibid*, hlm. 52-54.

tawaran yang diajukan dalam perundingan, biasanya *midpoint* (titik di antara dua tawaran) merupakan solusi atau kesepakatan.

3. Tahap pemberian konsesi

Konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif. Agresifitas kita sangat tergantung atas berbagai faktor, seperti seberapa jauh kita menjaga hubungan baik dengan perunding lawan, empati kita terhadap kebutuhan lawan. Yang lebih penting adalah kemampuan negosiator memainkan peran dalam konsesi dan menjaga penawaran sampai pada tingkat yang diinginkan

4. Tahap Akhir Permainan (*End Play*)

Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya. Suatu negosiasi dikatakan berhasil apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan, yaitu ketika salah satu pihak dapat menerima usulan pihak yang lainnya atau para pihak menyetujui pemecahan masalah yang disepakati bersama.

Para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi tentu tidak menginginkan hasil negosiasi yang telah dicapai menjadi sia-sia, sehingga diperlukan satu tahap lagi agar negosiasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak, yakni ditandatanganinya suatu kesepakatan. Kesepakatan merupakan perikatan moral sehingga iktikad baik dari para pihak sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan dari hasil negosiasi tersebut. Iktikad baik merupakan hal yang bersifat tidak terukur, artinya kesepakatan tersebut sangat didasarkan pada kemauan para pihak untuk menjalankannya. Oleh karena itu, untuk dapat menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaan kesepakatan, sebaiknya dibuat suatu nota kesepakatan ataupun akta perdamaian di antara para pihak yang bersifat mengikat para pihak untuk taat dan tunduk terhadap segala hal yang telah disepakati bersama.

Adanya nota kesepakatan atau akta perdamaian tentu dapat dijadikan bukti oleh para pihak apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam

pelaksanaan kesepakatan sehingga pihak yang beriktikad baik tidak dirugikan.⁵⁴ Apabila telah terjadi pelanggaran perjanjian lisensi para pihak dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu terhadap permasalahan yang mereka hadapi karena pada awal pembuatan perjanjian lisensi tersebut para pihak tentunya melakukan negosiasi awal terhadap hal-hal apa sajakah yang akan diperjanjikan sehingga apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka harusnya hal tersebut dapat dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara negosiasi dan bermusyawarah untuk mendapatkan solusi terbaik bagi pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

3. Mediasi

Perkara yang menumpuk di pengadilan semakin hari semakin banyak. Akibatnya, sering kali para pihak yang mengajukan sengketa di pengadilan harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan putusan. Untuk mengurangi banyaknya perkara yang ditangani oleh pengadilan, pada saat ini dibuat suatu proses, yakni proses mediasi. Proses mediasi di pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008), merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Pasal ini menentukan bahwa "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi."

Pasal 130 ayat (1) HIR

"Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka."

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan para pihak hadir di persidangan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan persoalan yang terjadi dan menyarankan para pihak untuk menempuh upaya damai. Hakim kemudian menyarankan para pihak untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu harus memilih mediator yang akan menangani perkara tersebut. Memilih mediator merupakan hak para pihak. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu mediator, hal ini ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

⁵⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

Pasal 8

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;
 - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
 - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan b atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Mediator yang menjadi penengah dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada di setiap pengadilan. Para pihak yang bersengketa di pengadilan dan sengketa tersebut dalam proses mediasi, memiliki tenggat waktu dalam memilih dan menentukan mediator. Para pihak dalam jangka waktu dua hari berunding untuk menentukan mediator yang akan menengahi perkara yang sedang terjadi. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak telah menentukan mediator para pihak menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim. Atas pilihan mediator tersebut, ketua majelis hakim memberitahukan kepada mediator yang terpilih untuk segera melaksanakan tugasnya pada perkara yang sedang diperiksa. Setelah mediator yang akan menangani perkara telah dipilih, para pihak yang bersengketa akan menempuh proses mediasi. Tahap-tahap dari proses mediasi yang akan dijalankan oleh para pihak adalah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 13

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh

- ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
 - (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
 - (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Mediasi yang dijalankan oleh para pihak, dapat dilaksanakan di pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini bergantung pada kehendak dari para pihak yang berperkara. Namun, kebebasan untuk melaksanakan mediasi ini tidak sepenuhnya dapat ditentukan oleh para pihak karena apabila mediator yang menangani perkara tersebut adalah hakim pengadilan, proses mediasi harus dilaksanakan di pengadilan. Sengketa bisa terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pihak akan transaksi ataupun hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak sehingga dengan adanya ketidakpahaman atas hubungan tersebut dibutuhkan pendapat lain yang dianggap sebagai ahli dalam hal hubungan hukum ataupun transaksi yang terjadi di antara para pihak. Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, mediasi merupakan cara untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi diantara para pihak, sehingga dianggap wajar apabila pihak lain dilibatkan dalam suatu sengketa yang sedang terjadi. Pihak lain dalam hal ini adalah mereka yang merupakan ahli di bidang perkara yang sedang melalui proses mediasi tersebut. Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai diperbolehkannya ahli dilibatkan dalam proses mediasi.

Pasal 16

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Proses dari mediasi tentu dapat menghasilkan kesepakatan dari para pihak, baik kesepakatan untuk berdamai maupun kesepakatan untuk tidak berdamai. Apabila para pihak bersepakat berdamai, berlaku ketentuan berdasarkan pada Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 18

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para

pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Gagalnya proses mediasi tentu menyebabkan para pihak harus menjalani proses persidangan. Dalam proses persidangan, para pihak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dipergunakan sebagai sarana memperkuat setiap dalil-dalil dan argumen-argumen yang disampaikan di persidangan. Para pihak tidak diperkenankan mengajukan bukti-bukti dalam suatu persidangan yaitu bukti-bukti yang diperoleh dari proses mediasi. Hal ini secara tegas diatur pada Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Apabila para pihak telah gagal untuk bersepakat dalam mediasi, para pihak menjalankan proses berperkara di pengadilan. Namun apabila para pihak bersepakat untuk berdamai maka para pihak yang bersengketa akan menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan dengan bantuan dari mediator yang telah bersertifikat, mereka dapat meminta penetapan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut..
 - a. Sesuai kehendak para pihak.
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum.
 - c. Tidak merugikan pihak ketiga.
 - d. Dapat dieksekusi.
 - e. Dengan iktikad baik.

Ditetapkannya akta perdamaian, secara tidak langsung menghukum para pihak untuk mentaati apa yang telah disepakati dan akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Terjadinya sengketa antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi merupakan sengketa HKI yang dalam penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga apabila

melalui jalur litigasi namun terdapat pula Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibidang HKI. BAM HKI memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non adjudikatif seperti mediasi, negosiasi dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI.⁵⁵

Mediasi merupakan suatu proses damai. Para pihak yang bersengketa menyerahkan permasalahan penyelesaiannya kepada seorang Mediator yang dipilih oleh para pihak. Dengan berdirinya BAM HKI diharapkan masyarakat dan/atau pelaku bisnis mempunyai alternatif selain pengadilan dalam mengupayakan keadilan dan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa menyangkut HKI. Para Arbiter dan Mediator pada BAM HKI adalah mereka yang menguasai dan berpengalaman di bidang HKI serta memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun ketika melaksanakan persidangan Arbitrase maupun proses mediasi. BAM HKI telah mengangkat sejumlah pakar sebagai Arbiter maupun Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak untuk dapat memutuskan sengketa yang diajukan kepada BAM HKI. Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, melalui arbitrase dan mediasi dinilai memiliki beberapa keuntungan seperti proses perkara tertutup, tidak terbuka untuk umum seperti sidang di pengadilan dan waktunya lebih cepat dibanding berperkara melalui jalur litigasi.

4. Konsiliasi

Pada saat ini, pihak-pihak yang bersengketa leluasa untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa yang akan digunakan oleh para pihak. Pilihan ini tentunya harus didasarkan pada terlindungi atau tidaknya kepentingan masing-masing pihak. Sebagaimana yang telah diuraikan, apabila terjadi sengketa, para pihak dapat terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut secara bilateral. Dalam arti, sengketa dipecahkan hanya oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak lain. Cara penyelesaian sengketa ini disebut juga dengan negosiasi. Namun terkadang para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa yang

⁵⁵ Diakses dari <http://www.bamhki.or.id/index.php?pg=profile> , pada tanggal 16 November 2013, pukul 19.30 WIB.

sedang mereka hadapi hanya oleh pihak-pihak yang bersengketa sehingga harus melibatkan pihak ketiga. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka adalah dengan cara melibatkan pihak ketiga kedalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut juga dengan konsiliasi.⁵⁶

Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan dan bertanggungjawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai. Menurut Suyud Margono, konsiliasi merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan yaitu apabila seseorang diajukan kepada proses mediasi dan tuntutan yang diajukan *claimant* (penggugat) dapat diterima dalam kedudukannya sebagai *respondent* (tergugat).⁵⁷ Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut adalah konsiliator, pada umumnya konsiliator adalah mereka yang telah diangkat dan disetujui oleh menteri yang berkaitan dengan bidang yang dijalani oleh konsiliator sehingga terdapat hubungan antara konsiliator dan instansi pemerintah.⁵⁸

Tugas utama konsiliator setelah dipilih oleh para pihak adalah mengadakan penelitian mengenai duduk perkara yang sedang terjadi dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Pada hari delapan, konsiliator sudah harus mengadakan sidang konsiliasi yang pertama. Dalam memeriksa suatu sengketa, konsiliator tentunya membutuhkan informasi tambahan selain dari informasi dan atau data-data yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

⁵⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 45-46.

⁵⁷ Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 72-73.

⁵⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 48.

Dalam hal ini, konsiliator berhak memanggil saksi atau saksi ahli. Saksi-saksi yang diminta untuk hadir oleh konsiliator mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu memberikan keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa yang sedang ditangani. Sebagaimana halnya dengan penyelesaian sengketa yang ditengahi oleh pihak ketiga, apabila tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa, untuk dapat menjamin bahwa hal yang telah disepakati tersebut akan dijalankan oleh para pihak, terhadap penyelesaian sengketa tersebut dibuatkan perjanjian bersama dan dikuatkan dengan akta perdamaian. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan karena tidak ditemukan titik temu di antara para pihak yang bersengketa. Para pihak yang tidak dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi dan kemudian menolak anjuran tertulis dari konsiliator, masih dapat menempuh upaya lain, yakni dengan mendaftarkan sengketa yang sedang dihadapi ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga dan mengajukan gugatan.⁵⁹ Jadi bagi para pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi yang bersengketa apabila proses penyelesaian sengketa non litigasi melalui cara konsiliasi ini tidak menemukan kata sepakat maka para pihak dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur litigasi.

3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam UU Merek pada Bab XI. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap gugatan atas Pelanggaran Merek dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab XIII dan Bab XIV UU Merek. Dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) dan Pasal 77 UU Merek pada prinsipnya mengatur bahwa:

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 50-53.

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan

Pemegang hak merek atau penerima lisensi merek dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak merek melalui gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Merek tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa litigasi yang dipersingkat, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi biasa yang diproses melalui pengadilan umum. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa ini tidak mengenal proses banding, tetapi langsung melalui tingkat kasasi. Hal tersebut terdapat dalam pasal 82 UU Merek yang menyebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (8) UU Merek hanya dapat dimohonkan kasasi.

Hukum acara yang digunakan di dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai HKI adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan di dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Hal ini disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HKI diajukan ke pengadilan niaga yang berada di dalam lingkungan peradilan umum (pengadilan negeri). Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana, artinya inisiatif mengajukan perkara (gugatan) berada pada pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain yang kemudian disebut penggugat, sedangkan yang diajukan ke pengadilan karena dianggap melanggar hak penggugat disebut tergugat. Baik penggugat maupun

tergugat dapat saja berbentuk orang perseorangan. tetapi juga dapat berbentuk badan hukum.⁶⁰

Proses pemeriksaan perkara gugatan melalui litigasi adalah sebagai berikut.⁶¹

1. Diawali adanya gugatan masuk ke pengadilan niaga/negeri. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian kepaniteraan pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tersebut yaitu mulai dari membayar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, lalu perkara disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.
2. Pada persidangan pertama jika Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur (Pasal 124 HIR). Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek (Pasal 125 HIR). Namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberikan kesempatan untuk merubah dan dicatat oleh panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi (Pasal 130 HIR) untuk berdamai selama 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim (Pasal 13 ayat (3) Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
3. Jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu, karena pada dasarnya gugatan tersebut

⁶⁰ Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta). hlm. 17-18.

⁶¹ Djamal, *Ibid*, hlm. 53-57.

sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juri sita) minimal 3 hari sebelum persidangan pertama dimulai.

4. Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapi yang disebut dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonvensi (gugatan balik).
5. Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat yang disebut dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Duplik Tergugat yaitu tanggapan terhadap Replik Penggugat. Setelah Duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis Penggugat. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim.
6. Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya.
7. Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seluruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum kasasi (Pasal 70 UU Merek) ke Mahkamah Agung.

Pada pasal 82 UU Merek dijelaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi, hal inilah yang menjadi pembeda antara penyelesaian perkara perdata biasa dengan perkara HKI.

3.3. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebagaimana telah diketahui menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek sangat bermanfaat sekali untuk mendukung kepentingan aktivitas dari setiap individu yang memanfaatkannya untuk menunjang setiap kegiatan yang dilakukan, Merek sangat banyak sekali yang terdaftar maupun tidak terdaftar, merek terkenal maupun tidak terkenal, bahkan satu persatu masyarakat pun tidak dapat mengetahui setiap merek yang lama ataupun yang baru. Akibat begitu banyaknya merek tersebut menimbulkan adanya suatu permasalahan yang harus segera mungkin diselesaikan dalam persidangan di pengadilan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak Penggugat dan pihak yang melanggar hak dari Penggugat yaitu pihak Tergugat.

Dalam persidangan ada aturan hukum yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berperkara dan ada hakim sebagai pengadil atau pemutus suatu perkara dimana hasil putusannya sering disebut sebagai Putusan Hakim.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang telah diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. I/1962 tanggal 7 Maret 1962

mengintruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai.⁶²

Hakim dalam memberikan suatu putusan dalam sebuah perkara, selalu dituntut untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya, akan tetapi dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya memakai pertimbangan akal, dan tidak semata-mata memberikan penguraian yang logis, akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan dan juga harus memberikan suatu nilai. Menurut Googheart, *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*.⁶³

Adanya pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai *objektif*. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 84 HIR. 195 Rbg, Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009). Alasan itu harus dimuat dalam putusan.

In order that a trial should be fair, it is necessary, not only that a correct decision should be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that can only be seen if the himself states his reason (Sir Alfred Denning.

Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) dan Pasal 50 UU No. 48 Tahn 2009 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari :

⁶² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013). hlm 220.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum edisi revisi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 159.

“tuntutan dan jawaban alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal, serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak” pada waktu diucapkannya putusan oleh hakim.⁶⁴

Dalam kasus Merek pada Putusan Nomor 226 K/Pdt.Sus-HKI/2014 ini pihak Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya yang diwakili oleh Uus Mulyaharja, S.H, M.H., dkk Para Advokad, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Nomor 19 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2013, DHALIM SOEKODANU (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) mengajukan kasasi kepada Multi Access Limited (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) melalui kuasa hukumnya Amris Pulungan, S.H., dkk, Para Advokad, beralamat di Graha Intermasa 3rd Floor, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2011, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Ham RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat) berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, penggugat dalam hal ini mengajukan dan meminta untuk dihapusnya serta dibatalkannya Merek “WANG LAO JI” Nomor IDM000296487 atas nama DHALIM SOEKODANU karena Merek tersebut merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai negara dan memiliki persamaan dengan Merek “WONG LO KAT” dilengkapi dengan tulisan aksara china yang telah dimiliki oleh Multi Access. Penggugat meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek “WANG LAO JI” dan Lukisan Aksara China milik Penggugat adalah merek terkenal dan digunakan untuk melindungi barang-barang dalam kelas 5 dan 32;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek-merek “WANG LAO JI” dan Lukisan Aksara China di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.* hlm 232.

4. Menyatakan merek Tergugat “WANG LAO JI” dan Lukisan Aksara China, dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal “WANG LAO JI” dan Lukisan Aksara China milik Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek “WANG LAO JI” dan Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011, mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
6. Menyatakan batal Pendaftaran merek “WANG LAO JI” dan Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011 milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “WANG LAO JI” dan Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011 milik Tergugat, dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Indonesia:

1. Bahwa, merujuk pada pengakuan Penggugat (ic. Multi Access Limited) dalam posita gugatan point 14 (hal.6) telah mendalilkan bahwasanya

- kepemilikan seluruh merek-merek milik “WONG LO KAT” (International) Limited sesuai tabel telah dialihkan kepada Penggugat melalui Pengalihan Hak pada tanggal 26 April 2005;
2. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang tergugat peroleh pada database Direktorat Merek, pemilik atas merek “WONG LO KAT” kelas 05 dan kelas 30, serta merek “WONG LAO JI” kelas 05 dan kelas 30 adalah PT. Wonglokat International, suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kalianyar Nomor 17-H, Surabaya;
 3. Bahwa proses pengalihan hak yang didalilkan oleh Penggugat harus sesuai dengan tata cara yang berlaku di negara-negara tujuan dalam rangka penggunaan merek tersebut. Termasuk pula apabila Penggugat merasa telah melakukan Pengalihan Hak, maka Penggugat harus tunduk pada tata cara Pengalihan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia, yang berbunyi “Pengalihan Hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Adapun menurut Pasal 40 ayat 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan “Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga”;
 4. Bahwa berdasarkan penelusuran Tergugat, ternyata pengalihan hak tersebut belum dimohonkan pencatatannya oleh Penggugat kepada Direktorat Merek hingga saat ini, oleh karenanya maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo*;
 5. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan fakta dan data yang ada pada Tergugat, pemilik merek “WONG LO KAT” di daratan China saat ini adalah Guangzhou Pharmaceutical Co. Ltd., dimana pada tahun 1997 telah memberikan hak lisensi kepada Hong Kong Hung To Group untuk

menjual produk minuman teh herbal WONG LO KAT di wilayah China dan Hong Kong;

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa):

7. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek WANG LAO JI Daftar Nomor 508358 tanggal Daftar 13 Mei 2002, yang diperpanjang di bawah Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011;
8. Bahwa dengan demikian merek WANG LAO JI atas nama Tergugat telah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 13 Mei 2002, dimana secara faktual, merek WANG LAO JI atas nama Tergugat *a quo* telah terdaftar di Indonesia hingga saat ini adalah sekitar 11 (tahun) (ic. lebih dari 5 (tahun));
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek secara tegas telah mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pendaftaran merek adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat) waktu, maka sejatinya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (ic. mohon bandingkan dengan putusan nomor 36 K/Pdt.Sus/2010);

Eksepsi gugatan *Obscuur libel* (tidak jelas):

11. Bahwa sejatinya maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek WANG LAO JI berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan alasan seakan-akan adanya persamaan antara merek Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
12. Bahwa apabila berbicara dalam konteks alasan Pasal 6 *a quo*, maka disamping membuktikan adanya unsur persamaan pada merek-merek

tersebut, juga harus menguraikan uraian jenis barangnya, mengingat barang/jasa yang terkandung dalam merek-merek tersebut sejenis ataukah tidak sejenis. Keberadaan jenis barang dalam kelas yang sama namun tidak sejenis;

13. Bahwa apabila menyimak dengan saksama seluruh dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat, sama sekali tidak menguraikan mengenai jenis uraian barang yang terkandung dalam merek WANG LAO JI Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011 atas nama Tergugat *a quo*;
14. Bahwa dengan tidak menguraikan mengenai jenis uraian barang yang terkandung dalam merek WANG LAO JI Daftar Nomor 508358 tanggal Daftar 13 Mei 2002, yang diperpanjang di bawah Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011 atas nama Tergugat *a quo*, maka jelas gugatan Penggugat telah tidak sempurna dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tergugat II:

Gugatan Penggugat kaduluarsa:

1. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 68 jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak-pihak yang berkeberatan atas terdaftarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek dapat mengajukan keberatannya dalam bentuk gugatan yang bersifat pembatalan kepada Pengadilan Negeri Niaga dengan alasan hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
2. Bahwa mengingat eksistensi ketentuan Pasal 3 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik terdaftar dalam daftar umum merek untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Demi kepastian hukum atas ketentuan Pasal 3 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut maka secara hukum undang-undang dibidang merek juga memberikan batasan-batasan hukum berupa batasan waktu terhadap merek-merek yang dapat

digugat untuk dibatalkan di pengadilan negeri niaga sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek-merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan adalah merek-merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun, sedangkan merek-merek yang terdaftarnya sudah lebih dari 5 tahun sudah tidak dapat lagi untuk dijadikan objek sengketa dalam suatu gugatan yang bersifat pembatalan. Adapun maksud dan tujuan pembatasan waktu tersebut adalah mengingat besarnya biaya yang akan dipergunakan oleh pemilik merek terdaftar di dalam mempromosikan produknya dengan menggunakan merek tertentu;
4. Bahwa selanjutnya apabila dicermati tanggal pendaftaran gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2013 dengan tanggal pendaftaran merek WANG LAO JI Daftar Nomor IDM000296487 tanggal 22 Mei 2011 yang merupakan perpanjangan dari Daftar Nomor 508358 tanggal Daftar 13 Mei 2002 atas nama Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan telah terdaftar sejak tahun 2002. Dengan demikian apabila mengacu kepada ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pengajuan gugatan penggugat pada masa sekarang ini adalah telah kadaluarsa karena merek yang dijadikan sebagai objek sengketa sudah terdaftar 11 tahun, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat maka pihak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan putusan dengan Nomor : 51/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 07 November 2013 yang amar putusannya berbunyi :

Dalam Eksepsi:

- a. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek “WANG LAO JI” dan Lukisan Aksara China milik Penggugat adalah merek terkenal dan digunakan untuk melindungi barang-barang dalam kelas 5 dan 32;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek-merek WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
4. Menyatakan merek Tergugat WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China, dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China milik Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011, mengandung itikad tidak baik;
6. Menyatakan batal Pendaftaran merek WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China dengan Nomor Pendaftaran 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011 milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini, dengan melaksanakan putusan ini melaksanakan pembatalan dan pencoretan merek WANG LAO JI dan Lukisan Aksara China Nomor 508358 tanggal 13 Mei 2002 yang diperpanjang dengan Daftar Nomor IDM000296487, tanggal 7 Maret 2011 dari daftar umum merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 716 .000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya peran hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap perkara-perkara yang diberikan kepadanya, dengan melihat bagaimana kasus itu terjadi antara penggugat dan tergugat serta turut tergugat, dalam kasus ini yaitu sengketa merek WANG LAO JI milik tergugat selaku pendaftar pertama di Indonesia dan pemilik merek terbarukan dengan penggugat dimana tergugat adalah pihak yang tidak mempunyai itikad baik untuk meminta izin kepada penggugat dan turut tergugat mempunyai peran sebagai pemberi *Hak Eksklusif* atas merek yang dimiliki oleh tergugat, dengan melihat alasan ini hakim akan memberikan alasan hukumnya dalam suatu putusan.

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 07 November 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November sebagaimana ternyata melalui dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo Nomor 54/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada turut tergugat dan penggugat masing-masing pada tanggal 11 Desember 2013 dan 16 Desember 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi adalah:

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat:

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum pada alinea 2 (halaman 57), sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Eksepsi dari tergugat dan turut tergugat, setelah Majelis mempelajari dan mencermati dari eksepsi-eksepsi baik dari tergugat maupun tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara.;

2. Bahwa secara yuridis seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon kasasi dalam surat jawabannya yang berkaitan dengan Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*, eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa), eksepsi gugatan *obscuur libel*, adalah jelas merupakan dalil-dalil yang bersifat eksepsional dan tidak masuk dalam materi pokok perkara. Keberadaan eksepsi itu sendiri menurut Yahya Harahap (halaman 418), dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam pasal 136 Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR);

“*Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi Syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan, atau sengketa, atau perkara. Eksepsi Penggugat (Multi Access Limeted) tidak memiliki legal standing, karena gugatan yang diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa). Berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU Merek “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)*

tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Merek milik Pemohon Kasasi (Dhalim Soekodanu) telah terdaftar selama 11 (sebelas) tahun dan telah diperpanjang. Pasal 69 ayat (2) UU Merek “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.” Telah terdaftar selama 11 (sebelas) tahun, tidak ada penjelasan yang jelas dalam gugatan Penggugat bahwa Merek WANG LAO JI milik Pemohon Kasasi bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga eksepsi gugatan Penggugat obscur libel atau suarat gugatan penggugat tidak jelas;

3. Bahwa sejatinya dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh pemohon kasasi dalam surat jawabannya yang berkaitan dengan: Eksepsi penggugat tidak memiliki legal standing, eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa), eksepsi gugatan *obscur libel*, adalah merupakan tangkisan atau bantahan (*objection*) atau pembelaan (*plea*) yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dimana secara yuridis gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat jelas mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Secara terang benderang seluruh eksepsi yang diajukan tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principe*);
4. Bahwa oleh karena *judex facti* tidak dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi, maka jelas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 50 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut pasal 178 (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 undang-undang Kekuasaan kehakiman memerintahkan

Hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti a quo* jelas tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak siap pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga putusan *a quo* mengandung cacat hukum dan patut dibatalkan;

Pertimbangan *judex facti* pengadilan niaga Jakarta Pusat telah melanggar hukum pembuktian dengan mempertimbangkan bukti-bukti foto copy dari Termohon Kasasi/Penggugat;

5. Bahwa dalam Pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* pengadilan niaga Jakarta Pusat telah melanggar hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sehingga diyakini sebagai merek terkenal, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum pada alinea 4, 5 (halaman 58), alinea 3 (halaman 59), alinea 3, 5 (halaman 61), alinea 1 (halaman 62), sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 dapat diketahui bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tahun 1897 di Hong Kong dan telah didaftarkan merek Dagang Nomor 189701189 dan WONG LO KAT (Internasional) didirikan di Hong Kong pada tahun 1990 perusahaan Multi Access Limited didirikan pada tanggal 13 Januari 2005 dan merek-merek yang telah didaftarkan dalam label dialihkan kepada Multi Access Limited melalui pengalihan hak pada tanggal 26 April 2005”;

Berdasarkan gugatan point 13 bahwa WONG LO KAT (International) Limited menginvestasikan sumber-sumber daya yang besar untuk mempromosikan produk mereka di luar China dan telah mendapatkan pendaftaran dari merek-merek mereka di berbagai negara. Merek yang dipromosikan tersebut termasuk di Indonesia adalah merek Wong Lo Kat bukan WANG LAO JI yang telah diperkarakan. Multi Acces mengaku sebagai pemilik satu-satunya merek Wong Lao Ji. Resep teh herbal Wong

Lao Ji atau dalam bahasa Kanton dibaca Wong Lo Kat menurut penggugat telah ditemukan sejak 1821, sehingga baik merek Wong Lo Kat ataupun merek Wang Lao Ji adalah merek yang sama;

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P13 sampai dengan bukti P-24 dapat diketahui bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek WONG LO KAT di Indonesia dengan Nomor Agenda D00.2009.022538 tanggal 7 Juli 2009 untuk barang dalam kelas 30 untuk jenis barang tersebut atau produk-produk yang berkaitan dengan teh herbal dan nomor agenda D00.2009.022537 tanggal 17 Juli 2009 untuk jenis barang tumbuhan-obat dan obat-obatan China untuk barang dalam kelas 05, serta pendaftaran merek WANG LAO JI di Indonesia dengan nomor agenda D.00.2009.022533 tanggal 7 Juli 2009 untuk jenis barang produk yang berbahan dengan herbal untuk kelas barang 30 dan Nomor Agenda D00.2009.022534 tanggal 7 Juli 2009 untuk jenis barang tumbuhan-obat dan obat-obatan China untuk kelas barang 05”:

Judex facti dalam memeriksa fakta dan bukti dari Penggugat sangat akurat, karena Merek yang diperkarakan adalah merek Wang Lao Ji sama dengan merek WONG LO KAT, hanya saja penggunaan kata Wong Lo Kat dalam bahasa kanton, sehingga yang terdaftar di Indonesia adalah Merek Wong Lo Kat (gugatan point 13);

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-25 sampai dengan bukti P-36 dapat diketahui bahwa Tergugat malah melakukan informasi secara terus menerus dan luas melalui berbagai macam media antara lain melalui Televisi, media resmi, media luas berupa artikel di koran dan majalah serta penghargaan dan di Jakarta sudah mengenal produk WONG LO KAT”;

Merek Wang Lao Ji yang terdaftar di Indonesia adalah Merek Wong Lo Kat milik Multi Acces Limited adalah merek terkenal. Merek ini sudah terdaftar di berbagai negara jauh sebelum Dhalim Soekodanu mendaftarkan mereknya di Indonesia. Multi Access Limited telah terbukti mempromosikan mereknya secara besar-besaran hingga meraih beberapa penghargaan (gugatan point 15 dan telah berhasil memenangkan perkara

melawan pihak ketiga yang telah mendaftarkan merek Wong Lo Kat dengan logo yang sama di Spanyol (gugatan point 23);

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-3 serta bukti TT-1 bahwa hak pakai merek WANG LAO JI yang telah diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011 untuk kelas barang 05 dan kelas barang 32 diperbandingkan dengan bukti P-2a sampai P-7 (bukti pendaftaran merek WONG LO KAT dan merek WANG LAO JI merek Penggugat di beberapa negara) Majelis berpendapat bahwa kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya huruf yang dipergunakan, susunan huruf/cara penempatan maupun bunyi ucapan, serta masih barang sejenis kelas barang 05 dan 32”;

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 dan P-37 daftar diketahui merek WONG LAO JI dan merek WONG LO KAT merek Penggugat telah digunakan sejak tahun 1940 dan didaftarkan di Hong Kong pada tahun 1940 dan pada tahun 1992 telah didaftarkan di berbagai negara-negara di dunia”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar prinsip konstitutif dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001:

6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar prinsip konstitutif yang berlaku dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 di Indonesia dengan menggunakan pertimbangan bukti P-3 s.d P-7 dan P-37 yang berkaitan dengan penggunaan merek WANG LAO JI dan WONG LO KAT serta pendaftaran merek-merek tersebut di luar negeri (ic. Hong Kong), sebagaimana pertimbangan hukum pada alinea 6 (halaman 61), sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 s.d bukti P-7 dan P-37 daftar diketahui merek WANG LAO JI dan merek WONG LO KAT merek Penggugat telah digunakan sejak tahun 1940 dan didaftarkan di Hong Kong pada tahun 1940 dan pada tahun 1992 telah didaftarkan di berbagai negara-negara di dunia”;

Gugatan Penggugat pada point 13 dalam tabel, tidak ada satupun merek Wang Lao Ji yang terdaftar di berbagai negara tersebut, melainkan Merek Wong Lao Kat dalam kanton yang berarti Wang Lao Ji;

7. Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*). Adapun sistem konstitutif ini mengandung arti: Hanya Merek yang didaftarkan yang dapat melahirkan hak eksklusif (*exclusive right*). Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum. Sistem konstitutif ditegakkan diatas asas: "*prior in tempora nelior in jure*" (siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum), asas konstitutif ini disebut pula sebagai "*the first to file principle*" serta sistem konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registered*). Di dalam perkembangan sistem konstitutif telah tercantum dalam *Model Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum dalam section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*". Adapun penggunaan sistem konstitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 hingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku saat ini, dimana diadopsi dari Konvensi Stockhloem 1967 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Prinsip National Treatment, maka perlakuan Negara Indonesia terhadap merek-merek asing adalah sama dengan merek-merek lokal, dimana artinya kesemuanya harus tunduk pada prinsip konstitutif yang berlaku dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang berlaku di Indonesia. Jadi sekalipun suatu merek asing telah terdaftar di negaranya ataupun negara-negara lain di luar Indonesia, maka berdasarkan asas konstitutif *a quo* harus terdaftar lagi di Indonesia sebagai negara tujuannya. Sejatinya keberadaan bukti P-3 s.d bukti P-7 dan P-37 *a quo* tidak patut untuk menjadi bahan pertimbangan

Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, apalagi keberadaan bukti-bukti tersebut juga hanya merupakan foto copy saja; Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar prinsip persamaan merek dalam Undang-undang merek Nomor 15 tahun 2001:

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 3 (halaman 61) adalah jelas melanggar prinsip persamaan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-3 serta bukti TT-1 bahwa hak pakai merek WANG LAO JI yang telah diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM000296487 tanggal 7 Maret 2011 untuk kelas barang 05 dan kelas barang 32 diperbandingkan dengan bukti P-2a s.d bukti P-7 (bukti pendaftaran merek WONG LO KAT dan merek WANG LAO JI merek Penggugat ada pokoknya baik dalam huruf-huruf yang dipergunakan, susunan huruf/cara penempatan maupun bunyi ucapan, serta masih barang sejenis kelas barang 05 dan 32”;

10. Bahwa pada dasarnya pengertian ada atau tidaknya persamaan suatu merek adalah merujuk pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut sejatinya telah pula dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 2 (halaman 61);

Pasal 6

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Merek Wang Lao Ji milik Dhalim Soekodanu mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik, yaitu mendompleng keterkenalan merek Multi Access Limited. Pasalnya merek Dhalim Soekodanu memiliki persamaan pada pokoknya. Persamaan ini meliputi penggunaan huruf, Tulisan Aksara China,ucapan kata, dan bunyi. Padahal merek produk dalam negeri sebaiknya didaftarkan dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa asing;

11. Bahwa apabila dicermati dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka adalah jelas bahwa yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai merek terkenal adalah WONG LO KAT, dimana kemudian menuduh merek WANG LAO JI milik Pemohon Kasasi yang telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia memiliki persamaan arti (meaning);
12. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara implicit telah mengatur tentang rincian faktor yang menimbulkan terjadinya similarity impression yaitu persamaan pandangan (*visual similarity*), persamaan bunyi (*similarity in sound*), persamaan ucapan (*similarity in phonetic* atau persamaan dalam kemasan (*similarity in packaging*), persamaan dengan orang terkenal (*similarity in personality*) dalam bentuk merek. Adapun prinsip persamaan *a quo* harus

didukung pula dengan faktor-faktor adanya: Persamaan bentuk, komposisi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan. Jenis barang/jasa yang sama atau paling tidak harus mengenai jenis barang yang berada dalam satu kelas serta memiliki persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geography yang sama (*the same common market place*). Hal tersebut senafas dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 773 K/Pid/1997 tanggal 25 November 1998 yang telah berlaku tetap yang menyebutkan: “Untuk menentukan apakah ada persamaan merek, pertama-tama dapat dilihat dari faktor daya pembeda (*distinctive power*) maupun daya lukisan (*drawing power*) yang melekat pada merek tersebut dengan pendekatan adanya persamaan bunyi (*sound similarity*), persamaan kesan (*the same expression*), persamaan konotasi (*same connotation*) serta persamaan jalur pemasaran (*trade chanel*) dan persamaan jenis barang (*the same goods*)”;

Merek milik Dhalim Soekodanu memiliki persamaan dengan merek Multi Access Limited, yaitu sama-sama memiliki lukisan aksara China dan nama merek dari bahasa China, padahal seharusnya produk dalam negeri sebaiknya didaftarkan dalam bahasa Indonesia bukan bahasa asing. Dalam pasal 56 UU Merek terkait dengan Indikasi Geografis atau Indikasi Asal, bahwa merek Wang Lao Ji atau dalam bahasa kanton Wong Lo Kat milik Multi Access Limited berasal dari China dengan produk teh herbal.

Pasal 56

- 1) Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan;

Suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang

tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri lainnya. Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada;

Pasal 57

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

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terkait kriteria merek terkenal:

13. Bahwa sejatinya *Judex Facti* adalah mempedomani ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berkaitan dengan kriteria merek terkenal, sebagaimana bunyi pertimbangan hukum ada alinea 2 (halaman 60), yaitu:

“Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan definisi secara tegas apa yang dimaksud dengan merek terkenal, namun dalam penjelasannya Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dijadikan pedoman bahwa untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus memperhatikan:

- a) Pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b) Adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

Promosi gencar-gencaran sudah dilakukan oleh Multi Access Limited (gugatan point 15) dan telah mendapat berbagai penghargaan;

14. Bahwa keberadaan bukti-bukti pendaftaran merek di berbagai Negara dan bukti-bukti promosi yang luas dan gencar adalah merupakan syarat mutlak untuk mendukung tentang klaim sebagai merek terkenal (*Wellknown Mark*) sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, menyebutkan tentang kriteria merek terkenal antara lain: “promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara”. Hal tersebut senafas dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 menyebutkan: “*In determining whether a mark is well-known, Members shall take into account the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the member state concerned, which has been obtained a result of promotion of the trademark*”. Terjemahan bebas: Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini haruslah mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, termasuk pengetahuan umum masyarakat yang diperoleh karena promosi merek tersebut;
15. Bahwa keberadaan klaim Penggugat atas merek WONG LO KAT sebagai suatu merek terkenal adalah juga tidak sesuai dengan kriteria *well-known mark* di WIPO dan juga di China sendiri (vide: bukti-bukti T-10, T-11 dan T-12), sehingga sejatinya “Tidak semua merek asing adalah merek terkenal” dan “merek yang superior” karena pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan TRIPS menganut asas “*National Treatment*” (ic. prinsip teritorialitas) dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai hak merek yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di negara-negara dimana merek jasa/dagang tersebut akan diperdagangkan. Adapun konsekuensi logis dari prinsip *National Treatment* tersebut, yaitu: Pemilik

merek asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu negara dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan. Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal. Sanksi hukum atas merek asing juga mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal. Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada negara yang dituju. Dengan demikian mutatis mutandis merek WONG LO KAT Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan sistem hukum pendaftaran yang berlaku di Indonesia, yaitu "*Fist to File*". Dalam perkembangan sistem konstitutif ini sejalan pula dengan *model law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan sengketa merek, Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 5 Desember 2013, tetapi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan telah dibantah secara tepat oleh Penggugat dalam kontra memori tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa merek WANG LAO JI sebagai merek terkenal milik Penggugat dan Penggugat berhak atas merek tersebut, sedangkan merek WANG LAO JI milik Tergugat yang telah didaftar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat sehingga pendaftaran yang dilakukan

oleh Tergugat adalah didasarkan pada itikad tidak baik sehingga pendaftaran merek WANG LAO JI milik Tergugat dinyatakan batal dengan segala akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DHALIM SOEKODANU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Pada pasal tersebut, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim adalah memberikan perlindungan Hak Merek kepada MULTI ACCSSES LIMITED (Termohon Kasasi dahulu Penggugat), Merek terdaftar milik DHALIM SOEKODANU (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) memiliki unsur dalam pasal 4,5,6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 4

Merek tidak dapat terdaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik

Penjelasan:⁶⁵ *Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian kepada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curuang, mengecoh atau meyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.*

⁶⁵ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pada dasarnya penilaian kebaruan suatu merek berhubungan dengan upaya untuk membuktikan apakah suatu merek memiliki daya pembeda antara merek yang lainnya sehingga layak untuk didaftarkan. Pembuktian suatu merek memiliki daya pembeda saat pendaftaran merek diterima oleh Dirjen HKI atau bila terjadi perkara gugatan pembatalan hak atas merek.

Pendaftaran Merek Termohon Kasasi Multi Access mendaftarkan merek Wang Lao Ji pada tahun 2005 ke Direktorat Jenderal Merek HKI, ketika melihat ada merek yang sama dengan merek yang ingin didaftarkan yaitu merek Wang Lao Ji. Logika berpikirnya, bahwa Multi Access sendiri mengakui Merek Wang Lao Ji belum terdaftar di Indonesia, sedangkan merek Wang Lao Ji milik Dhalim Soekodanu telah terdaftar terlebih dahulu pada tahun 2002. Pada saat Termohon Kasasi melihat ada Merek yang sama, Multi Access tidak langsung mengajukan gugatan pembatalan merek Wang Lao Ji, tetapi mengajukan gugatan pada tahun 2013 dan lahirlah putusan nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek “Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Multi Access seharusnya sudah ditolak dan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu (kadaluarsa). Merek Wang Lo Kat dan Wang Lao Ji tidak ada daya pembeda karena mengandung indikasi geografis yang sama yaitu merek yang lahir dari China dan dilengkapi dengan tulisan aksara China.

Mengacu pada Merek Wang Lao Ji yang telah terdaftar selama 10 tahun dan telah diperpanjang, maka Merek Wang Lao Ji tidak memiliki kriteria bahwa Merek Wang Lao Ji bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka apa yang telah menjadi pertimbangan hakim dalam sengketa “**MEREK WANG LAO JI**” sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan pertimbangan untuk membatalkan Merek **Wang Lao Ji** milik Dhalim Soekodanu dan tetap mempertahankan Merek milik Multi Access Limited, karena Merek milik Dhalim Soekodanu merupakan Merek terkenal yang sudah terlebih dahulu terdaftar di berbagai negara. Merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memang tidak jelas mengatur mengenai merek terkenal. Eksepsi yang diajukan oleh Dhalim Soekodanu bahwa gugatan Penggugat (Multi Access Limited) sudah kadaluarsa (pasal 69 ayat 1), mendapat perlindungan hukum setelah 10 tahun terdaftar, memiliki hak eksklusif bagi pendaftar pertama dan sistem konstitutif yang dianut oleh UU Merek, tidak dapat mengubah putusan hakim pada tingkat kasasi, karena Dhalim Soekodanu melupakan adanya suatu Hak Prioritas/Hak Utama yang tanpa mengenal batas waktu jika dilakukan pendaftaran di Indonesia.

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Merek). Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pasal 11 jo Pasal 12, Undang-Undang Merek).

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*;

Penjelasan: *Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) dan Agreement Establishing the World Trade Organization.*

Pasal 12

- 1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut;

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

- 2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;
- 3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: H-01. PR.07.06 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pada Bagian Ketiga, menjelaskan bahwa permohonan merek dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Tujuan utama pemberian hak prioritas pada saat akan memperoleh pendaftaran merek di Indonesia, adalah untuk melindungi pemegang merek dimaksud dari pembajakan atau pemboncengan. Dalam hal tidak dipenuhinya jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan pendaftaran di Indonesia maka hak untuk mengajukan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas tersebut tetap diproses, akan tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas (sepanjang pihak lain belum mendaftarkan merek yang serupa).⁶⁶

⁶⁶ Diakses dari <http://www.legal4ukm.com/menyoal-hak-prioritas-dalam-pendaftaran-merek/> pada tanggal 23 Desember 2015, pukul. 23.00 wib.