

**PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN NIAGA
SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM
PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG MEREK¹
Oleh: Mikry Onibala²**

ABSTRAK

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/logika induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perundang – undangan HKI (khususnya di bidang Merek) hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata. Hal mana disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HKI dianjurkan ke Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 299 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dalam undang – undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dimana konsep yang digunakan adalah permohonan yang identik dengan Konsep Hukum Acara Perdata.

Kata kunci: Penetapan Sementara Pengadilan Niaga, Upaya Hukum, Perlindungan Hak Pemegang Merek

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Atas Kekayaan Intelektual dianggap penting dalam pembangunan bangsa karena lebih bertumpu kepada Sumber daya Manusia (SDM) dan tidak sekedar mengandalkan

Sumber Daya Alam (SDA). SDM yang kreatif dan inovatif dapat mengembangkan perekonomian, bahkan di negara maju industri berbasis HAKI telah menjadi penghasil devisa utama. Sejarah umat manusia mencatat, banyak negara yang miskin SDA ternyata berhasil menjadi negara maju karena memiliki SDM yang berkualitas.

Hak atas kekayaan intelektual berbeda dengan hak kebendaan seperti yang dimaksud dalam KUHPperdata. Perbedaan HAKI dengan hak milik kebendaan (hak milik) diperlukan karena sifat dan akibat hukum keduanya mengandung perbedaan.³

Hak merek adalah salah satu hak kekayaan intelektual yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Merek. 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 atau jasa.⁴

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.

Dalam perkembangannya tidak sedikit sengketa merek yang terjadi. sengketa merek yang terjadi seringkali adalah masalah penggunaan merek tanpa hak. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.

Gugatan dapat berupa ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 1223208048

³ *Ibid hal 22*

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Hakim selama masih dalam pemeriksaan dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Putusan sela hakim tersebut dilakukan atas permohonan penggugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pelanggaran HAKI, mereka yang merasa dirugikan selain mengajukan gugatan ke pengadilan, dapat juga menempuh upaya lain yaitu permohonan penetapan sementara ke pengadilan. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek, dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek tersebut.⁵

Upaya penetapan sementara sebagai upaya perdata pada pengadilan niaga hanya dikhususkan kepada kasus Desain Industri, Paten, Merek dan Hak cipta. Ini selain diatur didalam undang-undang tersendiri, diatur pula lewat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2012. Tetapi dalam penulisan ini, dikhususkan hanya terhadap sengketa/kasus Merek.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dengan persyaratan yaitu melampirkan bukti kepemilikan merek, melampirkan bukti awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek, keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian, adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti, dan membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

Syarat tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi pemohon penetapan sementara. Setelah permohonan diterima, maka Hakim

Pengadilan Niaga, setelah memutuskan penetapan sementara, segera memberitahu pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.⁶

Kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara sengketa HAKI (merek) merupakan kewenangan absolut pengadilan karena telah ditentukan oleh Undang-undang dan beberapa peraturan terkait. Persoalan hukum acara yang berlaku dalam proses tersebut masih menjadi perdebatan, apakah menggunakan acara perdata biasa atau acara perdata khusus. Jika berasumsi menggunakan acara perdata, maka seharusnya proses penyelesaiannya adalah lewat peradilan umum, dan bukanlah melalui pengadilan niaga. Sebaliknya jika berasumsi proses penyelesaiannya melalui pengadilan niaga, maka seharusnya menggunakan acara perdata khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek.

Jika dicermati perihal permohonan penetapan sementara ini sepintas memiliki kemiripan dengan proses *dismissal* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Tetapi yang membedakan adalah, dalam proses penetapan sementara telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, karena pada persyaratan untuk mengajukan permohonan tersebut telah dimintakan alat-alat bukti (proses pembuktian) yang pada prinsipnya adalah sama sebagaimana juga terjadi dalam perkara yang telah memasuki pemeriksaan pokok perkara (*contentius jurisdiction*).

Pada dasarnya permohonan penetapan sementara adalah merupakan upaya preventif yang melibatkan pengadilan untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Merek. Bentuknya sebagai permohonan pastilah melahirkan sebuah penetapan yang mana penetapan tersebut bersifat pernyataan adanya suatu hak yang dilanggar, berbeda halnya bila konsepnya adalah gugatan yang pada dasarnya akan melahirkan suatu putusan. Persoalan hukum

⁵ *Ibid hal 115*

⁶ *Ibid hal 117*

acara yang berlaku juga menjadi isu penting dalam membahas persoalan mengenai permohonan penetapan sementara Pengadilan Niaga sebagai upaya perdata dalam sengketa HAKI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga Mengenai permohonan penetapan sementara?
2. Bagaimana proses penyelesaian permohonan penetapan sementara dalam sengketa merek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara spesifik seperti apa hukum acara yang berlaku perihal mengadili permohonan penetapan sementara sengketa merek pada pengadilan niaga.
2. Untuk mengetahui secara jelas mengenai proses penyelesaian permohonan penetapan sementara pada pengadilan niaga terkait sengketa merek.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Menurut Bambang Sunggono, tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁷ Apabila penelliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁸ Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan.
- c. Sebagai sumbe data sekunder
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya
- e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan
- f. Memperkaya ide-ide baru
- g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber- sumber tertulis lainnya.

4. Sumber data

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu :

- a. Bahan hukum primer
Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang- undangan, yang dalam hal ini berupa HIR/Rbg, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Peraturan Mahkamah Agung, sertabeberapa peraturan terkait.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 112

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid* hal 113

- b. Bahan hukum sekunder
Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, Koran, majalah, dokumen- dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier
Adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia bidang niaga dan indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang- undangan, artikel ,dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data- data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus- kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya.Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁰ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishng. Malang. 2006. Hal .249.

1. Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga Mengenai Permohonan Penetapan Sementara

Penetapan Sementara Pengadilan yang merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diperkenankan di dalam suatu proses berperkara perdata dan merupakan rangkaian hukum acara berkenaan dengan sengketa tentang HKI di Pengadilan Niaga. Artinya, Penetapan Sementara Pengadilan ini merupakan suatu bentuk upaya hukum dan merupakan bagian dari hukum acara yang dimungkinkan untuk ditempuh di dalam suatu proses beracara di Pengadilan Niaga. Penetapan Sementara Pengadilan merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang bersifat sementara yang dapat dimohonkan di dalam suatu sengketa mengenai HKI (khusus terhadap Desain Industri, Paten, Merek, dan Hak Cipta) oleh pihak yang merasa dilanggar haknya yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak tersebut.

Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan menerbitkan PSP guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang – barang yang diduga melanggar HKI ke jalur perdagangan , termasuk barang – barang yang diduga melanggar HKI ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.¹¹

Penetapan Sementara Pengadilan merupakan suatu upaya hukum di dalam suatu sengketa perdata mengenai HKI di Pengadilan Niaga. Oleh karenanya, Penetapan Sementara Pengadilan merupakan bagian dari hokum acara (perdata), sedangkan hokum acara perdata merupakan peraturan hukum prosedural yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hokum materiiil (termasuk HKI) dengan perantaraan hakim

Suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan sudah tentu terdiri dari Penggugat melawan Tergugat. Dalam sengketa tersebut dapat dipastikan bahwa Penggugat akan mendalilkan hal – hal yang menguntungkan baginya (secara berpihak), yang kebenarannya perlu diuji oleh hakim. Utnuk mendapatkan gambaran yang seimbang dalam rangka mencari dan dan menemukan keadilan, diperlukan oleh pengadilan (hakim) untuk mendengar dalil – dalil yang dikemukakan oleh Tergugat. Hal ini merupakan suatu asas yang terdapat di dalam

¹¹ *Ibid*

hukum acara di pengadilan yaitu asas mendengar kedua belah pihak atau dikenal dengan asas *audi et alteram partem*. Asas ini diperlukan guna mendapatkan gambaran yang seutuh mungkin tentang suatu perkara dari para pihak yang bersengketa, sera sangat berguna di dalam suatu proses persidangan dalam rangka hakim mencari dan menemukan penyelesaian seadil mungkin.¹²

Berbeda dengan suatu sengketa, Penetapan Sementara Pengadilan lahir disebabkan bukan karena atau belum ada suatu sengketa, melainkan lebih disebabkan hanya merupakan upaya pencegahan tindakan yang mungkin akan merugikan pencegahan tindakan yang mungkin akan merugikan pihak yang memohon Penetapan Sementara Pengadilan. Di dalam praktik di pengadilan di Indonesia yang selama ini menggunakan Hukum Acara Perdata sebenarnya terdapat upaya hukum guna mencegah perbuatan melawan hukum yang mungkin akan dilakukan oleh pihak lawan (Tergugat) yaitu yang dikenal dengan putusan sela, hanya saja putusan sela itu diberikan setelah perkaranya (gugatan) diajukan ke pengadilan, dengan kata lain telah terdapat pihak – pihak yang bersengketa, ada Penggugat dan ada Tergugat.

Upaya hukum Penetapan Sementara Pengadilan ini merupakan upaya hukum yang baru melalui proses suatu perkara perdata di dalam sistem peradilan umum di Indonesia yang selama ini menggunakan hukum acara perdata. Hal ini terjadi sebagai realisasi dari kewajiban menyesuaikan sistem hukum yang ditentukan oleh WTO.

2. Proses Penyelesaian Permohonan Penetapan Sementara Dalam Perkara Merek

Sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang – undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta, menurut Djamal, SH, M.Hum berdasarkan data di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum pernah diterbitkan Penetapan Sementara Pengadilan sebagaimana yang

dimaksud oleh keempat undang-undang di atas, sekalipun undang – undang yang memberikan kewenangan kepada hakim Pengadilan Niaga telah lahir beberapa tahun yang lalu. Padahal dapat dipastikan bahwa Penetapan Sementara Pengadilan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang merasa HKI-nya dilanggar, yang pada taraf ini belum tentu telah diketahui siapa dan di mana kedudukannya pihak yang dimaksud telah melanggar HKI.¹³

Hakim (Pengadilan Niaga) diberi kewenangan untuk menerbitkan Penetapan Sementara yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang HKI-nya dilanggar serta mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang – barang yang diduga melanggar HKI ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi. Kepastian bahwa pihak yang dikenai tindakan akibat lahirnya Penetapan Sementara belum di dengar keterangannya dapat di lihat dari bunyi pasal – pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Desain Industri, Paten, Merek, dan Hak Cipta yang pada pokoknya mengatur Pengadilan Niaga memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan Penetapan Sementara setelah Penetapan tersebut diterbitkan, dan setelah 30 (tiga puluh) hari diterbitkannya Penetapan Sementara, hakim dapat menentukan apakah Penetapan Sementara yang telah diterbitkan, akan dikuatkan, dibatalkan atau diubah.

Pada dasarnya upaya hukum yang cepat dan singkat untuk kepentingan kasus – kasus yang berhubungan dengan HKI memang sangatlah dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan pemberian HKI dari instansi pemberi hak terbatas dengan tenggang waktu masa berlakunya. Sehingga apabila upaya hukumnya dilakukan dengan cara – cara konvensional, seperti gugatan yang umum didasarkan pada hukum acara perdata biasa, maka dikhawatirkan tenggang waktu pemberian HKI akan habis hanya digunakan untuk berperkara. Oleh karenanya diperlukan upaya – upaya hukum yang khusus yang dapat digali dari aturan – aturan yang terdapat di dalam hukum acara perdata itu sendiri.¹⁴

¹³ Djamal, *Op.Cit*, hal 62

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sementara Pengadilan Niaga

¹² Sunarto, *Op.Cit*, hal 12

Persoalan penyelesaian suatu perkara di pengadilan dengan cara – cara biasa (gugatan secara umum) memakan waktu yang cukup lama tidak saja terjadi di dalam sistem *civil law*, tetapi itu juga terjadi di dalam sistem *common law*, sebagaimana dikemukakan oleh S. B. Marsh dan J. Soulsby dengan memberikan contoh dalam perkara antara Hasley melawan Esso Petroleum Co. Ltd. (1961). Hasley menuntut ganti rugi karena telah merusak harta miliknya oleh pembuangan zat kimia dari pabrik Esso. Dia juga menuntut supaya pengadilan memerintahkan Esso memberikan pembuangan itu dan mengurangi suara gaduh. Kerugian itu terjadi pada tahun 1961. Banyak penggugat tidak menginginkan terlibat dalam proses perkara yang begitu lama, terutama karena ganti rugi yang ditetapkan akhirnya hanya £ 235,-.¹⁵

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga Internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut: *Intellectual Property (IP) refers to creation of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*¹⁶

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi : invensi, sastra, dan seni, symbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon* (*common law system*).¹⁷

HKI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam bahasa Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L.J Van Apeldorn benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum.¹⁸ Objek hukum adalah segala

sesuatu yang dapat digunakan subjek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (objek) dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dari pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat diiliki: oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Perjanjian lisensi sering dipakai dalam peralihan HKI adalah suatu perjanjian pemberian hak untuk mempergunakan HKI (suatu informasi dari suatu sistem atau teknologi, pemakaian suatu logo, merek dan nama dagang, paten atau rahasia dagang) dengan imbalan pembayaran royalti atau *fee* atau premi oleh penerima lisensi (disebut sebagai “licensor”). Perjanjian ini biasanya memberikan hak eksklusif dalam bentuk penggunaan hak ekonomis atas HKI.¹⁹

Hak merek adalah salah satu kekayaan industri yang penting keberadaannya diketahui dan dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha termasuk para mahasiswa dan praktisi hukum. Para pelaku usaha memiliki banyak kepentingan dalam melindungi merek ketika bersaing di pasar global. Persaingan usaha semakin kompetitif seiring dengan munculnya arus globalisasi. Para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran hukum terhadap pelanggaran merek yang dapat merugikan pelaku usaha.

Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang diindungi oleh sistem HKI. Merek menurut UU NO, 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian merek pada UU yang baru yaitu UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengalami perubahan dan memberikan penjelasan lebih lengkap yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2

¹⁵ Djamal, *Op.Cit*, hal 67

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Setara Press, Malang, 2017, hal 2

¹⁷ *Ibid* hal 3

¹⁸ L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Yogyakarta, 2007, hal 21

¹⁹ Hidayah, *Op.Cit*, hal 5

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali di atur melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPs melalui Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah melalui Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya akan disebut UUM.

Hak atas merek menurut Undang Undang Merek (UUM) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²⁰ Menurut pasal 35 (1) UUM, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.²¹

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain yang berkualitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan.

Ada beberapa prinsip yang terdapat dalam UUM. Berikut ini akan diuraikan sedikit tentang prinsip – prinsip yang dianut oleh UUM :

- 1) Prinsip *first to file* (pendaftar pertama). Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan

permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.

- 2) Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan (“*confusion*”/“*erwarring*”) dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.
- 3) Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan niagam selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.
- 4) Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.
- 5) Prinsip *konstitutif*, artinya hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek.
- 6) Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Prinsip delik aduan ini masih menjadi perdebatan oleh banyak pengusaha, mereka mengharapkan adanya perubahan prinsip menjadi delik biasa dalam rancangan perubahan Undang – Undang Merek ke depan, yang mana kepolisian dapat bertindak langsung tanpa perlu menunggu laporan masyarakat (*IPR Working Group Meeting On “Laws and Regulation”* 14 Februari 2012 di Hotel JW. Marriot, Jakarta: Penyelenggara oleh Dirjen HKI). Pada perubahan UUM yang terbaru masih menggunakan prinsip delik aduan (pasal 103).²²

Undang-undang Hak Merek memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Mekanisme penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya adalah bisa melalui Gugatan perdata, Tuntutan Pidana, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*), Maupun berupa permohonan kepada pengadilan niaga (penetapan sementara).

²⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

²¹ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hal 15

²² Hidayah, *Op.Cit*, hal 21

Perlindungan merek di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, adalah menganut prinsip konstitutif, dan prinsip *first to file*. Prinsip konstitutif maksudnya adalah perlindungan hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan mereknya, sedangkan prinsip *first to file*, adalah siapa yang mendaftar pertama kali adalah dianggap sebagai pemilik mereknya.²³ Tetapi pendaftaran merek dapat dapat dibatalkan jika merek tersebut memiliki persamaan dengan merek terkenal milik orang lain, sama dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, atau diajukan dengan itikad baik. Selain menganut prinsip tersebut, perlindungan merek juga menganut prinsip teritorialitas yaitu sebuah merek hanya mendapat perlindungan hukum di wilayah dimana merek tersebut didaftarkan.

Penetapan sementara (*interlutory injunction* dalam bentuk *temporary restraining order*) hanya diberikan oleh pengadilan apabila pemohon dapat memberikan bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran HKI, menunjukkan kerugian, baik aktual maupun potensi yang diderita sangat serius, dan memberikan bukti valid (*clear evidence*) bahwa termohon memiliki *incriminating documents* dan bukti lain dimana ada kekhawatiran barang bukti tersebut akan hilang atau dimusnahkan.²⁴

Tujuan diberikannya penetapan sementara ini diberikan sebelum perkara diperiksa adalah untuk membantu pemohon menghitung dan mengkalkulasikan kerugian baik aktual maupun potensi serta hilangnya keuntungan yang diharapkan pada saat meminta ganti rugi (*damages*) di dalam gugatan perdata atau pada saat perkara diperiksa. Selanjutnya pengadilan akan memonitor sepak terjang pemohon ini di dalam melaksanakan penetapan tersebut.²⁵ Pemohon tidak boleh berlebihan didalam mengeksekusi atau melaksanakan penetapan sementara tersebut, misalnya sampai menutup atau mematikan usaha termohon. Lebih jauh lagi, apabila barang-barang atau dokumen dan pembukuan yang disita telah selesai diperiksa dan informasi yang dibutuhkan telah diperoleh,

maka barang-barang tersebut harus diserahkan kembali kepada termohon.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Di dalam perundang – undangan HKI (khususnya di bidang Merek) hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata. Hal mana disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HKI dianjurkan ke Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 299 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dalam undang – undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dimana konsep yang digunakan adalah permohonan yang identik dengan Konsep Hukum Acara Perdata.
- b. Undang-undang HKI khususnya tentang merek mensyaratkan permohonan penetapan sementara secara tertulis harus disertai bukti kepemilikan HKI, bukti awal adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran HKI, keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian. Sampai saat ini cara mengajukan permohonan penetapan sementara tersebut masih belum jelas. Belum ada satu pihak pun yang berani mencoba mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga karena mekanismenya belum jelas. Terlebih lagi, pemohon diwajibkan uang jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

2. Saran

- a. Sebaiknya pemerintah pusat yakni lembaga legislatif segera membentuk suatu perangkat hukum baru (dalam

²³ Hidayah, *Op.Cit*, hal 62

²⁴ www.hukumonline.com diakses pada hari senin Tanggal 31 Juli 2017

²⁵ *Ibid*

bentuk undang-undang) yang khusus mengatur tentang prosedur beracara di Pengadilan Niaga baik berupa gugatan (*contentiosa*) maupun permohonan (*voluntair*). Mengingat pengaturan mengenai penetapan sementara masih dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang sejatinya masih merupakan sarana pengisi kekosongan hukum disamping mekanismenya yang belum jelas.

- b. Perlu ketelitian dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan sementara, karena karakteristiknya yang tergolong khusus dan masih tergolong baru sebaiknya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam mengadili permohonan jenis ini. Dan perlu penunjukan hakim khusus yang betul-betul kompeten dibidangnya (punya relevansi) yaitu dibidang sengketa merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishng. Malang. 2006.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Setara Press, Malang, 2017.
- L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Yogyakarta, 2007.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.