



**SERTIFIKAT HAK MEREK**  
*sebagai*  
**JAMINAN FIDUSIA**

Dr. AGUNG SUJATMIKO, SH.M.H

**SERTIFIKAT HAK  
MEREK SEBAGAI  
JAMINAN FIDUSIA**

**PENULIS:**

**Dr. AGUNG SUJATMIKO, SH.M.H**

**SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAI JAMINAN FIDUSIA**  
**CV. PENERBIT QIARA MEDIA**  
88hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright ©2021 Dr. AGUNG SUJATMIKO, SH.M.H  
ISBN: 978-623-6807-94-1  
Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2020

Penulis:  
Dr. AGUNG SUJATMIKO, SH.M.H  
Editor:  
Tim Qiara Media  
Layout: Imas Ayu Pramono  
Desainer Sampul: Demah  
Gambar diperoleh dari [www.google.com](http://www.google.com)

Cetakan Pertama, 2021  
**Qiara Media**

**Diterbitkan oleh:**  
CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur  
Email: [qiaramediapartner@gmail.com](mailto:qiaramediapartner@gmail.com)  
Web: [qiaramedia.wordpress.com](http://qiaramedia.wordpress.com)  
Blog: [qiaramediapartner.blogspot.com](http://qiaramediapartner.blogspot.com)  
Instagram: [qiara\\_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2002**  
**TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**SANKSI PELANGGARAN**

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai di maksud pada Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Buku ini membahas sertifikat hak merek yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur kepada kreditur. Pada dasarnya sebagai suatu hak atas kepemilikan property, sertifikat hak merek memiliki nilai ekonomis. Kadang nilai ekonomis begitu tinggi, khususnya yang menyangkut merek-merek terkenal seperti misalnya COCA COLA, MERCEDES, SAMSUNG dan sebagainya. Karena nilai ekonomisnya tinggi, maka bank selaku kreditur tentu akan menerimanya sebagai jaminan kredit. Permasalahan yang timbul bagaimana dengan merek merek yang belum terkenal, apakah bank juga mau menerimanya sebagai jaminan kredit? Disinilah letak peran panitia penilai jaminan yang akan memberikan berapa taksiran harga dari suatu sertifikat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan buku ini.

Surabaya, Januari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I – FUNGSI SERTIFIKAT HAK MEREK.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II - PROBLEMATIKA SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT .....</b>	<b>7</b>
Perolehan Sertifikat Hak Merek.....	7
Panitia Penilai Benda Jaminan.....	10
Eksekusi Sertifikat Merek Sebagai Benda Jaminan .....	13
Risiko Pembatalan Sertifikat Hak Merek .....	14
Penyelesaian sengketa yang timbul .....	32
Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	33
Upaya Pidana Pelanggaran Merek yang Berakibat Pada Pembatalan Sertifikat. ....	38
<b>BAB III- PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSAKA .....</b>	<b>62</b>

# BAB I

## FUNGSI SERTIFIKAT HAK MEREK

Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geographi (selanjutnya disingkat UUM), pemerintah telah memulai sistem pendaftaran merek yang terintegrasi secara on line dengan beberapa Negara di dunia dengan memberikan kemudahan akses pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut wajib dilakukan mengingat system yang dianut adalah system konstitutif (*first to file principle*). Jika tidak dilakukan pendaftaran, maka hak merek tidak dilindungi oleh Negara. Pada sisi lain banyak pengusaha kecil dan menengah (UKM) yang belum mendaftarkan mereknya.

Hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki fungsi yang penting dalam dunia perdagangan, ia tidak saja menjadi pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen. Di samping itu, suatu merek yang telah menjadi merek terkenal juga berfungsi sebagai *goodwill* dan *asset* perusahaan yang tidak ternilai harganya.

Atas dasar alasan tersebut hak merek perlu dilindungi. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*).

Hak kebendaan yang sifatnya monopoli tersebut dapat dipakai oleh orang lain dengan izin dari pemilik merek.

Sesuai dengan UUM, sertifikat merek dapat diperoleh dengan cara pendaftaran merek. Pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban bagi seorang/pengusaha agar hak mereknya dilindungi oleh Negara. Jika mereknya tidak terdaftar, maka mereknya tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang berakibat bisa menimbulkan persoalan hukum dengan pihak lain.

Perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada pemilik hak merek diberikan dalam bentuk sertifikat merek. Sertifikat merek itu merupakan alat bukti hak yang paling kuat atas kepemilikan hak merek. Sebagai surat yang berharga, sertifikat hak merek, khususnya yang berkategori merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sertifikat merek dapat dijadikan jaminan hutang. Bentuk jaminan yang paling cocok untuk itu adalah fidusia, karena .<sup>1</sup>

Jaminan fidusia sangat cocok untuk sertifikat merek, karena sesuai dengan sifat jaminan fidusia itu sendiri, khususnya bagi hak merek yang merupakan barang bergerak tidak berwujud. Dalam hal ini debitur sebagai pemegang sertifikat merek memberikan sertifikat hak merek tersebut kepada bank untuk dijadikan jaminan bagi utangnya. Sebagai barang jaminan, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait jaminan

<sup>1</sup> Sri Mulyani, Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 11, No. 2, 2014, h. 139

tersebut, yakni penaksiran berapa nilai sertifikat merek tersebut, proses lelang dan eksekusi terhadap benda jaminan jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.

Beberapa masalah tersebut akan menjadi fokus kajian penelitian ini, dikaitkan dengan keberadaan industri kecil dan menengah dimana debitur menjadi pemegang fidusia..Selain itu juga akan diekslore tentang risiko yang terjadi jika sertifikat merek yang menjadi barang jaminan dibatalkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, serta penyelesaian sengketa yang timbul.

Dengan menguraikan beberapa hal tersebut akan diperoleh suatu fakta hukum yang menjadi suatu inovasi dalam penelitian ini, apakah sertifikat merek layak dan bisa digunakan sebagai jaminan utang debitur dari kalangan industri kecil dan menengah dalam mendapatkan pendanaan modal dari dunia perbankan. Tambahan modal tersebut membuat dunia usaha dari kalangan industri kecil dan menengah semakin berdaya dan bisa bersaing secara kompetitif dengan pengusaha lain.

Hak atas merek merupakan hak atas kebendaan yang tidak berwujud (*intangibile*). Hak tadi bisa bernilai tinggi jika mereknya merupakan merek terkenal yang telah dikenal luas oleh konsumen.<sup>2</sup> Keterkenalan suatu merek membawa dampak bahwa merek tersebut seringkali mengalami pelanggaran dalam bentuk

digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab secara salah. Penggunaannya tanpa izin dari pemilik merek dalam bentuk yang sama persis atau hampir sama. Penggunaan yang demikian itu jelas merugikan pemiliknya, karena dapat mengurangi omzet penjualan yang berakibat berkurangnya keuntungan, serta akan menyesatkan konsumen merek yang bersangkutan. Oleh karena itu, hak merek perlu dilindungi agar pemiliknya tidak mengalami kerugian yang semakin besar terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Perlindungan tersebut dalam bentuk pengaturan dalam sebuah undang-undang.

Pasal 1 angka 5 UUM dengan jelas menyatakan bahwa hak atas merek merupakan 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. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.<sup>3</sup> Oleh karena itu hak tadi perlu mendapatkan perlindungan. Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, sejalan dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh **Soedikno Mertokusumo** bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum,

<sup>2</sup> Agung Sujatmiko, Et.All, *Penggunaan Prinsip Hukum Kontrak Dalam Perjanjian, Lisensi Merek Terkenal di Indonesia*, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, 2016, h. 19

<sup>3</sup> Fitzgerald, Anne dan Fitzgerald, Brian, *Intellectual Property in Principle*, Sydney : Law Book Co, 2004, h.363.

sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>4</sup> Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh **Achmad Zen Umar Purba** bahwa sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek itu bagian dari harta kekayaan (*property*), dan sebagai hak, dia merupakan harta atau *asset* berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*)<sup>5</sup> Menurut **Keith E Maskus**, antara benda yang tidak berwujud dengan yang berwujud sampai pada titik tertentu kedua hak tersebut sama. Namun, perbedaan yang menonjol adalah pada aspek eksklusivitasnya. Eksklusivitaslah yang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut.<sup>6</sup>

Pada penelitian terdahulu terdapat hasil yang perlu diperhatikan bahwa para pengusaha kecil dan menengah banyak yang beregerak di bidang ekonomi kreatif, sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah. Pembinaan dari pemerintah sangat penting demi pemberdayaan mereka ke depan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 45

<sup>5</sup>Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, h.41.

<sup>6</sup>Keith E Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, *Ibid.*, h. 13.

<sup>7</sup> Agung Sujatmiko Et. All, *Prinsip Hukum Perlindungan Merek Dalam menunjang Peningkatan Industri Kreatif*, Laporan Penelitian RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h.29.

Pengusaha kecil dan menengah merupakan mitra pemerintah dalam menyediakan barang kebutuhan masyarakat. Untuk itu keberadaannya sangat penting dan mendukung program pemerintah dalam era perdagangan bebas. Untuk itu kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan haruslah berkualitas bagus.

Pada sisi lain ada beberapa kendala di bidang pengembangan usaha kecil dan menengah yakni :<sup>8</sup>

1. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM kreatif, sehingga harus dikembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bisa melahirkan pelaku industri;
2. Lemahnya pengembangan iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha .
3. Rendahnya penghargaan terhadap para pelaku industry kreatif baik secara finansial maupun non finansial;
4. Lambatnya upaya mengakselerasi tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan pengembangan akses pasar.
5. Kurangnya permodalan dalam memproduksi barang dan atau jasa Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan antara lain dengan training dan partisipasi aktif dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam berbagai kegiatan yang menunjang aktivitas mereka di bidang produksi barang. Selain itu juga, dengan menambah aspek

<sup>8</sup> Agung Sujatmiko Et. All, *Ibid.*

permodalan dengan mengajukan kredit pada dunia perbankan. Penambahan modal diharapkan bisa membantu industri kecil dan menengah tumbuh sebagai wahana bisnis baru dalam rangka penyediaan lapangan kerja baru bagi sumber daya manusia.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, bisa dijadikan jaminan fidusia, karena sesuai dengan sifat jaminan fidusia. Hal ini karena dalam UUM tidak disebutkan secara tegas jaminan apa yang cocok untuk hak merek. Sementara dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Baik Hak Cipta maupun Hak Merek merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud. Keduanya dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.

Sertifikat hak merek yang bisa dijadikan jaminan adalah merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sebagai suatu barang berharga, sertifikat tersebut bernilai sangat kuat, meskipun masih bisa dibatalkan jika ada gugatan yang menyatakan sebaliknya. Ini merupakan risiko yang

harus diantisipasi. Selain itu juga perlu diperhatikan tentang eksekusinya, jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rega Satya Rachellaryny. Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank, *Privat Law Journal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat*, Vol. IV, No. 2, 2016, h. 133



## BAB II

### PROBLEMATIKA SERTIFIKAT HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT

#### 1. Perolehan Sertifikat Hak Merek

Sesuai dengan stelsel konstitutif yang dianut oleh UUM yang berlaku, sertifikat hak merek diperoleh setelah pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek dan permohonannya diterima setelah melalui prosedur yang berlaku. Dalam stelsel konstitutif, kewajiban untuk mendaftarkan merek tidak boleh disimpangi, dan bersifat *compulsory*. Apabila suatu merek tidak didaftarkan, maka tidak akan memperoleh perlindungan dari Negara, artinya jika suatu merek dipergunakan oleh pihak lain, dan kemudian pihak lain tersebut mendaftarkan mereknya dan dinyatakan diterima, maka pemilik pertama suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Hal ini didasarkan pada *system first to file principle*, artinya pendaftar pertamalah yang akan mendapatkan perlindungan, bukan pemakai pertama.

Agar pendaftaran suatu merek diterima, maka harus memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 20 UUM yakni :

- a. Merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- e. Tidak memiliki daya pembeda;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selain itu tidak boleh melanggar Pasal 21 UUM. Pasal 21 menyatakan :

- (1). Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
  - a. Merek Terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- a. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- c. Indikasi Terdaftar.

(2). Permohonan ditolak, jika merek tersebut :

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem suatu Negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- 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.

(3). Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c diatur dengan peraturan menteri.

Sementara Pasal 22 UUM menyatakan, terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generic, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generic dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Jika telah memenuhi persyaratan tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif untuk mengukur dan menilai apakah merek yang akan didaftarkan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Setelah melalui proses yang diatur dalam UUM, suatu merek terdaftar akan diberikan sertifikat merek dan mendapatkan perlindungan hukum selama sepuluh (10) tahun yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan syarat mereknya masih digunakan pada barang dan atau jasa.

Sertifikat merek merupakan alat bukti hak yang paling kuat, artinya sepanjang sertifikat tidak dibatalkan oleh Pengadilan, pemiliknya memiliki hak eksklusif atas mereknya yang meliputi dua hak yakni :

- a. Hak untuk menggunakan mereknya dalam arti memproduksi barang;
- b. Hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan merek yang bersangkutan.

Apabila di kemudian hari, ada pihak yang menggunakan merek sama pokoknya atau keseluruhannya, maka pemilik merek bisa mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam pasal 76 UUM. Gugatan tersebut selain dapat diajukan oleh pemilik merek, pihak lain yang berkepentingan terhadap suatu merek juga dapat mengajukannya. Pihak lain yang berkepentingan tersebut adalah pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan. Pihak – pihak yang berekepentingan tersebut terkait dengan penggunaan merek sebagai alat pembeda barang dan atau jasa.

Jika hak merek seseorang digunakan oleh orang lain tanpa seizing pemiliknya, maka pemilik merek bisa mengajukan gugatan pelanggaran ke Pengadilan Niaga dengan tuntutan supaya kegiatan pelanggaran tersebut dihentikan dan permintaan atau gugatan ganti kerugian. Selain pemilik merek, penerima lisensi juga dapat mengajukan gugatan. Disamping itu, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.

## 2. Panitia Penilai Benda Jaminan

Saat ini Telah ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01.2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/01/2014 tentang Penilai Publik yakni seorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan

kegiatan Penilaian. Sesuai Pasal 5 ayat (1) bidang Jasa penilaian meliputi: a. Penilaian property sederhana; b. Penilaian property; c. Penilaian bisnis; dan d. Penilaian personal property.

Terkait dengan hal diatas, sertifikat merek bisa dikategorikan sebagai property dan personal property, Ini disebabkan karena hak merek bisa dimiliki oleh badan hukum atau perorangan. Jika dimiliki oleh badan hukum, nama direktornya yang mewakili perusahaan yang tercantum dalam sertifikat merek.

Pada dasarnya, perusahaan jasa penilai dalam melakukan kegiatan penilaian berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI). Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk melakukan penilaian adalah :<sup>10</sup>

- a. Tahap identifikasi semua unsur yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. Pada tahap ini, penilai harus menentukan batasan permasalahan, seperti pemeriksaan terhadap semua barang yang menjadi obyek penilaian
- b. Tahap survey pendahuluan dan rencana penilaian pada tahap ini, penilai akan melakukan kegiatan antara lain : mencari data pendukung; sumber data; kebutuhan tenaga kerja, melakukan penjadwalan dan membuat bagan arus penyelesaian.
- c. Tahap pengumpulan data yang dicari dan dianalisis, yaitu berupa data umum yang meliputi lingkungan obyek penilaian

<sup>10</sup> Putri Dyani Larasati, " Merek Sebagai Harta Pailit Terkait Dengan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit", Hukum dan Kenotariatan, Vol 2, No. 2, 2018, h. 62

dan data khusus yang meliputi jenis kekayaan hak milik, misalnya sertifikat merek. Serta jangka waktu masa berlakunya asset seperti misalnya hak merek berlaku selama 10 Tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas, asalkan barangnya masih diproduksi.

- d. Tahap melakukan pendekatan penilaian yang utama yakni pendekatan biaya; pendekatan data pasar; pendekatan pendapatan serta pendekatan berdasar pada tingkat keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh obyek penelitian saat sekarang dan yang akan datang.

Beberapa tahapan tersebut bisa dilakukan untuk menentukan berapa nilai dari sertifikat hak merek. Sertifikat hak merek surat yang berharga dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain, dengan cara pewarisan, wakaf, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 20 Tahun 2016.

Menurut Sri Mulyani, agar merek dapat dijadikan jaminan utang adalah maka merek tersebut harus mempunyai pangsa pasar. Praktik yang dilakukan Bank BNI menurut Sri Mulyani, Bank mensyaratkan debitur untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perusahaan pemilik hak merek guna mengetahui hak merek yang bersangkutan memiliki nilai atau tidak dengan menerapkan metode yang dikenal dengan sebutan CEV (cash ekuivalen value) yang diatur dalam buku pedoman perusahaan

untuk menilai obyek jaminan. Penilaian merek X didasarkan pada metode pendekatan cost yang dibuat oleh Akuntant public perusahaan X, yang bisa dianalisis dari laporan keuangan, sehingga BNI mengabulkan permohonan kredit yang diajukan perusahaan X dalam rangka modal kerja.<sup>11</sup>

Nilai ekonomis yang terdapat pada merek juga dapat diketahui berdasarkan tingkat kepuasan konsumen dan manfaat yang didapat saat menggunakan merek tertentu sebagaimana Teori Nilai yang dikemukakan oleh Boone & Kurtz, yang menyatakan bahwa nilai adalah persepsi konsumen terhadap keseimbangan antara sifatsifat positif suatu barang atau jasa dengan harganya. Para konsumen yang merasa bahwa merek telah menerima nilai, yaitu keuntungan untuk harga yang wajar, kemungkinan akan tetap puas dan meneruskan relasinya dengan perusahaan. Berdasarkan teori nilai tersebut, apabila hendak dijadikan obyek jaminan, maka nilai ekonomis yang terdapat dalam suatu merek dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dimiliki oleh konsumen yang menggunakan merek dari suatu barang atau jasa tertentu. Semakin tinggi kepuasan konsumen terhadap merek tersebut, maka semakin tinggi pula nilai ekonomis dari merek itu.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Sri Mulyani, *Op. Cit.*, h. 142.

<sup>12</sup> Bekartini Caroline, "Pengkualifikasian Merek Sebagai Benda Untuk Dapat Dijadikan Obyek Jaminan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2016, h. 107

Penilaian asset HKI dapat pula dilihat dari sisi :<sup>13</sup>

- a. Asset nyata dari asset Hak Kekayaan Intelektual dan bukan hanya pada harga
- b. Perkiraan penilaian didasari oleh seberapa besar modal dapat diperoleh dari asset Hak Kekayaan Intelektual

Disamping itu, potensi penilaian tersebut juga ditunjukkan pada :

- a. Seberapa asset Hak Kekayaan Intelektual terlindungi secara hukum yang berlaku;
- b. Status Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, misalnya apakah terdapat litigasi, somasi, atau pembatalan hak;
- c. Potensi yang mendasari asset HKI tentang besar kecilnya competitor;

### 3. Eksekusi Sertifikat Merek Sebagai Benda Jaminan

Eksekusi merupakan salah hal yang krusial dan penting dalam jaminan Sertifikat Merek Sebagai Jaminan Fidusia. Di dalam UU Merek dan Indikasi Geografi No. 20 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya belum ada bagaimana cara eksekusi jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Namun Hak dalam UU Jaminan Fidusia, masalah eksekusi itu, kreditur dapat melakukan upaya eksekusi dengan cara : <sup>14</sup>

<sup>13</sup> Indra Rahmatullah, *Asset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 143.

<sup>14</sup> Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, "Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, h. 203.

- a. Melakukan penjualan obyek jaminan atas kekuasaannya sendiri atau yang kemudian disebut parate eksekusi;
- b. Dengan menggunakan titel eksekutorial melalui Ketua Pengadilan Negeri. Menurut ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- c. Melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi.
- d. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Eksekusi tersebut dilakukan untuk mengambil pelunasan piutang yang diperoleh, dari hasil penjualan. Pasal 34 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut ke debitur. Jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab terhadap utang yang belum dibayar.

#### 4. Risiko Pembatalan Sertifikat Hak Merek

Salah satu risiko yang mungkin timbul jika sertifikat hak merek dijadikan jaminan kredit adalah apabila sertifikat hak mereknya dibatalkan oleh Pengadilan Niaga karena adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Gugatan itu disebabkan karena hak mereknya melanggar hak eksklusif merek pihak lain.

Ada juga sengketa yang terjadi akibat pelanggaran merek disebabkan oleh pihak ketiga. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut bisa berupa penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya. Jika terjadi pelanggaran merek seperti itu, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Ketentuan tentang gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 76 UUM. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 21. Berdasarkan ketentuan itu, apabila ada pihak ketiga yang telah mendaftarkan merek atas namanya, tetapi melanggar ketentuan yang berlaku maka, pendaftaran mereknya bisa dibatalkan. Alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan adalah yang berkaitan dengan itikad baik pihak pemilik tersebut dalam mendaftarkan mereknya.

Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Jika penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Batas waktu untuk mengajukan

gugatan adalah lima (5) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Namun jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, batas waktu tersebut menjadi tidak berlaku, artinya gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu. Hal itu terbukti dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Merek/2008/PN. Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 440/K/Pdt.Sus/2008 tentang Pembatalan Merek ALAIA. Dalam kasus tersebut baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung berpendapat gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam kasus itu tergugat mendaftarkan merek ALAIA yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat ALAIA. Merek Tergugat didaftarkan sejak tanggal 2 Mei 2008, sementara Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan tanggal 10 Maret 2008. Pengadilan berpendapat bahwa meskipun gugatan pembatalan telah melampaui waktu, tetapi karena merek ALAIA didaftarkan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, maka gugatan tetap dapat diterima. Pengadilan berpendapat Tergugat beritikad tidak baik, karena ia mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat.

Putusan serupa terjadi dalam kasus pembatalan merek terkenal *Cesare Paciotti* antara Perusahaan *Cesare Paciotti* (*Cespa SRL*) yang berkedudukan di *Civitanova Marche, Via Delle*

*Verigini*, Italy sebagai penggugat melawan Phong San Po yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia sebagai tergugat dan telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 021 K/N/HAKI/2002 Tanggal 19 Desember 2002. Dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Cesare Paciotti, karena tergugat dalam mendaftarkan mereknya dilandasi oleh niat yang tidak jujur untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik pihak lain atau dapat mengecoh atau menyesatkan para konsumen. Dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung berpendapat sama, dan karena tergugat beritikad tidak baik, maka pihak yang dirugikan tidak terikat batas waktu lima tahun sejak pendaftarannya. Mahkamah Agung berpendapat gugatan pembatalan merek dapat diajukan kapan saja apabila merek yang telah terdaftar tersebut merupakan merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pendapat Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya merujuk pada fungsi merek sebagaimana diatur dalam UUM. Suatu merek pada dasarnya adalah sebuah tanda pembeda antara barang dan atau jasa sejenis. Oleh karena fungsinya sebagai tanda pembeda, maka tanda yang digunakan haruslah sopan dan tidak mencederai perasaan umat beragama. Jika tanda yang digunakan sebagai merek tersebut mengandung makna yang menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari

khalayak umum atau dari golongan masyarakat, maka pihak yang berkepentingan bisa mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga tanpa batas waktu. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengontrol merek-merek yang seharusnya tidak bisa dipergunakan dalam masyarakat, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga terkait gugatan pembatalan tersebut tidak bisa dimintakan banding, hanya dapat diajukan kasasi. Setelah diputus oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, putusan tersebut segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI, untuk dilaksanakan pembatalan atas pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Selanjutnya pembatalan pendaftaran merek akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan cara mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan-alasannya dan tanggal pembatalan. Pembatalan pendaftaran tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan memberikan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibat pembatalan dan pencoretan pendaftaran tersebut, Merek yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum lagi. Perlindungan hukum atas

hak merek yang bersangkutan berakhir, karena merek yang bersangkutan ternyata melanggar hak merek pihak lain. Dalam konteks perjanjian lisensi merek, apabila yang mengajukan gugatan pembatalan tersebut adalah baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, maka keduanya akan menjadi pihak yang paling berhak atas merek tersebut. Sengketa mengenai pembatalan pendaftaran merek terkenal dapat pula dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 PK/Pdt/2003 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal *PRADA*. Analisis kasusnya sebagai berikut:<sup>15</sup>

*Prada S.A* merupakan suatu perusahaan di Italy yang merupakan pemegang hak merek terkenal *PRADA*. Hasil produksi *Prada* berupa pakaian, sepatu, tas dan perlengkapan busana telah mempunyai reputasi internasional. Merek *PRADA* telah diiklankan di berbagai media massa yang beredar secara internasional seperti *Vogue Pelle, Elle, Harper Bazaar* yang merupakan majalah-majalah mode dunia dan juga di harian seperti *New York Times*. Ketenaran *PRADA* yang demikian mendunia adalah wajar mengingat hasil produksi *Prada* mempunyai mutu papan atas dan telah berkesinambungan sejak Tahun 1913. *Prada S.A.* telah mendaftarkan hak merek *PRADA* di banyak Negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang, Algeria, Jerman, Armenia, Austria, Belarusia, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Kuba,

<sup>15</sup>Bandingkan dengan OC. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, h. 174.

Mesir, Spanyol, Perancis, Korea Selatan, Sudan dan di banyak Negara lain. Pada Tahun 1993, Fahmi Babra seorang warga Negara Indonesia melakukan pendaftaran hak merek *PRADA* di Direktorat Jenderal HKI Republik Indonesia. Pendaftaran itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan *Prada S.A.* yang merupakan pemegang hak merek asli *PRADA*. Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6, seharusnya pendaftaran yang dilakukan oleh Fahmi Babra ini ditolak, karena hak merek yang didaftarkan oleh Fahmi Babra mempunyai persamaan dengan hak merek terkenal *PRADA*. Logo yang didaftarkan oleh Fahmi Babra adalah identik dengan logo *PRADA* yang telah terlebih dahulu dipergunakan oleh *Prada S.A.*, yakni :

- a. Nama "*Prada*";
- b. Kata "*Milano*";
- c. Tulisan 'dal 1913; dan
- d. Logo yang merupakan hak kerajaan Italy yang mengelilingi nama "*prada*", berupa tali bersimpul dengan lambang kerajaan Italy.

Meskipun yang dilakukan oleh Fahmi Babra merupakan suatu tindakan yang mencontek 100 % logo *PRADA*, Ditjen HKI telah mengabulkan permohonan pendaftaran hak merek Fahmi Babra pada Tahun 1995 melalui nomor pendaftaran 328996 dan 329217. Pemberian hak merek kepada Fahmi Babra itu diikuti dengan tindakan Fahmi Babra memproduksi barang-barang dengan merek *PRADA* dan barang-barang itupun merupakan hasil



peniruan dari produksi *Prada S.A.* Fahmi Babra menjual barang-barang tersebut di Bali, diantaranya di Mal Discovery. Perbuatan Fahmi Babra itu menimbulkan kerugian bagi *Prada S.A.*, baik secara materiil maupun immateriil. Contoh konkritnya dari kerugian itu adalah banyak orang melakukan pembelian produk Fahmi Babra di Bali dan kemudian hari orang-orang tersebut tidak puas dan melayangkan keluhan kepada *Prada S.A.* Hal itu tentunya merusak reputasi *Prada S.A.* Secara materiil, *Prada S.A.* sangat dirugikan karena harga-harga yang ditawarkan Fahmi Babra lebih murah daripada harga-harga yang ditawarkan *Prada S.A.* yang membuat masyarakat banyak yang memilih untuk membeli produk Fahmi Babra. Perkiraan kerugian yang diderita oleh *Prada S.A.* hingga Tahun 2007 akibat tindakan Fahmi Babra adalah US \$ 50.000.000,-

Menghadapi masalah itu, *Prada S.A.* mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara nomor 200/PDT. G/1998/PN.JKT.PST. Namun gugatan itu dimentahkan oleh Pengadilan Negeri dengan argumentasi bahwa meskipun hak merek terkenal, *PRADA* belum tentu terkenal di Indonesia. Argumentasi itu tidak masuk akal, karena parameter apakah suatu hak merek dapat dikatakan terkenal tidaklah tergantung dengan reputasinya di suatu Negara, namun tergantung dari reputasinya di dunia. Terhadap putusan itu, *Prada S.A.* mengajukan kasasi, namun ditolak dengan alasan yang sama dengan Pengadilan Negeri. Kemudian *Prada S.A.*

mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali yang telah diterima oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara 274 PK/PDT/2003.

Dalam Peninjauan Kembali tersebut *Prada S.A.* menggugat Fahmi Babra sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek sebagai Tergugat II. Dalam Putusannya tertanggal 14 Desember 2007, Mahkamah Agung memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan logo terkenal *Prada* di Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo *Prada* terdaftar No. 328996 dan 329217 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo terkenal *Prada* milik Penggugat;
4. Membatalkan pendaftaran merek dan logo *Prada* terdaftar No. 328996 dan 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencatat pembatalan merek dan logo *Prada* terdaftar No. 328996 dan No. 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada keadaan karena tergugat melanggar ketentuan Pasal 4, dan 6 ayat (1a dan 1 b) UUM. Pendaftaran merek *PRADA* yang dilakukan oleh tergugat dilakukan atas dasar itikad buruk, yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena akan merugikan penggugat. Itikad buruk tersebut nampak dari kesengajaan tergugat untuk menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu. Merek Prada tersebut telah didaftarkan penggugat di banyak negara, termasuk di Indonesia sejak lama dan telah pula diiklankan di berbagai media massa di seluruh dunia. Atas dasar itu, *PRADA* merupakan merek terkenal. Keterkenalannya diakui di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keterkenalan merek *PRADA* telah diakui secara luas karena merek itu telah mendapat pengakuan dari konsumen, produksi dan pemasarannya telah dilakukan secara luas di dunia, kemudian juga karena dukungan dari produsen, serta luasnya keberhasilan penggunaan merek dan pengakuan merek yang didukung oleh sirkulasi merek dalam jaringan bisnis yang luas. Beberapa kriteria tersebut didasarkan atas parameter yang standar yang telah diakui oleh para ahli dan rekomendasi *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Oleh karena itu, sungguh tidak masuk akal jika tergugat tidak mengetahuinya, karena keterkenalan suatu merek dilihat dari siapa pengguna dari merek tersebut. Sebagai seorang pengusaha, tergugat dipandang telah mengenal dan

mengetahuinya, namun karena ia beritikad buruk, maka tetap menggunakan dan mendaftarkannya. Hal itu jelas bertentangan dengan pasal 4 UUM yang mewajibkan adanya itikad baik dalam hal pendaftaran merek. Tergugat juga melanggar pasal 6 ayat (1a dan 1b), karena merek *PRADA* yang didaftarkannya mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *PRADA* milik Penggugat. Hal itu didasarkan pada persamaan bunyi, kata, ucapan dan logo yang dipergunakan sama persis dengan merek *PRADA* milik penggugat.

*Sebelumnya*, Mahkamah Agung juga membuat keputusan yang sama mengenai pembatalan pendaftaran Merek *PAUL & SHARK* dalam putusannya Nomor 010 PK/N/HAKI/2006. Dalam kasus ini bahkan Mahkamah Agung memutuskan dengan tanpa kehadiran Termohon Peninjauan Kembali (*verstek*). Dalam amar putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Merek *PAUL & SHARK* milik Termohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek *PAUL & SHARK Yachting* dari segi visualisasi, penulisan dan pengucapan. Hal itu karena kata *PAUL & SHARK* yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali berarti sama dengan kata yang merupakan bagian esensial (pokok merek) dari Merek Pemohon Peninjauan Kembali. Bagian esensial dari Merek pemohon adalah *PAUL & SHARK*. Sedangkan kata *Yachting* yang terdapat pada merek Pemohon bukan merupakan unsur yang dominant karena diletakkan di bawah bagian kata *PAUL&SHARK*. Sementara itu

lukisan Ikan Hiu (*Shark* dalam bahasa Inggris) yang terdapat pada merek milik Pemohon sifatnya untuk menerangkan kata *SHARK*, sehingga juga bukan unsur yang dominan. Dengan demikian sudah jelas terbukti merek *PAUL & SHARK* milik Termohon mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *PAUL & SHARK* Yachting dan Lukisan Ikan Hiu milik Pemohon. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf jo. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Persamaan pada pokoknya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Atas dasar itu, Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Merek *PAUL & SHARK* Yachting tersebut membuat keputusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- c. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek *PAUL & SHARK* Yachting dan Lukisan Ikan Hiu;
- d. Menyatakan merek *PAUL & SHARK* yang terdaftar No. 562103 tertanggal 5 Maret 1997 atas nama Tergugat mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek *PAUL & SHARK* Yachting dan lukisan Ikan Hiu atas nama Penggugat;

- e. Menyatakan batal pendaftaran merek *PAUL & SHARK*, daftar No. 562103 Tanggal 5 Maret 1997 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- f. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal HKI yang akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek tersebut dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Pokok permasalahan yang berkaitan dengan sengketa merek tersebut adalah mengenai merek terkenal, peniruan merek dan itikad tidak baik. Ketiga substansi tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk membuat keputusan. Sebagai merek terkenal, memang merek *PAUL & SHARK* Yachting harus mendapatkan perlindungan secara khusus sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUM. Perlindungan tersebut tidak hanya untuk barang yang sejenis, melainkan diperluas untuk barang yang tidak sejenis. Selain itu, tergugat dinyatakan beritikad tidak baik, karena mendaftarkan merek yang menyerupai dengan merek milik penggugat. Itikad buruk tersebut juga dilakukan dengan tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, maka Mahkamah Agung menyatakan tuntutan penggugat dinyatakan diterima dengan putusan *verstek*.

Berdasarkan kedua putusan tersebut dapat ditarik suatu gambaran bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Mahkamah Agung adalah merek milik termohon kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pemohon kasasi sehingga harus dibatalkan. Hal senada juga diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 3 Agustus 1998 dengan nomor perkara Rol 396/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST. tentang Pembatalan Merek *PLAY BOY* yang terdaftar pada Kantor Direktorat Hak Merek Nomor 257.484 atas nama Suryantoro Tanara karena memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek *PLAYBOY* milik *PLAYBOY ENTERPRISES INC. (USA)*. Sementara dalam putusannya Nomor: 06/Merek/2008/PN. Niaga. Jkt. Pst tentang gugatan pembatalan merek terkenal, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah juga membatalkan pendaftaran merek *TIMBERJEANS* karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *TIMBERLAND*. Pendaftaran merek *TIMBERJEANS* dilakukan dengan itikad tidak baik, karena meniru merek terkenal *TIMBERLAND* yang telah terkenal baik di luar negeri maupun di Indonesia. Itikad tidak baik dari pemilik merek *TIMBERJEANS* dibuktikan pula dengan ketidakhadirannya dalam persidangan. Meskipun telah dipanggil dengan cara yang patut, Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Sebaliknya melalui keputusan Nomor 27/Merek/2008/P.N. Niaga. Jkt.Pst, Pengadilan Niaga berpendapat tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek jasa *SEDERHANA BINTARO* dengan logo "SB" dengan

merek jasa *SEDERHANA* dengan logo "SA". Pengadilan berpendapat bahwa dari segi bentuk tampilan, gambar, antara merek Penggugat dengan Tergugat secara visual tidak terdapat persamaan yang signifikan karena Penggugat menggunakan logo "SA" sedangkan Tergugat menggunakan logo "SB" dan setelah kata "*SEDERHANA*" ditambah dengan kata "*BINTARO*". Dilihat dari segi penempatan huruf dan cara penulisan, antara merek Penggugat dengan merek Tergugat tidak terdapat persamaan, khususnya penempatan unsur yang dominant dari kedua merek tersebut yaitu kata "*SEDERHANA*" yang ditulis dengan huruf yang posisinya melingkar setengah lingkaran dan menggunakan logo "SA", sedangkan merek "*SEDERHANA BINTARO*" milik Tergugat ditulis dengan posisi rata atau datar dengan logo "SB", sehingga tidak terdapat persamaan diantara keduanya. Dilihat dari segi bunyi pengucapan, antara kedua merek menghasilkan bunyi yang tidak sama.

Beberapa kasus tentang pembatalan merek tersebut, menunjukkan bahwa bank selaku kreditur harus bertindak hati hati dalam memberikan kreditnya pada debitur dengan jaminan sertifikat merek. Gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh pihak lain akan berakibat fatal pada kreditnya.

Disamping rawan gugatan pembatalan, tidak jarang suatu merek di gugat pelanggaran, yang berakibat bisa dimintai ganti kerugian dan atau pembatalan merek. Hal itu tampak dalam beberapa yurisprudensi sebaga berikut :

Berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, ada dua (2) peristiwa penting<sup>16</sup> dari Kantor Dirjen HKI berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Yang pertama berkaitan dengan Merek *BVULGARI* milik *BVULGARI S.p.A* sebagai PEMOHON dengan PT. PRIMA PERAHU AGUNG sebagai Termohon. *BVULGARI S.p.A* (Pemohon) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Itali, adalah pemilik yang sah atas merek terkenal *BVULGARI* yang terdaftar di berbagai negara, termasuk di Indonesia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang : 3, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25 dan 34. Merek *BVULGARI* telah terdaftar di Indonesia dibawah nomor pendaftaran 365.402. Bahwa ternyata dalam Berita Resmi Merek Seri A (untuk publikasi merek) No. 44/VI/A/1999 tanggal 7 Juni 1999, telah diumumkan adanya permintaan pendaftaran merek *CLUBVULGARI* yang diajukan oleh PT. PRIMA PERAHU AGUNG. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUM, *BVULGARI S.p.A* berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek *CLUBVULGARI*, karena memiliki persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan dan susunan huruf kombinasi "*CLUBVULGARI*" dengan merek *BVULGARI* untuk barang sejenis dalam kelas 25, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 4 UU Merek

<sup>16</sup>Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, "Prosedur/Proses Pendaftaran Merek", Makalah, Jakarta, 2007., h. 9-10.

No. 15 Tahun 2001, maka Kantor Direktorat Merek harus menolak permintaan pendaftaran merek *CLUBVULGARI*.<sup>17</sup>

Sementara pada kejadian yang lain terkait dengan permintaan pendaftaran Merek *DURALUBE*. *DURALUBE CORP* (Pemohon) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan berbagai minyak pelumas, bahan bakar, dan minyak-minyak untuk keperluan otomotif, dengan menggunakan merek *DURALUBE*. Merek *DURALUBE* adalah merek terkenal untuk produk minyak pelumas, dan merek tersebut telah terdaftar di negara asal, Amerika Serikat dan di banyak negara lainnya di dunia. Merek *DURALUBE* di Indonesia telah terdaftar di bawah nomor pendaftaran 330.336 atas nama *PETROLON EUROPE LIMITED* yang merupakan anak perusahaan *DURALUBE CORP*. Ternyata dalam Berita Resmi Merek Seri A No. 34/IV/A/1998 Tanggal 29 April 1998, telah diumumkan adanya permintaan pendaftaran merek *DURALUBE* No. Agenda D98-06799 yang diajukan oleh Adi Setya Ciputra (Termohon).

Sebagai pemilik merek yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek *DURALUBE* No. Agenda D. 9806799, karena memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek terkenal *DURALUBE* milik PEMOHON. Selain itu, keberadaan secara bersama-sama antara merek Pemohon dan merek Termohon patut dikhawatirkan dapat menyesatkan

<sup>17</sup>*Ibid*.

konsumen terhadap asal-usul barang dan dapat dikategorikan sebagai mengganggu ketertiban umum. Atas kejadian tersebut, Direktorat Merek melalui keputusannya tanggal 18 Februari 2000 telah menolak permintaan pendaftaran merek *DURALUBE* atas nama TERMOHON, karena dianggap menyesatkan konsumen terhadap asal-usul barang dan merek yang sama telah terdaftar lebih dahulu atas nama *PETROLON EUROPE LIMITED* yang merupakan anak perusahaan Pemohon.<sup>18</sup>

Itikad baik merupakan persyaratan yang harus diperhatikan oleh pendaftar, karena merupakan persyaratan yang diharuskan pasal 21 ayat 3 UUM. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/N/HaKI 2004 tentang Kasus merek *Benetton* membuktikan hal itu.<sup>19</sup> Kasus tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal *BENETTON* yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan telah terdaftar di berbagai Negara. Penggugat telah menggunakan merek ini secara terus menerus, mempromosikan secara gencar merek ini di berbagai Negara, memiliki reputasi dan kekhasannya yang sudah dikenal oleh masyarakat Internasional termasuk Indonesia. Pada sisi lain Tergugat telah mendaftarkan merek terkenal *BENETTON* antara lain untuk jenis kelas barang dan jasa kelas 349 (rokok, cerutu, tembakau, pipa rokok, korek api). Putusan tingkat pertama, Pengadilan Niaga telah mengakui bahwa Penggugat adalah

pemilik merek terkenal *BENETTON*, sementara dalam Kasasi, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melampui tenggang waktu 5 (lima) tahun (Pasal 69 ayat 1) dan adanya perbedaan penggunaan merek dalam kelas berbeda dengan merek Tergugat untuk rokok (kelas 34). Merek *BENETTON* di *Italy* hanya dikenal untuk pakaian dan sejenisnya, sehingga Penggugat tidak berhak atas merek *BENETTON* untuk produk rokok, karena tidak pernah memperdagangkan rokok tersebut baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pendaftaran merek oleh Tergugat tidak menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, dan beritikad baik. Namun dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung tetap menolak Kasasi dari pemohon Kasasi/Tergugat asal.

Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan pendaftaran yang beritikad tidak baik, karena mendompleng ketenaran merek terkenal milik Penggugat, membingungkan masyarakat dan konsumen karena pasti dianggap bahwa produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai keterkaitan erat dengan Penggugat (*connection*). Proteksi atas barang dan jasa yang tidak sama (*certain dissimilar goods or services*) diakui oleh Pasal 16 angka 2 TRIPs yang menyatakan :

*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in*

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Casavera, *Op. Cit.*, h. 70.

*the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark.*

Selain Tergugat beritikad tidak baik, tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 21 ayat 1c UUM yang pada intinya menyatakan bahwa jika menyangkut merek terkenal, maka perlindungannya diperluas, tidak hanya untuk barang sejenis saja melainkan juga untuk barang yang tidak sejenis. Merek BENETTON untuk pakaian milik Penggugat merupakan merek terkenal, karena telah didaftarkan di banyak negara dan diiklankan secara gencar di berbagai media massa. Oleh karena itu, merek itu tidak hanya dilindungi untuk pakaian saja, tetapi juga untuk barang lain, yakni rokok, cerutu, tembakau, pipa rokok, korek api yang didaftarkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat selaku pemohon kasasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum.

Pada kasus merek *Nike*, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 220 PK/Pdt/1986 mengabulkan gugatan *Nike Internasional Ltd.*<sup>20</sup> Pertimbangan yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung bahwa merek *Nike* yang didaftarkan oleh Lukas Sasmito dibatalkan adalah karena Lukas Sasmito beritikad buruk karena mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "Nike" milik Nike International Ltd. yang berkedudukan di

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 61.

Oregon, Amerika Serikat. Putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tersebut telah mengalahkan dan membatalkan pendaftaran merek Nike yang telah dilakukan oleh Lucas Sasmito, demikian juga dalam perkara gugatan sebelumnya. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Lucas Sasmito sebelumnya telah meminta melalui surat tertanggal 23 September 1982 dan 2 Nopember 1982 yang pada pokoknya meminta bekerja sama dalam bidang usaha pembuatan dan penjualan sepatu dengan merek dagang *Nike*.

Sebagai merek terkenal *Nike* yang dimiliki oleh *Nike International Ltd.* merupakan merek yang telah bertahun-tahun lamanya dikenal oleh masyarakat dengan reputasi yang berkualitas baik. *Nike* telah menjadi *brand image* bagi konsumen karena kualitasnya yang bagus dan diiklankan secara gencar diberbagai media massa di seluruh dunia. *Nike* juga telah didaftarkan di banyak negara, sehingga layak dianggap sebagai merek terkenal. Predikat merek terkenal tersebut menempatkan *Nike* sebagai merek yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam bentuk tidak boleh digunakan untuk barang sejenis dan barang tidak sejenis.

Kasus menarik lainnya adalah menyangkut merek air mineral AQUA. Merek ini telah berulang kali mengalami peniruan dengan berbagai merek yang mirip antara lain, CLUB AQUA,

AQUARIA, dan INDOQUA.<sup>21</sup> Pertama, pada kasus merek CLUB AQUA, PT. Aqua Golden Mississippi selaku selaku pemilik merek terkenal AQUA menggugat pembatalan merek CLUB AQUA yang didaftarkan oleh Konstantin Herry Liemen, dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Melalui putusannya nomor 757 K/Pdt/1989 tertanggal 30 Maret 1992, Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek CLUB AQUA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Pertimbangan yang dipergunakan adalah meskipun kata Aqua berasal dari bahasa latin yang berarti air, tetapi kata Aqua tersebut dikenal di Indonesia sebagai jenis barang air mineral (air minum) setelah merek AQUA beredar di Indonesia. Kedua, merek CLUB AQUA terdiri dari dua kata, tetapi kata Aqua masih tetap sebagai unsur yang dominan, sementara AQUA sebagai merek telah dimiliki oleh PT. Aqua Golden Mississippi. Atas dasar tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara AQUA dan CLUB AQUA tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dan sebaliknya justru mengandung persamaan pada pokoknya. Atas putusan tersebut Sudargo Gautama berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah memberikan suatu *landmark decesion*, karena telah memberikan panduan menyangkut cara mengatasi permasalahan peniruan merek terkenal secara tidak wajar.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h.63.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 63.

Kedua, mirip dengan merek CLUB AQUA, adalah peniruan merek AQUA yang dilakukan oleh merek lain AQUARIA yang terdaftar untuk jenis barang minuman ringan, kopi dan teh. Melalui putusan Nomor 980/K/ Pdt/ 1990 tertanggal 30 Maret 1992 Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan PT. Golden Mississippi dan menilai bahwa merek AQUARIA yang didaftarkan oleh PT. Idotirta Jaya Abadi mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA sekaligus menyatakan bahwa PT. Indotirta Jaya Abadi telah beritikad buruk dengan membonceng ketenaran merek AQUA.<sup>23</sup>

Ketiga, sengketa antara merek AQUA dengan INDOAQUA. Pada kasus ini Mahkamah Agung tidak melihat adanya persamaan pada pokoknya antara AQUA dan INDOAQUA, sehingga melalui Putusan Nomor 04. PK/N/HaKI/2004 tertanggal 4 November 2004, Mahkamah Agung menolak gugatan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Aqua Golden Mississippi. Merek INDOQUA yang terdaftar anas nama H.M Mansyur Saerozi tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas alasan bahwa anatara AQUA dan INDOQUA tidak terdapat persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*



Kasus yang menimpa merek AQUA tersebut merupakan suatu contoh bahwa sebagai merek terkenal, AQUA telah menjadi incaran bagi pihak-pihak yang beritikad buruk untuk mendompleng ketenaran suatu merek. Itikad buruk tersebut menjadi pemicu timbulnya sengketa merek dan merupakan pelanggaran bahwa pendaftar haruslah mempunyai itikad baik. Pasal 21 ayat (3) UUM dengan tegas mensyaratkan adanya itikad baik bagi pendaftar merek, yang tidak saja merupakan suatu kewajiban, tetapi juga merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa.

Berbagai macam kasus pelanggaran merek tersebut pada umumnya dilakukan dengan mendaftarkan merek yang menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya. Setelah pendaftarannya diterima, akan digunakan dalam produksi barang atau jasa. Kesalahan dalam hal ini sebenarnya tidak hanya pada pelanggar tetapi juga pada aparat pemeriksa merek. Kesalahan itu karena kurang teliti dan cermat dalam pemeriksaan substantif terkait dengan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelanggar. Merek yang seharusnya ditolak pendaftarannya, tetapi oleh aparat pemeriksa merek didaftar, sehingga merugikan pemilik merek yang sebenarnya<sup>24</sup>. Itu menunjukkan bahwa profesionalisme bagi aparat pemeriksa merek mutlak diperlukan, sehingga akan mengurangi kasus-kasus

<sup>24</sup>Ridwan Khairandi, *Loc. Cit.*

serupa. Jangan sampai hal itu menghambat program Dirjen HKI untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam bidang pendaftaran hak atas merek. Seringnya Dirjen HKI dijadikan sebagai tergugat membuktikan bahwa selama ini memang kinerja aparat pemeriksa merek belum optimal dan maksimal. Ini merupakan suatu tantangan bagi aparat Dirjen HKI, khususnya pemeriksa merek untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pendaftar merek, sehingga ke depan kasus-kasus pelanggaran merek yang disebabkan karena kesalahan dan kekeliruan pemeriksa merek bisa dikurangi.

#### **5. Penyelesaian sengketa yang timbul**

Layaknya suatu hubungan hukum dan perbuatan hukum lainnya, antara debitur dan kreditur ada kemungkinan timbul sengketa diantara keduanya. Beberapa masalah yang mungkin muncul misalnya, jika benda jaminan yang dijadikan jaminan tidak mencukupi untuk membayar kredit. Jika terjadi masalah seperti itu, maka bisa diselesaikan dengan cara gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Gugatan itu bisa berupa wan prestasi atau ingkar janji. Artinya debitur tidak menyediakan cukup jaminan atas kredit yang diterimanya. Jika para pihak sejak awal sudah sepakat bahwa jika timbul sengketa akan di bawa dan diselesaikan di arbitrase, maka hal itu diperbolehkan, asalkan diperjanjikan sejak awal dalam kontrak yang dibuat sebelumnya.

Jika dilakukan gugatan melalui pengadilan, penggugat harus bisa membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Beberapa macam wan prestasi antara lain, tergugat tidak dapat memenuhi prestasi seluruhnya, tergugat memenuhi prestasi tetapi terlambat, tergugat hanya memenuhi prestasi sebagian, tergugat memenuhi prestasi secara salah atau tidak seperti yang diperjanjikan.

Gugatan perdata tersebut memberikan kebebasan pada hakim untuk menilai dan memberikan keputusan. Para pihak harus memberikan beberapa alat bukti yang ada tentang keberadaan sertifikat merek yang bersangkutan. Alat alat bukti yang dimiliki para pihak tersebut pada akhirnya akan disimpulkan oleh hakim untuk memberikan keputusan tentang keberadaan sertifikat merek yang disengketakan. Jika putusan hakim mengabulkan gugatan penggugat, maka sertifikat mereknya dibatalkan oleh pengadilan, dan Kantor Ditjen HKI harus mencoret sertifikat merek yang bersangkutan. Terhadap putusan tersebut, jika para pihak tidak puas, bisa diajukan upaya hukum peninjauan kembali Ke Mahkamah Agung.

#### **6. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Dalam praktik, ada para pihak yang sepakat untuk menyelesaikannya perselisihan yang ada melalui badan arbitrase.

Ketentuan tentang arbitrase tersebut diatur dalam UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut **Gunawan Widjaya**, perjanjian arbitrase, dapat dibuat dalam bentuk kesepakatan yang berupa :<sup>25</sup>

Klausula arbitrase (dan penyelesaian melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa) yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase (dan penyelesaian melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa) tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Lebih lanjut menurut **Gunawan Widjaya**, kedua jenis klausula atau perjanjian arbitrase tersebut memiliki daya ikat yang sama. Namun dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya setelah sengketa timbul sulit untuk mempertemukan para pihak secara langsung untuk melakukan negoisasi ulang, maka sebaiknya jika kesepakatan mengenai arbitrase dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian pemberian lisensi yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, guna menghindari perselisihan mengenai pilihan forum di kemudian hari.<sup>26</sup>

Pendapat **Gunawan Widjaya** tersebut memang tepat, karena dengan dibuatnya klausula arbitrase dalam perjanjian

<sup>25</sup>Gunawan Widjaya I, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 124.

<sup>26</sup>*Ibid.*

lisensi akan lebih efisien dan lebih efektif. Pada umumnya klausula tentang arbitrase itu dibuat dalam satu perjanjian lisensi, dan tidak terpisah. Klausula arbitrase itu biasanya dirumuskan dalam kontrak lisensi sebagai berikut : " *all disputes between the parties based on or in connection with this agreement shall be settled by arbitration in....*".<sup>27</sup>

Sementara menurut **Basuki Rekso Wibowo** menyatakan :<sup>28</sup>

Pada dasarnya kewenangan arbitrase terbit didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa. Kesepakatan para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase dituangkan ke dalam perjanjian arbitrase secara tersendiri dan terpisah dengan perjanjian pokoknya, maupun dibuat kedalam satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun sesudah sengketa terjadi (*acta van compromise*). Lebih lanjut menurut **Basuki Rekso Wibowo** perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa, didasarkan pada prediksi para pihak akan kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Meskipun para pihak sesungguhnya sama sekali tidak mengharap terjadinya sengketa diantara mereka di kemudian hari, namun mereka telah mempersiapkan pilihan forum arbitrase untuk

memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadinya sengketa mengandung pengertian bahwa para pihak baru membuat kesepakatan untuk memilih forum arbitrase setelah terjadinya sengketa diantara mereka.<sup>29</sup>

Senada dengan **Gunawan Widjaya, Basuki Rekso Wibowo** juga berpendapat bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa pada umumnya akan berlangsung secara efektif dibandingkan dengan yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Pada perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa, para pihak akan lebih mudah memberikan kesepakatan terhadap pilihan forum arbitrase, karena dalam kenyataannya hubungan diantara mereka masih berlangsung baik. Para pihak akan lebih mudah memberikan kesepakatan terhadap pilihan forum arbitrase, karena dalam kenyataannya hubungan diantara mereka masih berlangsung baik. Hal itu berbeda dengan halnya dengan apabila perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadinya sengketa, dalam kenyataannya cukup sulit untuk mempertemukan kehendak para pihak untuk memilih forum arbitrase berkenaan dengan penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Kesulitan tersebut disebabkan karena perbedaan kepentingan para pihak yang bersengketa.<sup>30</sup>

<sup>27</sup>Contoh klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Lisensi Merek Terkenal.

<sup>28</sup>Basuki Rekso Wibowo, "Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999", *Yuridika*, Vol.18, No. 3, Mei 2003, h.250.

<sup>29</sup>*Ibid*.

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 251.

Berdasarkan dua pendapat tersebut, sebaiknya perjanjian arbitrase dibuat sebelum terjadinya sengketa. Pelaksanaannya dilakukan setelah klausula arbitrase dimuat dalam perjanjian lisensi, para pihak segera membuat perjanjian arbitrasenya. Perjanjian arbitrase tersebut akan mengikat baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, sehingga jika timbul sengketa di kemudian hari mengenai pelaksanaan lisensi, para pihak harus menyelesaikannya melalui arbitrase sesuai kesepakatan mereka.

Menurut Pasal 4 UU No. 30/ 1999, jika terjadi sengketa dalam perjanjian yang bersangkutan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang tidak ditentukan secara tegas dalam kontrak, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajibannya. Terkait dengan ketentuan itu, jika dalam perjanjian lisensi merek timbul sengketa yang diakibatkan belum diaturnya hak dan kewajiban para pihak, maka arbiter yang menanganinya bisa memberikan keputusan mengenai hak dan kewajiban.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 30/ 1999, menyatakan, " sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". Berdasarkan itikad baik masing-masing pihak, maka sengketa itu akan di selesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas ) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan yang tertulis. Jika dalam waktu 14 (empat

belas) hari tersebut tidak dapat diselesaikan, maka sengketa atau beda pendapat tersebut akan diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Jika upaya tersebut belum juga berhasil, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (4), maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Upaya melalui mediator tersebut harus selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan membuat kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan tersebut mengikat para pihak dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani, dan harus sudah dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Jika sengketa tersebut diputus oleh Arbitrase Internasional, maka menurut Pasal 66 UU No. 30/1999, putusan tersebut dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan

hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999, yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- Hak Kekayaan Intelektual

Berdasar ketentuan Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999 tersebut di atas, maka penyelesaian melalui

arbitrase dapat ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam lisensi merek, jika mereka sepakat untuk menyelesaikannya pada lembaga arbitrase. Jika mereka sudah bersepakat, maka menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 30/1999, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi mengadili sengketa yang terjadi. Pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase adalah lebih baik dan masuk akal, karena sengketa yang timbul karena perjanjian lisensi merek pada dasarnya sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian dalam waktu cepat dan tepat. Dalam sengketa bisnis, pihak yang dirugikan sebenarnya lebih menghendaki agar kerugian yang dideritanya segera dibayar dan diganti oleh pihak lawan. Jika ini terjadi, akan menghemat waktu, tenaga dan biaya, sehingga ia dapat menjalankan bisnisnya dengan normal.

#### **7. Upaya Pidana Pelanggaran Merek yang Berakibat Pada Pembatalan Sertifikat.**

Pada perspektif pidana, bisa juga dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk menuntutnya di pengadilan. Hal itu terkait dengan pemalsuan atau peniruan merek, khususnya merek terkenal. Jika pihak tersangka terbukti melakukan kesalahan pelanggaran merek, maka mereknya juga tidak bisa dipakai lagi, karena telah dibatalkan. Ini tentunya berakibat pada jaminan di bank. Selaku kreditur, bank tentu tidak mau mengalami seperti

itu, artinya sertifikat merek yang bersangkutan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi.

Kasus-kasus pemalsuan atau kemiripan merek telah banyak mengakibatkan kehilangan kesempatan (*opportunity loss*) pasar yang cukup besar bagi pemilik merek, bahkan tindakan pemalsuan tidak hanya merugikan pemilik merek, tapi juga berimbas pada konsumen secara keseluruhan. Kerugian yang paling besar adalah produsen karena ia sebagai pemilik merek, disamping juga negara. Negara menderita kerugian dari sektor perpajakan. Banyak produk barang palsu dijual tanpa membayar pajak. Contoh nyata dalam hal ini adalah pemalsuan merek rokok *Craven A* dan *555 (Triple Five)* yang terjadi beberapa waktu lalu. Rokok palsu tersebut dijual tanpa diberi cukai rokok. Negara dirugikan puluhan miliar rupiah.<sup>31</sup> Kasus pemalsuan rokok tersebut, rokok *Craven A* dan *555* dijual secara bebas dengan menggunakan merek palsu.<sup>32</sup> Palsu, karena penggunaan merek tersebut melanggar merek yang sama yang telah terdaftar pada negara. Akibatnya konsumen menderita kerugian, dan juga tentunya produsen. Konsumen kehilangan rasa (*taste*) yang asli dari merek yang dipalsu. Mengingat merek yang palsu kualitasnya tidak senikmat rasa aslinya. Sebaliknya juga produsen rokok selaku pemilik merek rokok *Craven A* dan *555*. Produsen akan kehilangan kerugian berupa pendapatan dari laba penjualan

<sup>31</sup>Agung Sujatmiko, "Tindak Pidana Pemalsuan Merek", *Surabaya Post*, 20 Mei 2000.

<sup>32</sup>*Ibid.*

rokok. Omset penjualannya akan turun seiring dengan peredaran rokok merek palsu yang harganya jauh lebih murah.

Kasus pemalsuan merek yang menimpa produsen otomotif PT Astra Daihatsu Motor juga menimbulkan banyak kerugian pada negara. Temuan pemalsuan merek suku cadang Daihatsu motor sangat besar, rata-rata sekitar 20 hingga 30 kasus. Temuan tersebut rata-rata berdasarkan keluhan konsumen yang merasa dirugikan ketika membeli suku cadang asli yang dijamin dengan garansi satu tahun, namun faktanya mereka memperoleh suku cadang yang palsu.<sup>33</sup> Menurut Vice President Director PT. Astra Daihatsu Motor, Nurtjahyo Darmadji, merek-merek suku cadang yang palsu tersebut kualitasnya buruk dan tidak sebagus aslinya. Akibatnya pembeli mengklaim jaminan kepada perusahaan, karena kualitas tidak sesuai dengan harapan. Baik *spare part* maupun produk lain, kemiripan maupun pemalsuan merek sering ditemui banyak memberi dampak buruk. Spare part palsu mudah rusak jika dipakai, dan juga merusak suku cadang lainnya. Yang lebih parah lagi jika jika suku cadang palsu tersebut memiliki peran penting pada kendaraan, akibatnya jika rusak di tengah jalan, dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan penumpang. Di bidang makanan dan minuman, jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman energy dengan merek palsu yang belum mendapat standarisasi kesehatan dari

<sup>33</sup>Media Indonesia, 6 Juni 2000

instansi terkait, dapat merusak kesehatan tubuh.<sup>34</sup> Lebih jauh menurut Nurtjahyo, para pelaku pemalsuan atau kemiripan merek melakukannya karena dalam menjalankan usahanya ingin cepat memperoleh keuntungan yang besar. Mereka tidak perlu melakukan *research and development* (R&D) serta uji coba produk. Sementara biaya terbesar dalam bisnis adalah R&D. Para pembajak sengaja membuat produk yang mirip dengan produk asli dan kemasannya juga hampir sama.

Pemalsuan merek juga menimpa beberapa perusahaan seperti OREO, EXTRA JOSS, KOPIKO, AQUA dan lain-lain yang mereknya didompleng oleh pesaing yang mau untung dengan jalan pintas. Mereka tidak saja dirugikan dari segi penjualan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, melainkan juga konsumennya dibuat bingung.<sup>35</sup>

Gambaran tentang pemalsuan merek tersebut adalah bahwa dalam bisnis, merek memegang peran utama. Oleh karena itu sebenarnya peraturan perundangan di bidang merek bertujuan untuk melindungi bisnis dan mencegah orang membonceng reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek seseorang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain, ia telah menyesatkan konsumen. Dalam kaitannya dengan aspek ekonomis, suatu merek erat kaitannya dengan produk. Produk merupakan barang yang dihasilkan oleh

pabrik, sementara merek merupakan sesuatu yang dicari oleh pembeli. Produk amat mudah ditiru, sementara merek selalu memiliki keunikan dan nilai tambah yang sangat signifikan. Produk cepat usang, sementara merek yang sukses akan bertahan sepanjang zaman.<sup>36</sup>

Kekuatan suatu merek menjadi salah satu kunci sukses dalam memasarkan produk. Oleh karena itu, mengetahui ekuitas sebuah merek di mata konsumen merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini, membangun suatu reputasi merek perlu untuk merebut konsumen dalam persaingan yang makin ketat. Oleh karena itu, merek mempunyai fungsi yang demikian penting, maka merek sangat rawan terhadap pembajakan, khususnya merek terkenal.

Pelanggaran merek dalam bentuk peniruan atau lebih dikenal dengan nama pembajakan merek tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Seperti misalnya yang terjadi di Jerman, akibat pembajakan merek disana, menurut *Der Deutsche Industri und Handels Kammertag* (DIHK) semacam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Indonesia, akibat pembajakan merek negara Jerman menderita kerugian sebesar 30 miliar euro. Atas dasar itu, untuk mengantisipasi dan menangkal pembajakan merek khususnya dan HKI pada umumnya, Jerman sedang

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>King Stephen, dalam, *Swasembada*, No. 15/XXIII/27 Juli 2006., h. 28.

mengembangkan *technology security* yang bekerjasama dengan *University of Nebraska*, di Amerika Serikat.<sup>37</sup>

Sementara itu menurut **Sri Katonah** dalam artikelnya yang dimuat dalam *Harian Republika* edisi 27 April 2005, kerugian yang diderita Indonesia akibat pembajakan merek mencapai US \$ 70-80 juta per tahun. Menurut data yang ada, akibat pembajakan tersebut hanya sekitar 12 persen perangkat yang dijual di Indonesia asli, selebihnya merupakan barang bajakan<sup>38</sup>. Kondisi itu makin parah karena Indonesia merupakan pangsa pasar *software* sekitar US \$ 101 juta. Ini memungkinkan beberapa perangkat *software* yang masuk ke Indonesia dibajak mereknya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang merek sangat lemah, sehingga sampai sekarang masalah penerapan UUM sangat dilematis. Akibat banyaknya pembajakan tersebut, menurut *United States Trade Representative (USTR)*, Indonesia masuk kategori *Priority Watch List* (daftar negara yang masuk prioritas untuk diawasi), karena Indonesia tidak memberikan perlindungan HKI yang sangat bertentangan dengan prosedural ekonomi global.<sup>39</sup> Standar sistem perdagangan global, sesuai dengan amanat yang terkandung dalam TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pendirian organisasi

<sup>37</sup> M. Iksan, dalam *Warta Ekonomi. Com*, edisi 1 Agustus 2006.

<sup>38</sup> Sri Katonah, dalam *Republika*, 27 April 2005.

<sup>39</sup> *Ibid.*

perdagangan dunia (*World Trade Organization*) /WTO, perlindungan HKI mutlak diperlukan, agar tidak merugikan negara lain.

Sementara itu menurut *International Intellectual Property Alliance (IIPA)*, pembajakan merek di Indonesia sampai tahun 2000 meningkat tajam sampai mencapai 90 %, sehingga menimbulkan persoalan yang sangat kritis, pelik dan cenderung meresahkan aspek perekonomian makro.<sup>40</sup> Jika aksi pembajakan tersebut tidak ditanggulangi dengan segera, maka akan berdampak pada reputasi dan integritas bangsa pada perdagangan global. Lambat laun Indonesia akan dikucilkan dalam perdagangan global, dan tidak menutup kemungkinan akan terkena sanksi ekonomi, dalam bentuk embargo perdagangan. Hal itu pernah terjadi ketika banyak karya cipta milik orang Amerika dibajak di Indonesia, dalam beberapa waktu produk tekstil Indonesia dilarang masuk ke Amerika.<sup>41</sup>

Menurut **Ermawati Yunus**, setiap bulan Dirjen HKI menerima 100 kasus pemalsuan berbagai merek produk. Yang paling banyak dipalsu adalah tekstil, elektronika, serta produk makanan dan minuman. Akibat dari pemalsuan tersebut negara dirugikan triliunan rupiah, akibat potensi kehilangan dari pajak penjualan (PPn).<sup>42</sup> Lebih jauh dikatakan bahwa dalam berbagai hal banyak ditemukan berbagai merek produk yang tidak sesuai

<sup>40</sup> *Republika*, 27 April 2005.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *InfoHAKI*, 31 Agustus 2006.



dengan ketentuan umum yang berlaku, sehingga sulit melindungi produk tersebut dari jeratan hukum yang berlaku, sebab yang dilindungi oleh hukum adalah produk hukum yang terdaftar dan sesuai dengan ketentuan umum.

Jika diamati, aksi pembajakan merek menyebabkan aspek perekonomian makro menjadi terganggu. Dari aspek ekonomis, kerugian yang timbul bisa bermacam-macam bentuk yakni :

**Pertama**, negara akan kehilangan pendapatan dari sektor pajak penjualan, karena barang bajakan dijual tanpa dikenai pajak secara resmi. Hal ini seperti terjadi pada kasus pembajakan rokok *Craven A* dan *Triple 5* yang dijual tanpa cukai rokok.

**Kedua**, dari segi investasi, akan banyak terjadi *capital flight* (modal lari) ke luar negeri, yang disebabkan karena pengusaha tidak percaya dengan sistem hukum di Indonesia yang dinilainya tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha mereka karena mereknya seringkali dijadikan obyek pemalsuan dan pelanggaran. Hal itu sudah terbukti dengan banyaknya pengusaha yang memindahkan pabriknya ke luar negeri, seperti *Nike*, *Philips*, dan sebagainya. Banyaknya investor yang memindahkan modalnya ke luar negeri, jelas akan berdampak pada banyaknya pengangguran karena banyak tenaga kerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengakibatkan angka pengangguran semakin banyak. Persoalan lain yang juga menyebabkan banyaknya pengusaha melarikan modalnya ke luar negeri selain tidak adanya jaminan kepastian

berusaha dari segi hukum adalah, karena biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk memproduksi semakin mahal, sehingga produk mereka tidak bisa bersaing di pasar. Biaya yang besar tersebut berasal dari banyak sektor, antara lain sektor ongkos tenaga kerja yang mahal, ongkos perijinan, ongkos distribusi barang yang mahal akibat infrastruktur yang rusak, seperti jalan yang rusak akan mengakibatkan kemacetan, sehingga waktu tempuh menjadi lama dan menghabiskan biaya yang besar untuk pembelian bahan baku minyak. Dari segi pajak, negara juga diugikan, karena kehilangan sumber pajak penjualan.

**Ketiga**, merugikan masyarakat luas selaku konsumen (pemakai) barang dan atau jasa. Akibat pembajakan merek, mereka dirugikan, karena barang bajakan memiliki kualitas yang jelek, jika dibandingkan dengan merek aslinya.

**Keempat**, kontra produktif dengan semangat budaya unggul (*culture of excellent*) seperti yang dihimbau oleh Presiden.<sup>43</sup> Perbuatan pembajakan merek tidak ubahnya seperti orang yang mencuri merek orang lain. Perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan hilangnya kreativitas intelektual seseorang, yang akan berimbas pada budaya unggul yang kini masih sangat kurang di masyarakat.

<sup>43</sup>Dalam berbagai kesempatan, Presiden seringkali mengajak rakyatnya untuk selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi *culture of excellent* (budaya unggul), yang bermakna bahwa dalam bidang apapun kita harus memiliki budaya unggul, sehingga menjadi bangsa yang maju dan unggul di segala bidang.

Untuk menanggulangi dan mengurangi kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran hak merek yang sangat merugikan berbagai pihak tersebut, disamping upaya gugatan perdata yang dilakukan oleh para pihak yang haknya dirugikan, tidak mengurangi hak negara untuk mengajukan upaya pidana. Menurut **Didik Endro Purwoleksono** upaya pidana tersebut diperlukan karena beberapa alasan sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. UUM merupakan suatu hukum di bidang perdata, namun demikian suatu merek yang telah terdaftar dan telah pula diumumkan, maka dalam hal itu telah terjadi kepentingan umum, sehingga selain upaya perdata diperlukan, upaya pidana juga diperlukan, karena telah menjadi urusan negara yang juga harus melayani dan melindungi kepentingan umum.
- b. Tindak pidana merek, merupakan pelanggaran kepentingan hukum yakni pelanggaran terhadap kepentingan harta kekayaan pemilik merek.
- c. Tindak pidana merek menyebabkan kredibilitas negara di dunia Internasional menjadi buruk, sehingga perlu dipulihkan dengan hukum pidana berupa sanksi pidana untuk kepentingan umum yang lebih besar, tidak hanya kepentingan pemilik merek semata.

<sup>44</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Merek Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Surabaya, 2006, h. 143-145.

- d. Adanya ketentuan pidana dalam UUM, karena pelanggaran merek merupakan pelanggaran yang menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi pemiliknya.
- e. Ancaman sanksi pidana dalam UUM bersifat *ultimum remedium*, karena sanksi itu diberikan setelah sanksi perdata.
- f. Keberadaan pengaturan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, lebih menegaskan bahwa keberadaan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*.
- g. Sifat tindak pidana yang merupakan delik aduan dan ketentuan pasal 94 UUM (UU No. 15 Tahun 2001) yang bersifat pelanggaran, lebih menampakkan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*.

Beberapa tindak pidana yang terdapat dalam UUM adalah :<sup>45</sup>

- a. Tindak Pidana Penggunaan Merek Pada Keseluruhannya;
- b. Tindak Pidana Penggunaan Merek Pada Pokoknya;
- c. Tindak Pidana penggunaan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi-geografis milik pihak lain;
- d. Tindak pidana penggunaan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain;
- e. Tindak pidana pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis.

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007., h. 145-162..

- f. Tindak pidana penggunaan tanda yang dilindungi dengan berdasarkan indikasi asal;
- g. Tindak pidana perdagangan barang dan/atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran hak merek, indikasi-geografis dan indikasi asal.

Beberapa tindak pidana tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Tindak Pidana menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat 1 UUM (UU No.15 Tahun 2001), yang dirumuskan sebagai berikut :

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. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah).

Menurut **Adami Chazawi** unsur kesalahan dalam tindak pidana Pasal 100 UUM tersebut adalah dengan sengaja. Suatu kehendak si pembuat untuk mewujudkan kompleksitas unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal seperti ini menurutnya, jaksa harus bisa membuktikan bahwa si pembuat dalam hal mewujudkan perbuatan menggunakan menginsafi atau

mengetahui bahwa merek untuk barang dan/atau jasa telah terdaftar milik pihak lain.<sup>46</sup>

Sementara sifat melawan hukumnya adalah tanpa hak, artinya si pelaku tidak memperoleh izin dari pemilik merek. Ini terkait dengan hak eksklusif yang terkandung dalam hak merek yakni hak untuk menggunakan suatu merek dan hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan mereknya. Tanpa izin pemilik merek, orang lain tidak dapat menggunakan suatu merek.

Sedangkan unsur perbuatannya berupa menggunakan (merek terdaftar milik pihak lain). Perbuatan itu abstrak, oleh karena itu harus dibuktikan wujud kongkretnya. Tidak mungkin dapat membuktikan perbuatan abstrak, selain membuktikan wujud kongkretnya. Wujud kongkret menggunakan, misalnya mencetak dengan mencantumkan suatu merek dagang yang sama keseluruhannya dengan merek dagang terdaftar milik pihak lain di atas suatu barang atau bungkus barang yang sama jenisnya, baik yang diperdagangkan atau diproduksi.<sup>47</sup> Obyeknya berupa merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Contoh kasus tindak pidana ini adalah kasus merek CAP KELINCI vs RABBIT, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No. 013. PK/N/HaKI/2006

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 148.

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 150.

Tanggal 12 Mei 2008 yang pada dasarnya menyatakan bahwa merek CAP KELINCI mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan RABBIT BRAND.<sup>48</sup>

b. Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana tersebut dirumuskan dalam pasal 100 ayat 2 UUM (UU No.15 Tahun 2001) sebagai berikut :

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. 2.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Baik unsur subyektif yang berupa kesalahan dalam bentuk yang disengaja, dan obyektifnya berupa melawan hukum dalam bentuk tanpa hak, dan perbuatannya sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1 UUM (UU No.15 Tahun 2001) yaitu berupa menggunakan. Yang berbeda adalah yakni unsur obyeknya yang berupa merek yang sama pada pokoknya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1268 K/PID/2000 tentang pemakaian merek yang mengandung persamaan pada pokoknya COMMAL oleh terdakwa dengan menghukum terdakwa selama satu tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (

<sup>48</sup>Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009., h. 84.

satu juta rupiah) merupakan salah satu contoh dari tindak pidana ini.<sup>49</sup> Dalam kasus ini, terdakwa merupakan pemilik UD COMAL SENTOSA yang bergerak dalam bidang pengepakan spiritus mulai berproduksi pada bulan Juli 1996, yakni dalam beberapa bentuk berikut ini :

1. Kemasan plastik dengan tulisan CML.HC. 017558 ukuran 1 liter.
2. Kemasan plastik dengan tulisan CAP MEBEL .hc. 015778 ukuran 1 liter.
3. Kemasan plastik dengan tulisan dan gambar tiga berlian ukuran 1 liter.
4. Kemasan plastik dengan tulisan COMAL HC. 015777 ukuran 1 liter.

Keempat jenis kemasan spiritus produksi terdakwa tersebut belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman dan belum mendapat sertitikat merek. Kemasan spiritus yang diproduksi terdakwa dengan merek COMAL HC. 015777 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kemasan spiritus yang diproduksi oleh saksi pelapor dengan merek COMAL yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman dengan Nomor 185327 pada tanggal 14 September 1984 dan telah diperpanjang pada tanggal 3 Juli 1995 dengan Nomor 338616 dan telah memperoleh Sertifikat Merek

<sup>49</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 303-312.

Nomor Ao9238 Tanggal 10 Oktober 1996 yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 14 September 1994.

Kemasan spiritus yang diproduksi terdakwa dengan Merek COMAL HC. 015777 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bungkus dari plastik berbentuk tas dengan cincin pada bagian atas berwarna biru berbentuk hati tanpa tulisan.
- b. Pada bungkus ada tulisan "Belilah selalu spiritus asli 94 persen dari tulisan COMAL HC 1015777".

Sedangkan kemasan spiritus yang diproduksi oleh saksi pelapor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bungkus dari plastik berbentuk tas dengan cincin pada bagian atas berwarna biru, berbentuk hati dengan tulisan merek COMAL dan Paten No. 185327.
- b. Pada bungkus atas ada tulisan : "pilihlah selalu spiritus asli 94 persen, Paten No. 185327.

Oleh Mahkamah Agung, merek COMAL milik terdakwa dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pelapor. Oleh karena itu Mahkamah Agung menghukum terdakwa dengan putusan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) kemasan plastik merek COMAL, Paten 185327 berisi spiritus dan 3 (tiga) kemasan plastik merek COMAL Paten 1853327 dikembalikan kepada saksi pelapor;
  - 1 (satu) potongan kemasan plastik merek COMAL paten 185327, 8 (delapan) kemasan plastik dengan tulisan COMAL HC. 015777 dan 1 (satu) kemasan plastik COMAL HC. 015778 dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut sungguh tepat, karena dengan fakta dan bukti yang ada, terdakwa dengan sengaja telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya, meskipun tidak sama persis dengan merek milik pelapor yang telah terdaftar pada kantor Direktorat Jenderal HKI. Hanya saja, hukuman pidana penjara dan hukuman denda yang dijatuhkan terlalu ringan. Perbuatan terdakwa jelas-jelas telah melanggar merek milik pelapor dan merugikan secara materiil pelapor, karena merek COMAL palsu yang dijual oleh terdakwa lebih murah dari

merek asli milik pelapor. Ke depan, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara yang lebih berat, agar pelanggaran merek menjadi berkurang. Hal itu dimaksudkan agar orang menjadi jera apabila akan melakukan pelanggaran merek lagi. Dengan putusan tersebut, ternyata bahwa penegakan hukum di bidang merek masih sangat lemah. Terpidana hanya diberikan hukuman yang ringan sekali, jauh dari ketentuan yang ada.

Putusan yang lebih ringan lagi telah dibuat oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 691 K/Pid/1995 yang hanya menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dalam perkara pelanggaran merek SRITI untuk barang berupa agar-agar.<sup>50</sup> Putusan ini bahkan lebih ringan lagi, jauh dari nilai keadilan. Menurut **OC. Kaligis** agar keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan yang memutus pelanggaran dan pidana merek lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam perkara HKI seharusnya ditangani oleh penyidik sipil dari Ditjen HKI dan bukan dari kepolisian. Jika penyidiknya dari Ditjen HKI, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai HKI, sehingga dalam penyidikan terhadap kasus merek, dapat dikupas secara tuntas dan rasa keadilan dapat dimiliki kembali oleh para korban yang hak mereknya telah dilanggar oleh pihak lain. Demikian juga hakim-hakim yang memeriksa

<sup>50</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 691 K/Pid/1995.

dan memutus kasus-kasus di bidang merek harus dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai di bidang HKI dan merek pada khususnya.<sup>51</sup>

Pendapat **OC. Kaligis** tersebut sungguh tepat, mengingat dewasa ini Indonesia sebagai peserta persetujuan TRIPs dituntut untuk lebih menegakkan aturan hukum di bidang HKI. Penegakan Hukum (*law enforcement*) yang kuat adalah suatu keharusan yang diamanatkan dalam persetujuan TRIPs.

- c. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat 3 UUM yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- e. Tindak pidana menggunakan menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi

<sup>51</sup>O.C. Kaligis, *Teori dan Praktek Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.h. 205.

Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- f. Tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mengingat kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran merek semakin meningkat, maka perlu dipikirkan perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa. Penggunaan delik biasa akan lebih efektif untuk mengurangi kejahatan dan pelanggaran merek, karena polisi sebagai aparat penegak hukum bisa langsung melakukan penyidikan jika ditengarai ada kejahatan dan pelanggaran merek, tanpa menunggu pengaduan dari pihak yang dirugikan haknya.

Rumusan tentang hukuman yang tercantum dalam UUM adalah dan/atau, ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat kumulatif artinya di samping hukuman badan (penjara), hakim juga bisa menjatuhkan hukuman denda. Maksud hukuman kumulatif tersebut adalah supaya pelaku menjadi jera

dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Meskipun demikian, dari segi kuantitas, hukuman tersebut masih terlalu ringan, baik menyangkut hukuman penjara maupun denda yang bisa dijatuhkan, karena pelanggaran merek seringkali merugikan pemilik merek dan negara dalam jumlah yang besar, sehingga hukuman dan denda yang dijatuhkan harusnya lebih berat lagi. Hukuman yang terlalu ringan membuat pelanggaran merek makin banyak, oleh karena itu rumusan hukuman pidana penjara dan denda yang terdapat dalam UUM perlu ditinjau lagi untuk disesuaikan dengan rasa keadilan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.

Di Australia, masalah pelanggaran merek diatur dalam Art. 120 (1) *Trademarks Act* 1995, yang menyebutkan bahwa seseorang melanggar merek dagang apabila seseorang menggunakan sebagai merek dagang suatu tanda yang secara substansial identik atau mirip dengan merek dagang barang atau jasa yang telah terdaftar. Secara lengkap Art. 120 (1) tersebut berbunyi:

*" A person infringes a registered trademark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade marks is registered."*

Sementara Art. 120 (2) lebih memperluas kriteria pelanggaran merek, yang dirumuskan sebagai berikut :

*A person infringes a registered trade mark if the person uses a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to :*

- (a) goods of the same description as that of goods (registered goods) in respect of which the trade mark is registered; or*
- (b) services that are closely related to registered goods; or*
- (c) services of the same description as that of services (registered services) in respect of which the trade mark is registered; or*
- (d) goods that are closely related to registered services.*

*However, the person is not taken to have infringed the trade mark if the person establishes that using the sign as the person did is not likely to deceive or cause confusion.*

Kemudian Art. 120 (3a) menyatakan bahwa seseorang melanggar hak merek orang lain jika merek tersebut merupakan merek terkenal di Australia. Keterkenalan itu harus diukur dari pengetahuan publik yang relevan dengan merek yang bersangkutan, misalnya pengguna (konsumen) dan juga karena promosi dari merek yang bersangkutan dan juga karena alasan lain. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Art 120 (4), yang menyatakan : " *in deciding, for the purposes of paragraph (3) a, whether a trade mark is well known in Australia, one must take account of the extent to which the trade mark is known within the relevant sector of the public, whether as a result of the promotion of the trade mark or for any other reason*".

Jika dibandingkan dengan pelanggaran merek yang terdapat dalam UUM, maka ada hal khusus yang mendapatkan perhatian yakni pelanggaran merek dikaitkan dengan penggunaan merek terkenal. Dalam UUM mengenai masalah merek terkenal tidak disebutkan dalam jenis jenis pelanggaran, melainkan diatur dalam persyaratan pendaftaran, sementara dalam Undang-undang Merek Australia, pelanggaran dikaitkan dengan penggunaan merek terkenal. Itu merupakan suatu indikasi bahwa masalah pelanggaran merek terkenal di Australia mendapatkan perhatian khusus.

Sementara itu di Jepang, bentuk-bentuk pelanggaran merek antara lain sebagai berikut : <sup>52</sup>

- a. Menggunakan merek yang identik atau yang mirip dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain bagi barang-barang dan jasa yang identik atau mirip.
- b. Menggunakan barang-barang hasil pelanggaran merek untuk dijual walaupun barang-barang tersebut diproduksi oleh orang lain, memajangnya di toko, menyimpannya di gudang, barang-barang yang mereknya sudah didaftarkan oleh orang lain tersebut telah digunakan untuk merek atau kemasannya tanpa ijin.

---

<sup>52</sup>Prasetyo Hadi Parwandoko, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", Makalah, Tanpa Tahun. h. 12.



- c. Menjual atau menggunakan sebuah merek atau kontainer, yang merupakan merek yang digunakan tanpa seijin pemilik merek.
- d. Memproduksi atau mengimpor sebuah merek, kontainer yang menunjukkan merek yang digunakan tanpa ijin pemilik merek.
- e. Memproduksi, menjual atau mengimpor barang-barang untuk tujuan bisnis untuk digunakan sendiri guna memproduksi merek atau kontainer.

Jenis-jenis pelanggaran tersebut hampir sama dengan jenis-jenis pelanggaran merek di Indonesia. Mengingat dalam praktek seringkali pelanggaran merek disertai pemalsuan produk, maka perlu dipikirkan dalam revisi UUM mendatang dimasukkan pula mengenai pelanggaran tersebut. Demikian juga pelanggaran merek akibat perbuatan *dilution*, yakni berkaitan dengan pemakaian merek terkenal oleh pihak lain yang dapat mengurangi (*dilute*) kekhususan suatu merek. Juga perlu ditambahkan mengenai beberapa hal yang bisa dipergunakan sebagai merek seperti aroma, bunyi, suara, dan kemasan. Beberapa negara lain telah memasukkan beberapa hal tersebut untuk dipakai sebagai merek, misalnya di Uni Eropa, seperti Inggris dan Jerman yang membolehkan "kemasan" diterima pendaftarannya sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan merek lainnya.<sup>53</sup> Revisi tentang UUM tersebut perlu juga

<sup>53</sup>Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", dalam *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1 September 1994, h. 51.

dikuti dengan pembuatan perangkat peraturan lainnya yang mendukungnya, antara lain mengenai peraturan merek terkenal dan lisensi merek.

Berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal, jika para pihak yang dirugikan membawa sengketa tersebut ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penyelesaian dari segi pidana, maka sengketa tersebut akan disidik oleh aparat yang berwenang. Menurut Pasal 89 ayat (1) UUM, selain penyidik pejabat polisi negara, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di direktorat jenderal HKI, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan PPNS tersebut menurut Pasal 89 ayat (2) UUM adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan yang diterimanya;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

5. 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;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Beberapa kewenangan yang dimiliki PPNS tersebut merupakan suatu hal yang bersifat khusus dan istimewa. Keistimewaan tersebut karena kejahatan dan pelanggaran terhadap merek pada umumnya dan merek terkenal merupakan kejahatan dan pelanggaran yang tidak saja merugikan pemilik merek, melainkan juga negara. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs yang menghendaki standar penegakan hukum (*law enforcement*) yang kuat, maka kewenangan PPNS tersebut merupakan suatu hal yang sangat signifikan dan mendukung pelaksanaan persetujuan TRIPs. Meskipun diberi kewenangan dalam hal penyidikan, dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tersebut harus berkoordinasi dengan pejabat polisi negara, baik menyangkut dimulainya proses penyidikan maupun pada saat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

Meskipun dalam UUM sudah diatur mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana merek oleh PPNS, tetapi dalam pelaksanaannya fungsi dan kewenangan PPNS di lingkungan

Direktorat Jenderal HKI tersebut sangat jarang digunakan. Penyidikan dalam tindak pidana merek masih sering dilakukan oleh polisi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu yakni ; pertama, karena kedudukan polisi sebagai penyidik lebih dominan dibandingkan dengan PPNS; kedua; dalam banyak hal koordinasi jarang dilakukan antara polisi dan PPNS masih kurang dan lemah; ketiga, jika terjadi tindak pidana, pemilik merek yang dirugikan langsung mengadukan telah terjadinya tindak pidana pada polisi dan bukan pada PPNS, yang disebabkan karena masyarakat lebih mengenal polisi dibandingkan aparat Ditjen HKI sebagai penyidik.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa terdapat dua macam peradilan yang berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal dan pelanggaran merek terkenal yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika sengketa itu menyangkut tentang ketidaktaatan para pihak terhadap isi kontrak lisensi yang telah disepakati bersama (*wan prestatie atau onrechtmatigedaad*), maka pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan negeri. Sementara jika menyangkut gugatan untuk mengajukan penetapan sementara pengadilan (*injunction*), gugatan pembatalan pendaftaran merek dan gugatan pelanggaran yang diakibatkan karena pendaftaran merek, pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan niaga. Pada perkara

pidana yang diajukan oleh pihak yang dirugikan karena terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah pengadilan negeri.

Kompetensi absolut peradilan tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 42 TRIPs yang pada dasarnya mewajibkan anggota untuk menyediakan proses penegakan hukum yang adil dan murah jika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan HKI. Selengkapnya bunyi Pasal 42 TRIPs adalah : "*Members shall make available to right holder's civil procedures concerning the enforcement of any intellectual property right*". Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia sebagai peserta persetujuan TRIPs, dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI, telah melaksanakannya dengan membentuk forum pengadilan niaga dan pengadilan negeri sebagai tempat untuk penyelesaian sengketa yang timbul. Tidak tertutup kemungkinan sengketa tersebut dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika menyangkut pembatalan surat ijin usaha yang telah diberikan kepada pelanggar merek. Hal itu sebagaimana terjadi dalam kasus Billabong yang terjadi di PTUN Denpasar.<sup>54</sup> Pembatalan tersebut merupakan sanksi administratif yang diberikan oleh negara. Hal itu sejalan dengan pemikiran **Didik Endro Purwoleksono** bahwa ada tiga sanksi administratif yang bisa diberikan berkaitan dengan pelanggaran merek yakni

<sup>54</sup>Hukum online., 11 Oktober 2009.

pendaftaran merek yang ditolak, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek.<sup>55</sup>

<sup>55</sup>Didik Endro Purwoleksono I, *Op. Cit.*, h. 67-68.

## BAB III

### PENUTUP

Sebagai suatu hak kebendaan yang tidak berwujud, hak merek yang berupa sertifikat hak merek dapat dijadikan benda jaminan kredit di Bank. Jaminan kredit itu bentuknya adalah fidusia. Dalam memberikan kredit, bank selaku kreditur akan menerima jaminan kredit nya berupa sertifikat merek. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat merek adalah terkait dengan panitia penaksir benda jaminan, yang tugasnya menaksir berpa nilai nominal sertifikat merek yang dijadikan jaminan. Terkait dengan eksekusi sertifikat merek, jika kreditnya bermasalah, maka bank selaku kreditur diberi kewenangan untuk melakukan lelang benda jaminan. Risiko yang mungkin timbul terhadap jaminan sertifikat ha katas merek, adalah apabila ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan pembatalan terhadap sertifikat merek, dan gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal seperti ini, tentu nilai jaminannya kan tidak berarti bagi kreditur. Jika terjadi sengketa antara bank selaku kreditur dengan debitur bisa diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atao arbitrase sepanjang sudah diperjanjikan sejak awal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Endro Purwoleksono, Didik, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Merek Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Surabaya, 2006.
- Khairandy, Ridwan, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", dalam *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1 September 1994.
- King Stephen, dalam, *Swasembada*, No. 15/XXII/ 27 Juli 2006.
- Kaligis, OC, *Teori dan Praktek Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, 1989, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyani, Sri, 2014, Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 11, No. 2.

Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung.

Purwandoko, Prasetyo Hadi, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", Makalah, Tanpa Tahun.

Rachellariny, Rega Satya, Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank, Privat Law Journal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat, Vol. IV, No. 2, 2016, h. 133

Rekso Wibowo, Basuki, "Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999", *Yuridika*, Vol.18, No. 3, Mei 2003.

Sujatmiko, Agung Et.All, 2016, *Penggunaan Prinsip Hukum Kontrak Dalam Perjanjian, Lisensi Merek Terkenal di Indonesia*, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.

-----, 2017, Prinsip Hukum Perlindungan Merek Dalam menunjang Peningkatan Industri Kreatif , Laporan Penelitian RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Sujatmiko, Agung dan Kurniawan, Ari, 2016, Prinsip Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Merek dari Persetujuan TRIPs, Laporan Penelitian RKAT Fakultas Hukum..

Sujatmiko, Agung, " Tindak Pidana Pemalsuan Merek", *Surabaya Post*, 20 Mei 2000.

Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

-----, *Lisensi atau Waralaba, Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

-----, *Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Iksan, dalam *Warta Ekonomi. Com*, edisi 1 Agustus 2006.

Sri Katonah, dalam *Republika*, 27 April 2005.

Hukum online., 11 Oktober 2009.

*Swasembada*, No. 15/XXII/ 27 Juli 2006.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (LNRI Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LNRI Tahun 1999, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889).

Putusan Mahkamah Agung No. 691 K/Pid/1995.