

ISSN 0216 - 8537

# MAJALAH ILMIAH UNIVERSITAS TABANAN

Volume 18

Nomor 2

September 2021



ISSN 0216-8537



9 77 021 6 8537 21

Majalah Ilmiah  
UNTAB

Vol. 18

No. 2

Hal. 163 - 266

Tabanan  
September 2021

ISSN  
0216 - 8537

## UNIVERSITAS TABANAN

Kampus : Jl. Wagimin No.8 Kediri - Tabanan - Bali 82171 Telp./Fax. : (0361) 9311605

ISSN 0216 - 8537

**MAJALAH ILMIAH  
UNIVERSITAS TABANAN**

**Volume 18 Nomor 2 September 2021**

Majalah Ilmiah Universitas Tabanan adalah wadah informasi berupa hasil penelitian studi kepustakaan maupun tulisan terkait. Terbit pertama kali tahun 2004 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September.

**Pelindung :**

Rektor Universitas Tabanan

**Penanggung Jawab :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Universitas Tabanan

**Dewan Redaksi :**

**Ketua**

Ngurah Made Novianha Pynatih

**Anggota :**

I Wayan Supartha (UNUD)

I Made Subawa (UNUD)

I Ketut Djayastra (UNUD)

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi (UNTAB)

I Made Hary Kusmawan (UNTAB)

Pande Gede Gunamanta (UNTAB)

**Bendahara :**

I Gusti Ayu Lia Yasmita

**Tata Usaha/Sirkulasi :**

I Dewa Gede Rastana

Ida Ayu Ketut Suma Pancawati

Gusti Ayu Agung Siaomitri

Gusti Ayu Made Wiadi

**Alamat Redaksi/Penerbit :**

**UNIVERSITAS TABANAN**

Jl. Wagimin No. 8 Kediri - Tabanan - Bali 82171

Telp./Fax.: (0361) 9311605

E-mail : putragung9@gmail.com

[untab\\_untab@yahoo.co.id](mailto:untab_untab@yahoo.co.id)

<https://ojs.universitastabanan.ac.id/>

# MAJALAH ILMIAH UNIVERSITAS TABANAN

Vol. 18 No. 2

September 2021

## DAFTAR ISI

PERBEDAAN UMUR BIBIT DAN PEMBERIAN PUPUK UREA TERHADAP HASIL TANAMAN GONDA ( <i>SPHENOCLEA ZEYLANICA</i> GAERTN) ANAK AGUNG GEDE PUTRA ,I NENGAH KARNATA-----	163- 171
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KENIKIR DENGAN APLIKASI DOSIS INSEKTISIDA CRUISER DAN DOSIS PUPUK NPK PANDE GEDE GUNAMANTA ,KETUT TURAINI INDRA WINTEN ,NI PUTU EKA APRIASTUTI -----	172-179
ANALISIS PERBEDAAN PRODUKSI SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID 19 PADA INDUSTRI KERAJINAN PANDE BESI DI DESA GUBUG KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NENGAH JAGO, I WAYAN WIDHYA ASTAWA,I WAYAN SUARBAWA -----	180 - 186
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABA LPD DI DESA PAKRAMAN GIRI AMARTA KECAMATAN MENDOYO NI GUSTI AYU PUTRI NURYATI,I MADE HARY KUSMAWAN,I GUSTI AYU META PURMINA DEWI -----	187-194
PENGARUH TABUNGAN DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP LABA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA - DESA ADAT TANGEB KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG NGURAH MADE NOVIANHA PYNATIH,I MADE GITRA ARYAWAN,I WAYAN MULA SARJANA -----	195-201
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ASING YANG PENDAFTARANNYA MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI,I DEWA NYOMAN GDE NURCANA,I DEWA GEDE BUDIARTA -----	202-209
TINJAUAN YURIDIS PEMASUKAN TANAH HAK MILIK SEBAGAI MODAL SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS IDA BAGUS WIRYA DHARMA,PUTU ANDHIKA KUSUMA YADNYA,I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA -----	210-215
STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN I KADEK ADI SURYA -----	216-222
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN IBU RUMAH TANGGA PADA USAHA JAJAN BALI DI DESA MENGWI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG NI MADE TAMAN AYUK, NI RAI ARTINI,I GUSTI AYU LIA YASMITA -----	223-231
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETERNAK AYAM PEDAGING DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN I DEWA GEDE RASTANA,I GEDE MADE RUSDIANTA,I NYOMAN ARIANA GUNA -----	232-239
PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN PDRB TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BALI SI NYOMAN SUDANA,NI PUTU SUDARSANI -----	240-248
PERINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN OLEH BIRO PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN NI WAYAN LISNA DEWI,I WAYAN SUARDANA,I WAYAN ANTARA -----	249-254
ANALISIS RASIO RENTABILITAS PERUSAHAAN AGRIBISNIS DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 I MADE MAHADI DWIPRADNYANA, I GUSTI AYU MADE AGUNG MAS ANDRIANI PRATIWI, I GUSTI NENGAH DARMA DIATMIKA -----	255-260
ANALISIS JANGKA PANJANG KETERBUKAAN IMPOR DALAM PEREKONOMIAN BALI I NYOMAN GEDE MARTA, NGURAH WISNU MURTHI,I WAYAN TERIMAJAYA -----	261-266



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ASING YANG PENDAFTARANNYA MENGGUNAKAN HAK PRIORITAS DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI

I DEWA NYOMAN GDE NURCANA

I DEWA GEDE BUDIARTA

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

E-Mail : wiendh\_26gal@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional menuju masyarakat adil dan makmur pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang guna menunjang peningkatan produksi daya saing, pendapatan produsen, pedagang dan mencegah persaingan yang tidak sehat serta berbagai bentuk monopoli. Persaingan dalam perekonomian banyak berkaitan dengan merek, maka merek memegang peranan penting yang memerlukan “sistem pengaturan yang lebih memadai, berkenaan dengan masalah perdagangan dalam hubungan pembangunan hukum nasional yang mencakup aspek materi hukumnya. Dimana bangsa Indonesia kini telah menghasilkan produk perundang – undangan yang mengatur khusus tentang merek.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Sehingga dapat dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap merek yang didaftarkan dengan hak prioritas di Indonesia ini dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan merek tersebut pada Dirjen HKI sehingga pemilik merek tersebut mempunyai hak terhadap merek tersebut sehingga dapat mencegah orang-orang yang beritikad tidak baik untuk menggunakan merek tersebut secara tanpa hak yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran, yaitu berupa adanya peniruan ataupun pemboncengan terhadap suatu merek tertentu dan diperlukan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya, berupa sanksi hukum perdata, pidana dan administrasi Negara dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap merek asing yang didaftarkan dengan hak prioritas ini dapat ditempuh dengan upaya hukum preventif yaitu melalui pendaftaran dan upaya hukum represif yaitu menjadi jalur peradilan dan di luar jalur peradilan yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci :** Hak Prioritas, Merek Asing, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional menuju masyarakat adil dan makmur pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang guna menunjang peningkatan produksi daya saing, pendapatan produsen, pedagang dan mencegah persaingan

yang tidak sehat serta berbagai bentuk monopoli.

Persaingan dalam perekonomian banyak berkaitan dengan merek, maka merek memegang peranan penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai, berkenaan dengan masalah perdagangan dalam hubungan pembangunan hukum nasional yang mencakup aspek materi hukumnya. Dimana

bangsa Indonesia kini telah menghasilkan produk perundang – undangan yang mengatur khusus tentang merek. (Taryana Soenandar, 1996).

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang. “Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi dan dipakai karena bisa membedakan dari barang sejenis lainnya. (Muh. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003). Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek yaitu untuk membedakan kualitas barang dan menghindari peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka dalam memberikan perlindungan terhadap merek diperlukan adanya pengaturan terhadap merek tersebut. Adapun perundang – undangan merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dimulai dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang selanjutnya diperbarui lagi dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan diperbaharui lagi dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan hal tersebut bahwa merek mempunyai peranan penting dalam era globalisasi dan mempertahankan persaingan usaha yang sehat serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi bangsa Indonesia, maka dibuatlah undang – undang merek baru yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, undang – undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diberlakukan sejak

tanggal 25 November 2016, yang di dalamnya juga mengatur mengenai hak merek prioritas.

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Merek Asing yang didaftarkan dengan Hak Prioritas ?
2. Apakah upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek asing yang pendaftarannya menggunakan hak prioritas?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek asing yang pendaftarannya menggunakan hak prioritas dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan dalam hal memberikan perlindungan terhadap merek asing yang pendaftarannya menggunakan hak prioritas.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan majalah ilmiah adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Merek Asing yang didaftarkan dengan Hak Prioritas**

Pelanggaran atas HKI termasuk didalamnya pelanggaran Merek dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata. Pelanggaran terhadap hak merek ini

dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Adanya itikad yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dari pemilik merek terkenal atau merek terdaftar lainnya dengan cara mendompleng ataupun meniru merek tersebut. Dalam hal ini suatu merek seharusnya didaftarkan dengan itikad yang baik. tidak akan mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia ;
- b. Adanya persaingan yang tidak jujur/persaingan tidak sehat : persaingan semacam ini sangatlah tidak diharapkan terjadi. Dalam ketentuan pasal 10 bis Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa Negara Peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practices industria and commercial matters* sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ayat tiganya menentukan bahwa khususnya akan dilarang : “semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang bersaing”.
- c. Faktor ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap pihak merek, hal ini terlihat jelas karena pada umumnya seseorang atau pihak tertentu ingin mencari keuntungan dari pemilik merek yang telah terdaftar di Dirjen HKI, disamping itu pihak tertentu yang mempunyai keinginan yang tidak baik tersebut ingin mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba, meniru ataupun memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat.

## **B. Upaya Hukum yang Dilakukan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Merek Asing yang didaftarkan dengan Hak Prioritas**

Adapun upaya hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

### **a. Upaya Hukum Secara Preventif**

Upaya hukum preventif ini juga dapat dilakukan atau ditempuh melalui Pendaftaran, dalam hal ini suatu merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek atau mendapatkan suatu perlindungan hukum. Mengenai permohonan pendaftaran merek yang menggunakan hak prioritas di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan melengkapi :

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya, termasuk didalamnya bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya tidak meniru merek orang lain, baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup bila surat pernyataan tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia maka harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia ;
2. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia ;
3. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa ;
4. Pembayaran biaya yang telah ditentukan. Bukti penerimaan permohonan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia apabila permohonan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di Negara lain yang merupakan Negara anggota Konvensi Paris. Permohonan ini juga wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang

menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan.. Dengan memproses tanpa melalui hak prioritas, maka pendaftaran itu diproses seolah-olah merek tersebut belum pernah terdaftar di Negara lain, sehingga proses pendaftarannya mengikuti pendaftaran hak merek yang baru didaftarkan untuk pertama kalinya.

#### **b. Upaya Hukum Secara Represif**

Upaya hukum ini juga dapat ditempuh melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar jalur peradilan (non litigasi). Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Merek yang didaftarkan dengan Hak Prioritas melalui jalur peradilan (litigasi)

Hal ini dapat dilakukan apabila suatu pemilik merek terdaftar, khususnya merek yang didaftar dengan hak prioritas merasa dirugikan oleh pihak tertentu dan pemilik hak merek tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan hak merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis yang berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar sebab pemegang lisensi memang sangat berkepentingan karena ia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas merek tersebut. Dalam hal tergugat dituntut juga untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek tersebut. Panitia pendaftaran gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, panitera berkewajiban menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Niaga dan pengadilan memberikan waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan untuk mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidangnya. Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan akan diselenggarakan. Menurut pasal 81 Undang-Undang Merek, tata cara gugatan atas pelanggaran hak merek ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam pasal 76, yaitu Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Mengenai tatacara kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga diatur dalam pasal 83. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasinya kepada Panitera Pengadilan Niagam, setelah itu paling lama 7 (tujuh) hari setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, maka termohon kasasi tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga. Adapun putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selanjutnya Panitera

Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri/Niaga paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi yang diucapkan. Kemudian juru sita Pengadilan Negeri/Niaga berkewajiban menyampaikan isi putusan kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Disamping itu dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak merek yang sah, hakim Pengadilan Negeri/Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi ;
- b. Penyimpangan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Melampirkan bukti kepemilikan hak merek, yaitu sertifikat Merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya ;
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak merek ;
- c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian ;

- d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti ; dan
- e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Selanjutnya Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara pengadilan tersebut. Penetapan Pengadilan yang berkaitan dengan penetapan sementara tersebut mempunyai konsekuensi masing-masing yakni dalam hal penetapan sementara :

- a. Dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan, berupa : gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak ; dan
  - b. Dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut, tetapi dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, maka Hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.
2. Penyelesaian Sengketa Merek yang didaftarkan dengan Hak Prioritas di Luar Jalur Peradilan (Non Litigasi)

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan (lisensi), maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,. Penggunaan penyelesaian sengketa alternatif dalam menyelesaikan sengketa HKI dipandang sangat penting karena dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi banyak ditakutkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dan hal yang ditakutkan disini adalah mengenai adanya krisis di lembaga peradilan tersebut, ketidakmampuan Hakim untuk menganalisis materi sengketa, ketidakmampuan Hakim untuk berbuat objektif dan ketakutan akan sengketa tersebut menjadi terbuka dan diketahui umum. (Adi Sulistiyono, 2007, h. 76) Dalam Undang-undang ini dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu : arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Diantara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara penyelesaian lainnya yang tergolong dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, maka suatu sengketa dapat diselesaikan yang didasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pengadilan Niaga). Untuk hal itulah maka akan diuraikan mengenai keenam cara penyelesaian sengketa tersebut :

a. Konsultasi :

Bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu untuk memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan, ini berarti klien adalah bebas untuk kepentingan menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat

mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Adapun peran konsultan dalam menyelesaikan sengketa merek yang ada hanyalah memberikan pendapat hukum yang diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa merek tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa

b. Negosiasi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disama dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui perundingan secara langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Selain itu dapat dikatakan negosiasi ini merupakan pintu untuk memasuki pranata paradigma non litigasi yang lain, seperti mediasi, konsiliasi dan perdamaian (dading). Dalam negosiasi ini para pihak yang bersengketa berunding secara langsung atas dasar win-win. Negosiasi ini bersifat informal dan tidak terstruktur serta waktunya tidak terbatas, oleh karena itu negosiasi ini tergantung sepenuhnya pada itikad baik para pihak yang bersengketa.

c. Mediasi

Pengaturan mengenai mediasi dapat dilihat dari ketentuan pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,. Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Dalam undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator.

Mediator disini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemampuan para pihak yang bersengketa. Untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

#### d. Konsiliasi

Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas definisi dari konsiliasi ini.

Bahkan jika melihat ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan berasumsi yang dimaksud dengan konsiliasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, konsiliasi adalah identik dengan perdamaian yang diatur dalam KUH Perdata, maka berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigas (peradilan), melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan pengecualian untuk sengketa yang telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak dapat dilakukan konsiliasi.

#### e. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Rumusan pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase. Adapun pengertian lembaga arbitrase ini terdapat pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa : Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut dikatakan bersifat

mengikat oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok. Sifat dari pendapat hukum yang diberikan, yang secara hukum mengikat dan merupakan pendapat para tingkat akhir, dan dapat juga dikatakan pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase.

#### f. Arbitrase

Arbitrase berasal kata arbitrate dari bahasa latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan pengertian tentang arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikand alam undang-undang ini yaitu :

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian ;
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis ;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dilihat dari uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap merek yang didaftarkan dengan hak prioritas di Indonesia ini dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan merek tersebut pada Dirjen HKI sehingga pemilik merek tersebut mempunyai hak terhadap merek tersebut sehingga dapat mencegah orang-orang yang beritikad tidak baik untuk menggunakan merek tersebut secara tanpa hak yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran, yaitu berupa adanya peniruan ataupun pemboncengan terhadap suatu merek tertentu dan diperlukan sanksi hukum

yang tegas bagi pelanggarnya, berupa sanksi hukum perdata, pidana dan administrasi Negara.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap merek asing yang didaftarkan dengan hak prioritas ini dapat ditempuh dengan upaya hukum preventif yaitu melalui pendaftaran dan upaya hukum represif yaitu menjadi jalur peradilan dan di luar jalur peradilan yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

### Saran-saran

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap suatu merek asing, maka pemilik merek asing hendaknya berusaha untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya pelanggaran tersebut, yaitu mendaftarkan merek tersebut pada Dirjen HKI dengan hak prioritas sehingga nantinya merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum menurut ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran terhadap merek asing yang didaftarkan dengan hak prioritas ini, maka upaya hukum yang ditempuh hendaknya upaya hukum yang selain memberikan kepastian hukum, juga bersifat efisien dan efektif untuk menghemat biaya dan waktu sehingga putusan yang nantinya dihasilkan akan dapat berguna dan mengikat bagi para pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono, 2007, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Sebelas Maret Universitas Press.
- Taryana Soenandar, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis