

**ANEKA PENEGAKAN HUKUM
HAK CIPTA, PATEN, MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**



Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H.

ANEKA PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA, PATEN, MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H.

Tak berlebihan jika dikatakan buku ini yang ditulis oleh seorang hakim tinggi senior non aktif, merupakan pustaka acuan yang wajib dan perlu dibaca oleh berbagai kalangan, terdiri dari para penegak hukum, mahasiswa, dosen dan khalayak ramai.

Substansi buku ini akan sangat membantu pembacanya memahami liku-liku proses penegakan hukum yang lebih progressif dan komprehensif sebagaimana diatur dalam tiga undang-undang baru dibidang kekayaan intelektual yaitu:

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



PENERBIT P.T. ALUMNI

Jalan Bukit Pakar Timur II/109
TEL. (022) 2501251, 2503038, 2503039
FAX. (022) 2503044 - BANDUNG - 40197
Web site: penerbitalumni.com
E-mail: penerbitalumni@gmail.com
purchaseorderalumni@yahoo.com
penerbitanalumni@yahoo.com

ISBN 978 - 979 - 414 - 061 - 1



9 789794 140611
Aneka Penegakan Hukum

Hak cipta dilindungi undang-undang pada: Penyusun

Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni

Percetakan : P.T. Alumni

Perancang Kulit : Tim Alumni

EDISI PERTAMA

Cetakan ke-1 : Tahun 2017

EDISI KEDUA

Cetakan ke-1 : Tahun 2018

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T. Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

ISBN 978 - 979 - 414 - 061 - 1

Anggota IKAPI

PENERBIT P.T. ALUMNI

Jalan Bukit Pakar Timur II/109

Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039

Fax. (022) 2503044 - Bandung - 40197

Website:

penerbitalumni.com

E-mail:

penerbitalumni@gmail.com

purchaseorderalumni@yahoo.com

penerbitanalumni@yahoo.com

Kata Pengantar Edisi Pertama Cetakan Kesatu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur bagi Allah SWT, atas berkah dan ridha NKA yang telah memberi anugerah kesehatan, kesempatan, dan kemudahan dalam menerbitkan buku berjudul *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta Paten Merek dan Indikasi Geografis*. Beberapa karya tulis dalam buku ini dimuat dalam majalah *Varia Pengadilan*, majalah khusus untuk anggota Ikatan Hakim Indonesia (I.H.I.) yang membahas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Nasional maupun Internasional. Isu penegakan hukum disoroti oleh masyarakat Indonesia dan dunia Internasional.

Bahkan berdasarkan ketentuan *Special Act 301 Kantor Perdagangan Amerika Serikat (USITP/United States Trade Representative)* sejak tahun 1998 Indonesia dimasukkan dalam posisi *Priority Watch List* suatu peringkat yang berat versi USITP yang dapat berimplikasi pada timbulnya retalisasi dibidang ekonomi oleh

Praktik Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah berlaku sejak duabelas tahun yang lalu.¹⁾

¹⁾ Dalam hampir satu dasawarsa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta telah tiga kali mengalami perubahan. *Perubahan pertama*, terjadi pada tahun 1987 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. *Perubahan kedua*, terjadi pada Tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang disahkan Presiden RI pada 7 Mei 1997. Pada Tahun 2002 UUHC 1997 dicabut, diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (lihat Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2014).

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan untuk mengutamakan kepentingan Nasional dan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memerhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional²⁾ di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Produk peraturan perundang-undangan yang lama tidak mampu mengakomodir dinamika perkembangan masyarakat yang bergerak sangat cepat. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi

²⁾ Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WTC, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-karya Pertunjukan dan Karya-Karya *Phonograms WIPO*) yang selanjutnya disebut WPPPT, melalui keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro Bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju, tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.³⁾

Pada karya tulis ini akan dibahas beberapa hal-hal baru yang diatur dalam undang-undang ini dikaitkan dengan implementasi dan masalahnya dalam penegakan hukum. Hal ini merupakan usaha Pemerintah dan DPR agar penegakan hukum lebih

³⁾ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ditingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

efektif, karena salah satu sorotan dunia internasional adalah lemahnya penegakan hukum.⁴⁾

B. PERMASALAHAN

Praktik apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masalah dan implementasi dalam penegakan hukum?

C. PEMBAHASAN

Hak Cipta adalah Hak Eksklusif⁵⁾ pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁶⁾

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya

⁴⁾ Sejak tahun 1996, status perlindungan dan penegakan IPR Indonesia berdasarkan *review* USTR, masih tetap pada posisi *Priority Watch List*. 1. Algeria; 2. Argentina; 3. Chile; 4. China; 5. India; 6. Indonesia; 7. Kuwait; 8. Russia; 9. Thailand; 10. Ukraine; 11. Venezuela.

⁵⁾ Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

⁶⁾ Pasal 1 point 1, point 2, point 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 point 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada prinsipnya adalah Undang-Undang yang mengubah filosofi cara berpikir masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu selalu berpegang pada prinsip intinya kalau seseorang menciptakan maka orang itu harus dilindungi secara eksklusif dan pelanggaran terhadap Hak Cipta harus ditindak secara hukum itu adalah pendekatan pertama, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberi satu penekanan bahwa prinsip dari Undang-Undang ini adalah remunerasi, bagaimana memberikan hak ekonomi secara luas dan secara lebih profesional kepada pencipta.

Oleh karena itu, pendekatan pendekatan yang dilakukan bagaimana membangkitkan hak ekonomi lebih besar kepada Pencipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menekankan bahwa pada prinsipnya semua yang dilakukan oleh Pencipta harus mendapatkan kembali remunerasi sehingga ia mendapatkan hak ekonomi, karena Hak Cipta itu mengandung 2 hal yang pertama *economy rights* dan yang kedua *moral rights*, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan nilai ekonomi daripada yang dia hasilkan⁷⁾ dan yang *moral right* hak untuk tidak dihilangkan namanya dan untuk tidak diubah tanpa mendapat izin dari yang bersangkutan.⁸⁾

⁷⁾ Pemanfaatan Ciptaan secara komersial. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaan; Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan mengumumkan atau memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempergunakan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

⁸⁾ *Hak Moral* hak melarang melakukan: Perubahan isi ciptaan, Perubahan judul ciptaan, Perubahan nama Pencipta, Perubahan ciptaan. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, Menggunakan nama aliasnya atau samarannya, Mengubah

1. Pelindungan Hak Cipta

Masa pelindungan Hak Cipta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur pelindungan bagi Pencipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.⁹⁾

ciptaannya, Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. **Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, berupa a. penerbitan ciptaan; b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemah ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan ciptaan; g. pengumuman ciptaan; h. komunikasi ciptaan; dan i. penyewaan ciptaan. (Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.28 Tahun 2014)** (Makalah Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. dalam Seminar Hak Cipta di Hotel Borobudur Jakarta tanggal 21 Januari 2016).

⁹⁾ Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; g. Karya arsitektur; h. Peta, dan i. Karya seni batik atau seni motif lain. (Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. (Pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

BAGAN
Jangka Waktu Pelindungan Hak Cipta.



BAGAN
Jangka Waktu Pelindungan Hak Cipta.



Masalahnya timbul bagaimana dengan perlindungan yang sudah berjalan dan hampir habis sejak undang-undang ini berlaku, serta apabila ciptaan misalnya lagu yang telah menjadi publik domain, kemudian harus ditambah perlindungan 20 (dua-puluh) tahun lagi, karena Undang-Undang ini tidak mengatur masa transisi terhadap lamanya perlindungan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur aturan peralihan. Dengan demikian, perlindungan Hak Cipta sesuai dengan asas Legalitas yang terdapat dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ditentukan lebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan begitu undang-undang itu berlaku segala perbuatan hukum yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan harus diadili sesuai dengan undang-undang yang baru. Hal yang penting juga diperhatikan bahwa aparat penegak hukum dalam menghadapi suatu perkara tidak hanya berdasarkan asas legalitas, tetapi juga legitimitas, aparat penegak hukum merupakan orang yang terpilih memperoleh privilese untuk mengisi hukum itu dengan makna-makna, hukum dan undang-undang hanya kertas

dan tulisan yang abstrak, ditangan para penegak hukum ia menjadi keadilan yang hidup.

2. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty.¹⁰⁾

Untuk Pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan yaitu, a. Untuk kepentingan Pencipta dan untuk kepentingan Hak Terkait.¹¹⁾ Lembaga Manajemen Kolektif hanya

¹⁰⁾ Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹¹⁾ Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menjadi Ketua LMK Pencipta sebagai Ketua H. Roma Irama, anggota James Freddy Sondah, Ade Adrian, Dr. Drs. Imam Haryanto S.H., M.H., dan Slamet Riyadi, dan yang menjadi Ketua LMK Hak Terkait sebagai Ketua Sam Bimbo, Ebiet G. Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia HKI.2.OT.03.01 Tahun 2016 Tentang Tarif Royalti Musik untuk pengguna

difungsikan dalam mengelola hak ekonomi seperti membentuk, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial dan untuk menghimpun sebagaimana tercantum dalam ayat 2. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan praktik berdasarkan keadilan.¹²⁾

Dari kasus-kasus yang telah diputuskan Mahkamah Agung, untuk gugatan yang diajukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) perlu menjadi perhatian bagi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif dalam pendirian badan hukum, harus jelas dalam anggaran dasarnya siapa yang bisa maju di Pengadilan Negeri, surat kuasa untuk memungut royalti harus dibuat, perjanjian untuk royalti harus

sbb. Rumah bernyanyi (Karaoke). 2. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub malam dan Diskotik; 3. Konser musik; 4. Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut; 5. Pameran dan Bazar; 6. Bioskop; 7. Nada tunggu telepon, Bank dan Kantor; 8. Pertokoan; 9. Pusat Rekreasi; 10. Lembaga penyiaran televisi; 11. Lembaga penyiaran radio; 12. Hotel dan fasilitas Hotel.

¹²⁾ Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

jelas, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelanggaran Hak Cipta, sehingga apa yang diharapkan oleh pihak pelapor atau pihak penggugat tidak menjadi sia-sia.¹³⁾

¹² Kasus yang pernah terjadi terkait dengan YKCI:

1. Contoh Kasus Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Ny. Delia Wijaya yang dilaporkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan nomor perkara 1041/Pid.B/PN-Bdg bahwa Karaoke Dinda di Jalan Jenderal Sudirman Bandung telah terjadi pelanggaran Hak Cipta dengan cara sengaja tanpa hak menyiarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan dan tidak membayar Royalti kepada YKCI, oleh Pengadilan Negeri Terdakwa dihukum satu tahun penjara, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa pemilik karaoke itu adalah suami dari terdakwa bukan terdakwa, jadi dalam hal ini menurut Mahkamah Agung terjadi *error in persona*.
2. Putusan Nomor 018K/N/HAKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai Penggugat melawan melawan PT. Telekomunikasi Selular Indonesia, sengketa Penggunaan lagu dalam bentuk Nada Sambung Pribadi (*ring back tone*): bahwa gugatan ini kandas didasarkan surat kuasa khusus; disamping itu surat kuasa tidak sesuai dengan anggaran dasar tidak berwenang bertindak atas nama YKCI dan karenanya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Martinus F. Hemo, S.H., dan kawan-kawan harus diterima.

3. *Landlord Liability* Pengelola tempat perdagangan dilarang menjual barang bajakan

Prinsip pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, bahwa pusat perbelanjaan itu wajib menghindarkan diri dari tenan-tenannya (penyewa-penyewa) yang menjual barang bajakan dan melakukan pembajakan di sana, sehingga setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya, yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan dan/atau penggandaan hasil pelanggaran

3. Putusan Mahkamah Agung No. 17/Hak-Cipta/2005/PN.Niaga.JKT.PST antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) hotel sahid sebagai Penggugat melawan
 1. PT. Hotel Sahid jaya Internasional dan
 2. Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dasar gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar royalti, putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk membayar royalty sebesar Rp. 10 juta per tahun, denda Rp. 200% pertahun terhitung sejak tahun 2003 bunga 2% per bulan dari royalti, putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tarif baru royalti belum disepakati dan belum mengikat maka ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak.

Hak Cipta dan atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Contoh kalau setiap pusat perbelanjaan yang membiarkan tokonya menjual barang bajakan bisa didenda sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah, kalau ada 50 (lima puluh) toko yang menjual hasil pelanggaran Hak Cipta maka denda untuk Pengelola tempat perdagangan dikalikan 50 (lima puluh) X Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)¹⁴⁾

¹⁴⁾ Pasal 10 jo Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan berdasarkan *OCR Notorius Market 2011 – 2015* di Indonesia. Pemerintah AS melakukan identifikasi pasar/tempat transaksi perdagangan produk bajakan (baik tempat secara fisik maupun online) melalui penerbitan *Out-of-Cycle Review of Notorious Markets*, dengan hasil identifikasi sebagai berikut: *OCR Notorius Market 2011* (dalam tahun ini USTR menerbitkan *2 review*) tanggal penerbitan 28 Februari 2011 dan 20 Desember 2011 *Marketplace Harco Glodok*, *OCR Notorius Market 2012* tanggal diterbitkan 13 Desember 2012 *Marketplace Harco Glodok*, *OCR Notorius Market 2013* tanggal diterbitkan 12 Februari 2014 *Marketplace Harco Glodok, Mangga Dua Mall, Ambassador Mall/ITC, dan Ratu Plaza*, *OCR Notorius Market 2014* tanggal diterbitkan 5 Maret 2015 *Marketplace Harco Glodok*, *OCR Notorius Market 2015* tanggal diterbitkan 17 Desember 2015 *Marketplace Harco Glodok dan Bukalapak.com* oleh Kasan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan

4. Penutupan website yang memuat pelanggaran Hak Cipta oleh Pemerintah.¹⁵

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten dan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta dan Hak Terkait dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan Hak Terkait di tempat pertunjukan dan setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dan melaporkan kepada Menteri, apabila ditemukan bukti yang cukup. Atas permintaan pelapor, Menteri merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menutup

Internasional, Makalah disampaikan pada Forum Kekayaan Intelektual Nasional, "Strategi Nasional Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional", Hotel Borobudur Jakarta tanggal 18 Juli 2016.

16. sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.¹⁵⁾

Orang akan sangat mudah mendownload, banyak sekali laporan situs yang menayangkan film bajakan, dan pemilik situs itu menurut Asosiasi dari sineas, asosiasi tersebut menjelaskan mendapat Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) perhari dari iklan yang ditayangkan, sementara film yang ditayangkan adalah film-film bajakan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah berhak menutup dalam hal ini

¹⁵⁾ Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor 14 Tahun 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta/dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Peraturan Bersama ini merupakan peraturan pelaksanaan (*Implementing regulation*) dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada Tanggal 18 Agustus 2015 bertempat di Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, dilaksanakan penutupan konten dan atau hak atas akses pengguna pelanggaran Hak Cipta menindaklanjuti laporan dari APROFI (Asosiasi Producer Film Indonesia, perihal Situs yang memuat Film Indonesia secara tidak sah, yaitu menayangkan film.

Menkominfo atas rekomendasi dari Dirjen Kekayaan Intelektual berdasarkan pengaduan dari Pelapor.¹⁶⁾

Praktik Penegakan Hukum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

17

5. Perubahan delik aduan menjadi delik biasa

Didalam mukaddimah Perjanjian TRIP's – WTO, Part III Enforcement of Intellectual of Property Rights (IPR)¹⁷⁾ mengakui bahwa Hak-Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak privat, karena teknik dan suasananya cocok dengan kondisi hak-hak harta kekayaan privat yang berlaku didunia bisnis, pemilik

¹⁶⁾ Adapun ke-22 situs yang ditutup Kemkominfo dan Kemkum HAM adalah: ganool.com; nontonmovie.com; bioskops.com; ganool.ca; kickass.to; thepiratebay.be; downloadfilmbaru.com; ganool.co.id; 21filmcinema.com; gudangfilm.faa.im; movie76.com; isohunt.to; cinemaindo.net; bioskop25.net; unduhfilm21.net; ganool.in; bioskopkita.com; downloadfilem.com; comotir.net; movie2k.ti; unduhmovie.com; 21sinema.com; Berita Kemkominfo dan Kemkumham Tutup Akses 22 Situs Pembajak Hak Cipta tanggal 19 Agustus 2015.

¹⁷⁾ Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIP's, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Hak Kekayaan Intelektual lebih bermanfaat menerima ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian-~~kerugian~~ kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran hak kekayaan miliknya daripada hukuman yang dijatuhkan atas nama negara. Namun, kenyataannya di Indonesia lebih banyak melakukan penuntutan secara pidana melalui penyidikan di Kepolisian serta memandang hak hak intelektual sebagai hak-hak hukum publik, daripada penegakan hukum secara perdata.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menggunakan delik aduan,¹⁸⁾

¹⁸⁾ Delik aduan itu sebenarnya bukan berarti delik itu lebih ringan dari delik biasa. Delik aduan, dimaksudkan untuk kepentingan pihak yang dirugikan. Mungkin ia merasa tidak perlu pelanggar dipidana, karena ada cara-cara lain. Aduan berbeda dengan laporan, karena aduan harus berbentuk formal, sedangkan laporan dapat berupa lisan, telepon dan lain-lain. Memang, dalam delik pelanggaran paten penyidik sulit dapat mengetahui terjadinya delik tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. (lihat Andi Hamzah, *Pemantapan Penegakan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Makalah dalam Seminar Nasional Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HKI, Jakarta, 18 Juli 1996, hlm. 4) banding-

Berdasarkan pengaduan, delik dalam undang-undang ini adalah delik aduan, semua proses secara pidana dan secara hukum ditindaklanjuti kalau ada pengaduan. Pengaturan ini didasarkan pada perbandingan di berbagai negara yang menggunakan delik

kan alasan perubahan delik biasa menjadi delik aduan yaitu:

- a. Delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah privat (walaupun kita maklum hak privat itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha).
- b. Hanya pemegang hak-hak yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri (yang notabene telah mendapatkan perlindungan), dalam beberapa kasus para pihak yang bersengketa dalam kaitan dengan HKI, kemudian berdamai. Namun, sementara itu kasusnya telah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana oleh satu pihak, pelaporan tersebut tidak dapat dicabut kembali.
- c. Delik biasa dapat menjadi bumerang karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan "pembersihan" terus menerus terhadap tindak pidana termasuk tanpa perlunya diadakan, ini merupakan bumerang bagi kita sendiri. (A. Zen Umar Purba, *Peta Mutahir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, "Hukum dan Pembangunan", Nomor 1 Tahun XXXII, Januari – Februari 2002, hlm 28) sebagaimana dikutip oleh Marni Emmy Mustafa dalam buku: *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikitkan dengan TRIP's – WTO*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2007, hlm. 19.

aduan. Oleh karena itu, delik aduan yang dianggap tepat adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mencantumkan sengketa melalui mediasi kemudian ada arbitrase, tetapi tidak konsisten karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan delik biasa, bagaimana mungkin diterapkan delik biasa tetapi ada mediasi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur Arbitrase dan Mediasi, tetapi diterapkan delik aduan. Bahkan, kemudian ditetapkan seseorang sah diproses secara pidana setelah melalui mediasi, karena negara ingin melindungi para pencipta.¹⁹⁾

6. **Sold Flat (25 Tahun)**

Perjanjian atas ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

(Pasal 122 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014):

¹⁹⁾ Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. FCB.Arb, *op. cit.*, hlm. 3.

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai 25 tahun (duapuluh lima tahun) dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

Dalam kasus *sold flat*, dengan pertimbangan bahwa tidak ada perjanjian yang berlaku seumur hidup, Praktik Penegakan Hukum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada bulan 21 Oktober tahun 2016 harus dikembalikan kepada Pencipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam praktik banyak sekali para Pencipta melakukan perjanjian jual putus atau *sold flat*. Ketika Pencipta menciptakan lagu Pencipta membuat perjanjian dengan sistem kontrak dengan produser dengan cara jual putus atau *sold flat*, Pencipta menjual putus lagu-lagu hasil ciptaannya kepada produser. Jika terjadi jual putus atau *sold flat* semacam itu maka setelah 25 (dua puluh lima) tahun

Produser harus mengembalikan kepada penciptanya. Dalam hal ini para pencipta atau ahli waris dapat menuntut kembali Hak Cipta milik Pencipta berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014.

7. Sarana kontrol teknologi

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau

teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁰⁾

8. Mediasi

Praktik Penegakan Hukum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 Mediasi dilakukan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan, selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana:²¹⁾

Seseorang hanya bisa diproses pidana setelah melalui mediasi, karena negara ingin melindungi para

²⁰⁾ Yang dimaksud dengan "sarana control teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 52 dan yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optic, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²¹⁾ Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

pencipta atau para Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait. Banyak sekali Pencipta yang memroses secara hukum kemudian Pencipta tersebut kehilangan karirnya, memproses secara hukum Pencipta tersebut bisa menang di Pengadilan, tetapi setelah itu lagunya di *black list*, tidak satupun lagi muncul diperedaran, akibatnya karir Pencipta berakhir. Oleh karena itu, merujuk dari permasalahan tersebut dalam aturan ini diatur mediasi. Masalahnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum ada aturan bagaimana prosedur dari mediasi, berapa lama mediasi dilakukan, siapa yang menjadi mediator, apakah mediatornya telah bersertifikat seperti mediator yang dilakukan oleh Pengadilan, bagaimana code etik dari mediator, dan bagaimana aturan mediasi itu, apakah juga bersifat *confidentiality* seperti umumnya yang dilakukan mediasi pada umumnya dan apakah merujuk kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

9. Penggabungan ganti rugi dalam perkara pidana

Ketika pembajakan diputus, pada saat yang sama seorang yang dirugikan Hak Ciptanya karena dibajak atau dirugikan orang lain, bisa juga menuntut secara pidana sehingga dalam amar putusannya

hakim pidana bisa menetapkan ganti rugi dan denda. Bagaimana seorang yang dirugikan Hak Cipta tidak perlu menggugat secara perdata tetapi cukup dengan proses pidana yang juga bisa menetapkan ganti rugi.²²⁾

²²⁾ Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah penggabungan ganti kerugian dalam perkara pidana:

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur:

- 1 Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
- 2 Ganti rugi sebagaimana pada ayat 1 diberikan dan dicantumkan sekaligus putusan Pengadilan tentang Hak Cipta dan atau Hak Terkait.
- 3 Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang Hak Cipta/pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Seorang pemilik Hak Cipta yang ciptaannya dilanggar dan dapat merugikan dia dapat menuntut secara perdata sehingga dalam amar hakim pidana dapat memasukkan ganti rugi selain denda. Ini adalah suatu terobosan yang luar biasa, kita tidak perlu menggugat secara khusus cukup dengan proses pidana ia juga dapat menetapkan ganti rugi.

Selama ini, hukum acara pidana mengatur penggabungan ganti kerugian diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 101 KUHP, gugatan ganti rugi diajukan selambat-lambatnya sebelum Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 98 ayat 1 KUHP atas permohonan tersebut, Hakim Ketua Sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kedalam

Dalam perkara pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang mengatur untuk menggabungkan ganti rugi dalam perkara pidana, permasalahan yang timbul dalam perkara perdata saja penggugat tidak dapat membuktikan beberapa kerugian yang terbukti, karena pembukuan juga tidak valid. Disamping itu, yang dapat digabungkan dalam gugatan ganti rugi dalam perkara pidana hanyalah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sedangkan kerugian yang akan timbul dan kerugian immateril (lihat Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPperdata) harus diajukan secara perdata.

10. Penetapan Sementara

Penetapan Sementara selama ini belum ada hukum acaranya. Untuk mengisi kekosongan terhadap hukum acara tentang Penetapan Sementara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara. Undang-Undang Nomor 28

perkara pidananya dengan mempertimbangkan wewenang mengadili gugatan ganti rugi pada perkara pidana, foot note kebenaran gugatan dan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan. Menurut Kuhap pemeriksaan dan pelaksanaan putusan penggabungan gugatan ganti rugi berlaku hukum acara perdata dan pelaksanaan putusan oleh Pengadilan.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah memasukkan aturan yang tercantum dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2012 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2012 kedalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diatur dalam **Prosedur dan tata cara Penetapan Sementara dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109.** Walaupun telah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia hanya 5 (lima) Pengadilan Niaga,²³⁾ sedangkan Pengadilan Negeri di Indonesia berjumlah 342 Pengadilan, sehingga apabila Pemohon dari Jayapura ingin memohon Penetapan Sementara harus diajukan ke Pengadilan Niaga Makasar. Dengan demikian, asas Pengadilan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan tidak tercapai, disamping kewajiban pemohon untuk memberikan uang jaminan, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya 1 (satu) Penetapan Sementara yang dikeluarkan.²⁴⁾

²³⁾ Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makasar.

²⁴⁾ Contoh Kasus:

Penetapan Nomor 93/Pdt.Su-Hak Cipta/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst.

- 28
1. Hj. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, S.H. sebagai Pemohon;
 2. PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS sebagai Termohon I;
 3. RAM JETMAL PUNJABI sebagai Termohon II;
 4. HANUNG BRAMANTYO sebagai Termohon III;

Pemohon menyatakan keberatan terhadap adegan yang tertulis pada skrip halaman 35 berupa adegan "*dan tangan polisi militer itu melayang ke pipi Sukarno beberapa kali. Saking kerasnya Sukarno sampai terjatuh ke lantai*" dan adegan "*Popor senapan sang Polisi sudah menghajar wajah Sukarno*" karena adegan itulah yang Menurut Pemohon melanggar Hak Cipta yang dimiliki Pemohon.

Menetapkan

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Memerintahkan Termohon I dan/atau Termohon II dan/atau Termohon III segera menyerahkan master film, naskah atau skrip pembuatan film "*Soekarno*" kepada Pemohon;
- c. Memerintahkan Termohon I dan/atau Termohon II dan/atau Termohon III menghentikan penyiaran, menyebarluaskan, pengumuman, dan lain-lain yang serupa dengan itu terkait dengan film "*Soekarno*" Khusus pada adegan sebagaimana tertulis pada skrip halaman 35, berupa adegan "*dan tangan polisi militer itu melayang ke pipi Sukarno beberapa kali. Saking kerasnya Sukarno sampai terjatuh ke lantai*" dan adegan "*Popor senapan sang Polisi sudah menghajar wajah Sukarno*";
- d. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan penyerahan oleh Termohon I dan/atau Termohon II dan/atau Termohon III kepada Pemohon sebagai-

Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengendalian Impor Ekspor Barang Yang Terduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual²⁵, pengendalian lalulintas barang pelanggaran Hak

mana diktum 2 dan 3 pada hari JUMAT tanggal 13 Desember 2013 pukul 09.30 WIB bertempat di Komplek Perkantoran Roxy Mas, jalan K.H. Wahid Hasim Ashari Kav. 125B Blok C2 Nomor 27-39 Jakarta Pusat, atau tempat lain yang akan ditunjukkan oleh Pemohon atau Kuasanya;

- e. Menetapkan uang jaminan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
- f. Membebaskan Biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

²⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan R.I. No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendaaya-gunaan Aparatur Negara dalam Surat No. 24/M/PAN/1/2000 istilah " Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan "H.K.I." atau akronim "HaKI". Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama istilah. Misalnya untuk istilah "Polisi Wanita", kita tidak perlu menulisnya dengan "Polisi untuk/dari Kaum Wanita". (Kita juga tidak mengatakan "Presiden dari Republik Indonesia" sebagai padanan dari "The President of the Republic of Indonesia". Penggunaan istilah dengan meniadakan kata "Atas" ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar Bahasa Prof.Dr. Anton Muliono. (A. Zen Umar Purba, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Depkeh, dalam Seminar *WIPO-National Roving Seminars on Enforcement of IPR*, Jakarta,19-20 Oktober 2000). Pada 22 April 2015 lalu, Presiden menandatangani Peraturan Presiden (Perpres Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dalam Perpres tersebut Ditjen di lingkungan Kemen-kumham yang namanya berubah adalah Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

Kekayaan Intelektual melalui jalur Impor Ekspor dikawasan pabean sebagai pelaksanaan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang diamanatkan dari Undang-Undang No.17 tahun 2016 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Peraturan Pemerintah ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Mei 2017 dan di Undangkan sejak tanggal 2 Juni 2017 berlaku 60 hari setelah diundangkan, dengan demikian peraturan pemerintah ini secara resmi berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2017.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap lalu lintas barang impor maupun ekspor. Kewenangan ini sebenarnya merupakan amanat dari World Trade Organization (WTO) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*²⁶ berkaitan dengan pengawasan di

²⁶ Dilihat dari substansi *TRIP's* secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa, *TRIP's* merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antarnegara secara jujur dan adil. Hal ini disebabkan dalam *TRIP's* terdapat tiga ciri utama, yaitu sebagai berikut:

- (1) *TRIP's* menitikberatkan kepada norma dan standar;

perbatasan (*border measures*). Jika diperhatikan dengan baik, maka sebenarnya kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut adalah sesuai dengan yang disarankan oleh TRIPS. Namun demikian patut untuk dicatat bahwa dalam beberapa hal tertentu kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahkan lebih progresif dibandingkan dengan rekomendasi TRIPS, misalnya dalam hal pengawasan terhadap ekspor.

Peraturan Pemerintah ini berisi penjabaran atas acuan dasar mekanisme pengawasan Hak Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengenalkan hal baru yaitu mekanisme perekaman yang biasa dikenal

- (2) Sifat persetujuan dalam *TRIP's* adalah *full compliance* atau ketaatan yang bersifat "memaksa" atau disebut juga dengan istilah kesesuaian penuh (lihat Bambang Kesowo, tanpa tahun, hlm. 6; 1966: 23) sebagai persyaratan minimal sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk reservasi; dan
- (3) *TRIP's* memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.

(lihat Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 18 Juli 1996, hlm. 2); lihat juga Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 88.

recordation system adalah suatu kegiatan untuk memasukan data Hak Kekayaan Intelektual kedalam data base kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

11. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat objek jaminan fidusia

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, sehingga dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, peralihan Hak Cipta hanya dapat dilakukan terhadap Hak Ekonomi sedangkan Hak Moral melekat pada pencipta.

Peralihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis, baik dengan akta notaris maupun bukan akta notaris. Ketentuan objek jaminan fidusia²⁷⁾ dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, jaminan fidusia hanya dapat diberlakukan terhadap benda bergerak, begitu juga dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam praktik, bank belum bisa melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena belum dapat menilai berapa nilai Hak Cipta dari

²⁷⁾ Penjelasan Umum Huruf e jo Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pencipta, dan bagaimana bank bisa menaksir (*appraisal*) nilai dari Hak cipta tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. *Beberapa hal baru yang diatur secara garis besar mengatur tentang:*

- 1) Pelindungan²⁸⁾ Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka pelindungan Hak Cipta dibidang tertentu diberlakukan selama hidup Pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- 2) Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak

²⁸⁾ Kata "perlindungan" yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, diganti dengan kata "pelindungan" dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Angka 242 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, bahasa dalam peraturan perundang-undangan itu tunduk pada kaidah bahasa Indonesia. Kata perlindungan itu bahasa yang umum bukan melulu bahasa hukum. Semua harus dilihat berdasarkan konteks, apakah memakai "perlindungan atau pelindungan". Kata "perlindungan" itu memiliki makna "tempat berlindung", sementara kata "pelindungan" memiliki makna "proses, cara, atau perbuatan melindungi".

- Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- 3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- 4) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- 5) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- 7) Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam

hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

- 8) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri, i) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²⁹⁾

b. Kendala dalam penegakan hukum Hak Cipta.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Hak Cipta, belum ada persamaan persepsi di lapangan diantara aparat penegak hukum tentang hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, budaya hukum masyarakat masih memilih membeli barang-barang hasil bajakan daripada barang yang asli.

2. Saran.

Komitmen dan *political will* dari pemerintah serta seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum Hak Cipta, karena negara

²⁹⁾ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bagian I Umum.

membutuhkan investasi luar negeri untuk meningkatkan standar hidup rakyatnya, investasi hanya akan masuk bila investor dapat bergantung kepada penegakan hukum hak kekayaan intelektual secara pasti dan konsisten.

Pustaka Acuan

A. BUKU

1. A. Zen Umar Purba. *Peta Mutahir Hak Kekayaan Intellektual Indonesia, Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Tahun XXXII, Januari – Februari 2002.

2. Eddy Damian. 2004. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
3. Marni Emmy Mustafa. 2007. *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIP's – WTO*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.

B. MAKALAH

1. Prof.Dr. H. Ahmad M. Ramli S.H.,M.H.,FCB.Arb. 2016. *Seminar Hak Cipta*. Hotel Borobodur, 21 Januari 2016, Jakarta.
2. Kasan. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jakarta: Hotel Borobodur, 18 Juli 2016.
3. Andi Hamzah. 1996. *Pemantapan Penegakan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Seminar Nasional Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HKI, 18 Juli 1996.

C. UNDANG-UNDANG

1. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997.
2. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

3. KUHAP.
4. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
8. PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
9. PERMA Menteri Hukum dan HAM RI. No. 14 Tahun 2015.
10. PERMA Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem elektronik.

D. PUTUSAN

1. Putusan Nomor Perkara 1041/Pid.B/PN Bdg kasus Karaoke Dinda.
2. Putusan Nomor 018K/N/HAKI/2007 kasus Penggunaan lagu dalam bentuk-bentuk Nada Sambung Pribadi (*ring back tone*).

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga Jkt.Pst. kasus tidak membayar royalty.
4. Penetapan Nomor 93/Pdt.Su-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

E. BERITA

1. Berita Kemkominfo dan Kemkumham Tutup Akses 22 Situs Pembajak Hak Cipta tanggal 19 Agustus 2015.



2

Perubahan Undang-Undang Paten dan Praktik Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang telah berlaku sejak lima belas tahun yang lalu.¹⁾

Penggantian Undang-Undang Paten, karena banyak kebutuhan yang berkembang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum baik nasional

¹⁾ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disahkan Presiden tanggal 26 Agustus 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 26 Agustus 2016 dalam Lembaran Negara Nomor 176/2016 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922/2016, terdiri atas 20 Bab 173 Pasal dan Penjelasan.

maupun internasional dalam menghadapi era globalisasi, dan penggantian Undang-Undang Paten untuk memberikan peningkatan perlindungan kepada inventor nasional agar dapat memotivasi dan meningkatkan hasil karya teknologi baik secara kuantitas maupun secara kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang-bidang yang strategis dan bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.²⁾

²⁾ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor³ atas hasil Invensinya⁴ di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten diganti adalah untuk memberikan peningkatan perlindungan khususnya bagi para inventor nasional untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan hasil karyanya dari segi kuantitas maupun kualitas untuk memotivasi inventor nasional.

Ada beberapa Prinsip dasar dalam Undang-Undang Paten yang baru:⁵

Prinsip Pertama Undang-Undang Paten adalah *first to file system* dengan persyaratan minimum, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten.⁶

³ Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

⁴ Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

⁵ Razilu, Anggota TIM Pansus RUU Paten.

⁶ Siapa yang mendaftarkan pertama kali adalah pemohon yang memenuhi persyaratan minimum, Walaupun pemohon

Prinsip yang kedua Undang-Undang No.14 Tahun 2016 mengatur dengan tegas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual wajib mengumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah memenuhi persyaratan minimum.

Prinsip yang ketiga bahwa paten itu hanya akan diberikan kepada invensi yang baru mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri dalam prinsip ini sebelumnya sudah ada dan untuk Paten Sederhana tanpa langkah inventif.

Prinsip yang ke-empat yang tidak dapat dipatenkan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2016,⁷ peringatan dini supaya tidak keluar uang bagi pemohon Paten karena ini tidak bisa dipatenkan.

pendaftar pertama kali tetapi tidak memenuhi syarat minimum maka pemohon tidak dianggap sebagai orang yang mendaftarkan pertama kali.

⁷ a. Invensi tidak mencakup; b. kreasi estetika; c. skema; d. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan; e. yang melibatkan kegiatan mental; f. permainan; g. bisnis; h. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; i. presentasi mengenai suatu informasi; j. temuan (*discovery*) berupa; k. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau; j. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada

Prinsip yang kelima, adanya permohonan banding kepada: a. penolakan Permohonan; b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau c. keputusan pemberian Paten. menganut prinsip adanya banding kepada putusan pemberian Paten, kalau Paten sudah diberikan maka dapat melakukan upaya banding, semula apabila akan mengajukan keberatan atas pemberian Paten pembatalan atas permohonan Paten ke Pengadilan, sekarang mengajukan banding ke Komisi Banding⁸.

Prinsip yang ke-enam adalah perlindungan territorial yang memang berlaku universal. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut.

yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

⁸ Pasal 64 ayat 1, Pasal 67 ayat 1 huruf C

B. PENGATURAN MENGENAI BEBERAPA SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

1. Pemanfaatan dengan Sistem Elektronik Kekayaan Intelektual untuk Peningkatan Layanan dan Manajemen Kekayaan Intelektual Nasional

Undang-Undang Paten yang baru melakukan perubahan yang sangat signifikan, diatur mengenai pengelolaan administrasi, pengelolaan data dan mengatur pengajuan Paten secara elektronik.⁹⁾ Negara Indonesia yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke, selama ini untuk mendaftarkan Paten harus datang ke Jakarta, dan hal ini jelas tidak efisien dan memerlukan biaya yang besar. Permohonan secara elektronik dilakukan dengan sistem *IPAS (Industrial Property Automation System)*.¹⁰⁾

⁹⁾ Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik (Pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 *Dirjen Kekayaan Intelektual telah bekerjasama dalam elektronik filing dengan WIPO*).

¹⁰⁾ Penjelasan Pasal 24 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bulan Oktober Tahun 2016 di *Launching* sistem *IPAS* dengan bantuan tenaga *Expert* dari WIPO.

2. Penyempurnaan Ketentuan Pemanfaatan Paten oleh Pemerintah.

Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan: berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara meliputi: Senjata api, Amunisi, Bahan peledak militer, Intersepsi, Penyadapan, Pengintaian, Perangkat penyandian dan perangkat analisis, dan/atau Proses, dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Berkaitan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat meliputi: Produk farmasi dan atau bioteknologi yang harganya mahal untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia; Produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan yang diperlukan untuk ketahanan pangan; Obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit luas dan/atau Proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.¹¹⁾

¹¹⁾ Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pemerintah c.q Dirjen Kekayaan

3. Pengecualian atas Tuntutan Pidana dan Perdata untuk *Parallel Import* dan *Bolar Provision* serta Pengaturan tentang *Second Use* dan *Second Medical Use*

Dikecualikan dari ketentuan pidana atas: Impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan

Intelektual sudah pernah melakukan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, contohnya: ketika HIV meluas di Indonesia, karena virusnya sangat banyak, Dirjen KI bekerja sama dengan BP.POM, keluar Peraturan Presiden terkait dengan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, kemudian keluar Kepres yang memberikan hak kepada Kimia Farma untuk memproduksi obat anti HIV yang patennya masih dipegang oleh inventor asing, yang terdaftar di Dirjen KI. Karena obat Paten sangat mahal, kemudian obat tersebut diproduksi dan tidak komersial sehingga obat menjadi murah, Dirjen KI memang diprotes oleh Kedutaan Besar Negara inventor berasal, setelah kita jelaskan dan juga pada hari itu dikirim surat kepada Inventornya. Setelah keluar Kepres Pertama ternyata kesediaan yang sama dalam dosis tertentu bisa juga untuk Hepatitis sehingga keluar Kepres Kedua. (H. Ahmad M. Ramli dalam Seminar Nasional Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 diselenggarakan oleh AKHKI (Assosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual) bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di Hotel Manhattan Jakarta tanggal 21 September 2016).

syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten berakhir.¹²⁾

¹²⁾ Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Tindakan impor paralel (*parallel import*) dan provisi bolar (*bolar provision*) dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdata sehingga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan melakukan tindakan tersebut. Huruf a. Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Huruf b. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam huruf ini adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait. (Penjelasan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016).

4. Imbalan bagi Peneliti Pegawai Negeri Sipil yang Merupakan Bagian dari Aparatur Sipil Negara

Untuk meningkatkan jumlah Paten dalam negeri, dan sekaligus mendorong semangat para peneliti yang berstatus Aparatur Sipil Negara.¹³⁾

44

¹³⁾ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pemegang Paten dari instansi pemerintah juga mendapat perhatian, karena selama ini riset-riset unggulan rata-rata dihasilkan oleh perguruan tinggi negeri yang terkemuka. Riset yang sangat luar biasa seperti ITB mempunyai Paten yang cukup banyak, tetapi kemudian kenapa tidak termotivasi, karena para peneliti itu tidak pernah mendapat imbalan apa-apa atas hasil Patennya, tetapi sekarang pemegang Paten yang dihasilkan oleh Pemerintah pemegang patennya adalah instansi pemerintah dan inventor tersebut, misalnya pekerja LIPI menghasilkan paten, akan memberikan dampak yang sangat kuat sebagai pemegang paten yang memiliki *moral rights*, disisi lain Peneliti tersebut akan mendapat royalti sampai setelah pensiun karena namanya tercantum pada Paten tsb. apabila Patennya bernilai komersial. Paten itu menjadi tidak komersial karena dua hal: 1. Karena Paten yang dihasilkan memang tidak diperbuat untuk komersial. 2. Karena orang yang menghasikan menganggap komersial atau tidak komersial tidak ada dampak bagi inventor. Dalam Undang-Undang diatur pemberian royalti, yang selama ini berdasarkan PMK Nomor 72/PMK.02/2015 (6 April 2015) IMBALAN YANG BERASAL DARI PNBP PATEN KEPADA INVENTOR Nilai Sampai 100jt: 40%, Nilai 100jt-500jt: 30%, Nilai 500jt-1M: 20%, Nilai lebih dari 1M: 10% (Prof. Dr. H. Ahmad Ramli, S.H., M.H., Fcb., Arb, *op. cit.*, hlm. 2.

Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain, setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan Pajak. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga, terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Dimungkinkannya kepemilikan Paten oleh Instansi pemerintah dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain, akan memberikan semangat baru bagi peneliti untuk terus mempatenkan hasil karyanya walau sudah berusia menjelang purna tugas. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan jumlah tertentu dan

sekaligus; persentase; gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau bentuk lain yang disepakati para pihak.¹⁴⁾

5. Penyempurnaan Ketentuan Terkait Invensi Baru dan Langkah Inventif untuk Publikasi di Perguruan Tinggi atau Lembaga Ilmiah Nasional

Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertai, atau karya ilmiah lain dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga peneliti. Aturan ini belum pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten karena tidak ada publikasi di Perguruan Tinggi, hanya di forum ilmiah saja, tetapi yang harus diperhatikan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penerimaan.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Pasal 12 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁵⁾ Pasal 6 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

6. Menambah Kewenangan Komisi Banding¹⁶⁾

Untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi Paten dan penghapusan Paten yang sudah diberi.¹⁷⁾ Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan Permohonan; Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi

¹⁶⁾ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

¹⁷⁾ Diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, wewenang Komisi Banding hanya kalau ada pemohon Paten yang ditolak bisa banding ke Komisi Banding, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Paten yang klaimnya salah kemudian ingin mengoreksi dan ada terjemahan diskripsi tidak jelas, atau ada diskripsi yang tidak jelas, bisa mengajukan ke Komisi Banding, bukan kepada Pemeriksa karena Pemeriksa tidak mungkin mengubah Paten yang telah ditandatangani Menteri. Jika Komisi Banding menyetujui perubahan diskripsi maka koreksi ini akan mengakibatkan Sertifikat Patennya direvisi. Kewenangan yang lebih luas terhadap Komisi Banding Paten terhadap keputusan Pemberian Paten, jadi seseorang yang begitu Patennya digranted tidak perlu ke Pengadilan, apabila dalam tempo 9 (sembilan) bulan setelah Patennya digranted. Oleh karena itu, Komisi Banding ini anggotanya harus diperkuat karena sudah seperti Quasi Pengadilan (Prof. Dr. H. Ahmad Ramli, S.H., M.H., Fcb.Arb, *ibid.*, hlm. 3).

Paten dan Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten.

7. Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa¹⁸⁾

Ketentuan ini merupakan terobosan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi yang sangat pesat, dimana diperlukan para profesional pemeriksa yang memiliki tingkat kemampuan *advance* dibidang teknologi mutakhir dan juga untuk pemberdayaan ilmuwan dan ahli dibidang teknologi yang tersebar di Perguruan Tinggi dan Litbang Pemerintah untuk berkiprah dalam pembangunan sistem nasional. Ketentuan ini akan membuka peluang pemeriksa Paten atau *Expert examination*. Dengan demikian, istilah *baglog* akan teratasi karena *Expert examination* akan dapat mengatasinya, Contoh: sekarang ini pemeriksa Paten fungsional yang ada di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan

¹⁸⁾ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengatur *expert examination* ini adalah bentuk introspeksi dan mawas diri, mengakui kelemahan pemeriksa paten yang ada untuk menghadapi semua tantangan yang ada, pemeriksa paten tidak hanya dari intern Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tetapi bisa merekrut dari Perguruan Tinggi, BPPT LIPI, untuk menentukan siapa *expert examination* akan diadakan examisasi dengan bekerja sama dengan Dirjen DIKTI.

Intelektual hanya bisa memeriksa Paten sebanyak 60 berkas pertahun, berbeda dengan Jepang seorang *Expert examination* bisa menghasilkan Paten mencapai 200 berkas Paten pertahun.¹⁹⁾ Pengangkatan *Expert/Ahli* sebagai Pemeriksa Paten. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif, ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

8. Keharusan Pengungkapan dengan Jelas dan benar Asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional dalam Deskripsi Paten

Ketentuan ini sejalan dengan Nagoya Protokol yang dimaksudkan dalam rangka *Access Benefic Sharing* sebagai usaha melindungi Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional (SDGPT). Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam

¹⁹⁾ Razilu, Anggota TIM Pansus RUU Paten.

rangka mendukung *Access Benefit Sharing (ABS)*,²⁰⁾ Perubahan mekanisme pembayaran biaya tahunan paten dari setelah Pemegang Paten memanfaatkan hak eksklusifnya.

Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi, informasi tentang Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional²¹⁾ dibidang Sumber Daya Genetik dan pengetahuan tradisional.²²⁾

²⁰⁾ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

²¹⁾ Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

²²⁾ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Pengungkapan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebelumnya sama sekali tidak diatur kalau menghasilkan Paten dari Indonesia pada saat yang sama mereka *disclose* bahwa Paten ini sumber genetiknya

9. Perluasan Objek Pelindungan Paten Sederhana

Pengaturan Paten Sederhana, yang memberikan kemudahan dan keberpihakan kepada para Peneliti dan Pengusaha lokal, utamanya UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk mematenkan hasil-hasil karyanya, akan mendorong semangat para pengusaha kecil dan menengah untuk bekerja sama dengan para peneliti dan sekaligus akan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

Paten Sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Perluasan objek pelindungan Paten Sederhana, yaitu untuk Invensi yang berupa produk bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada

misalnya berasal dari Indonesia, Patennya berasal dari seorang yang kena virus berasal di Indonesia seperti flu burung yang ada di Bekasi, maka Indonesia akan mendapatkan akses dari pemanfaatan virus yang berasal dari Indonesia. Bagi negara lain Pasal ini minta dihilangkan karena bagi mereka tidak peduli asal dari sumber daya genetik tersebut yang penting sudah mengeluarkan Paten, tetapi dalam Nagoya Protokol mengatakan "*disclose requirement*" dan akan berimbas *benefit sharing* (Prof. Dr. H. Ahmad Ramli, S.H., M.H., Fcb.Arb.) *op. cit.*

Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, kontruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten Sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.²³⁾

Adanya perluasan obyek perlindungan Paten Sederhana, yang menurut Undang-Undang No. 14/2001 yang hanya dipergunakan untuk Paten produk saja, tetapi dalam Undang-Undang No.

²³⁾ Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang semula mengatur perlindungan terhadap Paten Sederhana hanya untuk produk saja, tetapi berdasarkan Undang-Undang baru objek perlindungan Paten Sederhana bisa untuk Paten proses sehingga sekarang tidak ada perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana. Kenapa Undang-Undang menganut sistem ini, karena kita ingin menjadi Raja di negara sendiri jangan orang lain yang menjadi Raja karena untuk Paten Sederhana tidak perlu ada persyaratan langkah Inventif, yang terpenting ada kebaruan dan bisa diterapkan dalam industri, jumlah Paten dunia dari tahun 2010 sampai 2014 total jumlahnya 2.680.900, jumlah Paten di Indonesia hanya 8000 Paten sehingga 2 juta lebih bisa dimintakan Paten Sederhana karena tidak mengandung langkah Inventif asal saja hanya untuk dipakai di dalam negeri bukan untuk diekspor ke luar negeri karena kalau diekspor ke luar negeri akan menimbulkan masalah (Razilu, Anggota Tim Pansus RUU Paten disampaikan dalam Seminar Nasional "Undang-Undang Paten Tahun 2016" 21 September 2016, Hotel Manhattan, Jakarta).

13/2016 tentang Paten dapat diberikan pada Paten proses, artinya tidak ada perbedaan lagi antara Paten dan Paten Sederhana, kenapa Indonesia menganut sistem ini karena Indonesia ingin menjadi raja di negara sendiri, dan dalam kaitannya Paten Sederhana dan Paten hanya dalam sisi klaim yang diajukan, permohonan Paten boleh berapa saja klaim, menggabungkan antara proses dan produk dalam satu klaim untuk Paten boleh, tetapi untuk Paten Sederhana walaupun Paten proses dibenarkan harus dipisahkan permohonannya antara produk dan proses. Kalau ada permohonan produk dan proses maka dalam Paten Sederhana harus menjadi dua Paten, tidak bisa menjadi satu. Karena Paten Sederhana tidak mensyaratkan adanya langkah inventif, sehingga para peneliti nantinya diharapkan pada waktu penelitian tidak dimulai dari awal, kalau Paten sepuluh langkah maka untuk pengembangan ke tangga sebelas cukup dari sepuluh ke sebelas jangan mulai dari nol tetapi mulai dari sepuluh ke sebelas, jadi semua Paten luar negeri yang ada di Indonesia boleh dilakukan pengembangan walaupun tidak mengandung langkah inventif dan hanya mengandung persyaratan kebaruan bisa diberikan Paten, tapi ingat jangan di ekspor kenegara lain, karena kemungkinan besar di

negara lain akan menjadi masalah, biarlah menjadi raja dinegeri sendiri²⁴.

10. Lisensi Wajib²⁵⁾

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan: Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten, Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat atau, Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.²⁶⁾ Permohonan

²⁴ Razilu, Anggota TIM Pansus RUU Paten.

²⁵⁾ Diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

²⁶⁾ Maksud dari pasal ini adalah pengembangan dari Paten yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang masih dalam perlindungan, permohonan Paten hasil pengembangan bisa meminta lisensi wajib dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 unsur pembaruan yang

Lisensi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya: Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten; (1) huruf b dan huruf c dapat diajukan setiap saat setelah Paten diberikan.²⁷⁾ Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaruan yang lebih maju dari pada Paten yang telah ada. Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia, Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia, tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia, Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia

lebih maju dari sebelumnya harus ada. (Razilu, Anggota Tim Pansus RUU Paten. *ibid.*, hlm. 4).

²⁷⁾ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.²⁸⁾

Pemberian Lisensi-wajib tidak membebaskan kebebasan kewajiban pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan dan pemegang Paten tetap bisa melaksanakan Patennya walaupun telah dilisensikan.²⁹⁾ Dalam rangka melaksanakan lisensi wajib, dapat melakukan kerja sama dengan semua pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.³⁰⁾

11. Pengecualian Pembayaran Biaya Tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi dan Litbang Pemerintah, yaitu Pembebasan dan Pengurangan

²⁸⁾ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal ini belum ada pengaturan sebelumnya karena dulu untuk pengobatan penyakit pada manusia dilakukan dengan peraturan pemerintah tetapi itu memakan proses lama lebih kurang 3 bulan karena harus Rapat Interdep dan Kementerian, untuk mempersingkat waktu guna pengobatan penyakit pada manusia dilakukan Lisensi-wajib lebih memudahkan kesediaan obat secara mudah kepada masyarakat (Razilu, Anggota Tim Pansus RUU Paten) *ibid.*, hlm. 4.

²⁹⁾ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³⁰⁾ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan; untuk Paten dan Paten Sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

Contoh penghitungan biaya tahunan: Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali, sebagai berikut:

Tahun	Periode	Biaya (rupiah)
I	(1 April 2010 - 31 Maret 2011)	A
II	(1 April 2011 - 31 Maret 2012)	B
III	(1 April 2012 - 31 Maret 2013)	C
IV	(1 April 2013 - 31 Maret 2014)	D
V	(1 April 2014 - 31 Maret 2015)	E
VI	(1 April 2015 - 31 Maret 2016)	F

Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III periode 1 April 2012 – 31 Maret 2013. Cara pembayaran pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

Jadi, untuk pembayaran pertama biaya tahunan paten adalah: A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2013.

Pembayaran kedua (biaya tahun V) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (F) dilakukan tanggal 2 Maret 2015.³¹⁾

12. Paten Yang Berkaitan Dengan Pertahanan Dan Keamanan Negara.

Pasal 112 Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, pemegang Paten dilarang dan tidak boleh melaksanakan patennya,

³¹⁾ Pasal 126 dan Penjelasan ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

tetapi kalau berkaitan bagi kepentingan mendesak untuk masyarakat walaupun pemerintah mau melaksanakan. tetapsaja pemegangnya diperkenankan untuk melaksanakan patennya. hingga ia harus membayar biaya tahunan. kalau untuk pertahanan keamanan pemegang Paten tidak diharuskan membayar biaya tahunan karena tidak dilakukan. kalau tidak lagi untuk pertahanan keamanan maka pemegang Paten berhak untuk membayar biaya tahunan. Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 111³², tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

³² a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD); b. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan; c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

C. DARI SEGI PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PATEN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

1. Penghapusan Paten

Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena: Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri; Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.³³⁾

a. *Pemohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri*

Alasan penghapusan Paten berdasarkan permohonan dari pemegang Paten harus dilakukan secara tertulis yang diajukan kepada Menteri terhadap seluruh atau sebagian klaim, penghapusan paten dengan alasan tersebut diatas tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan Paten, keputusan penghapusan Paten oleh Menteri

³³⁾ Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

diberitahukan secara tertulis kepada pemegang Paten atau kuasanya dan penerima lisensi atau kuasanya, melalui media elektronik atau media non elektronik dan penghapusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Paten.³⁴⁾

b. *Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap*

- 1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan jika Paten diberi perlindungan meliputi Paten dan Paten sederhana apabila invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.³⁵⁾ Invensi tidak mencakup, Kreasi estetika, Skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan, yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi mengenai suatu informasi, temuan (*discovery*) berupa, penggunaan baru untuk produk yang sudah

³⁴⁾ Pasal 131 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³⁵⁾ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

ada dan/atau dikenal dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa³⁶⁾ seharusnya tidak diberikan dan berdasarkan Pasal 9 Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi: proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika, Makhluk hidup, kecuali jasad renik atau, Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

- 2) Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan

³⁶⁾ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

tradisional tersebut dalam deskripsi. Gugatan penghapusan dengan alasan b1 dan b2 diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. Paten yang dimaksud sama dengan Paten lain diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama, gugatan penghapusan diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan. Pemberian Lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi wajib pertama dalam hak diberikan beberapa Lisensi wajib atau. e. Pemegang Paten melanggar ketentuan yaitu Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana pada ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja, gugatan penghapusan dalam

ayat 1 dan huruf d dan e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap pemegang Paten atau penerima Lisensi wajib kepada Pengadilan Niaga.³⁷⁾

c. *Putusan Penghapusan Paten yang dilakukan oleh Komisi Banding Paten*

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding Paten serta permohonan banding atas pemberian Paten diatur dengan Peraturan Menteri.³⁸⁾

d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Paten dapat dihapuskan, jika pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 126 dan 127 yaitu pembayaran tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan, pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh pemegang Paten atau Kuasanya, dalam hal

³⁷⁾ Pasal 132 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³⁸⁾ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.

Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari Paten dimaksud. Apabila Paten telah dihapuskan maka kewajiban pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.

2. Penetapan Sementara Pengadilan

Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk: mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten; mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.³⁹⁾

³⁹⁾ Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan sebagai berikut: melampirkan bukti kepemilikan Paten; melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Paten; melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.⁴⁰⁾

Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan dimaksud dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Ketua Pengadilan Niaga; Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara; Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan

⁴⁰⁾ Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara; Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim menerbitkan surat penetapan sementara; Surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim memberitahukan penolakan dimaksud kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.⁴¹⁾

Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan; Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Paten dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pene-

⁴¹⁾ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

tapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara; Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka: uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan, pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Paten, dan/atau pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil; Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara dimaksud.⁴²⁾

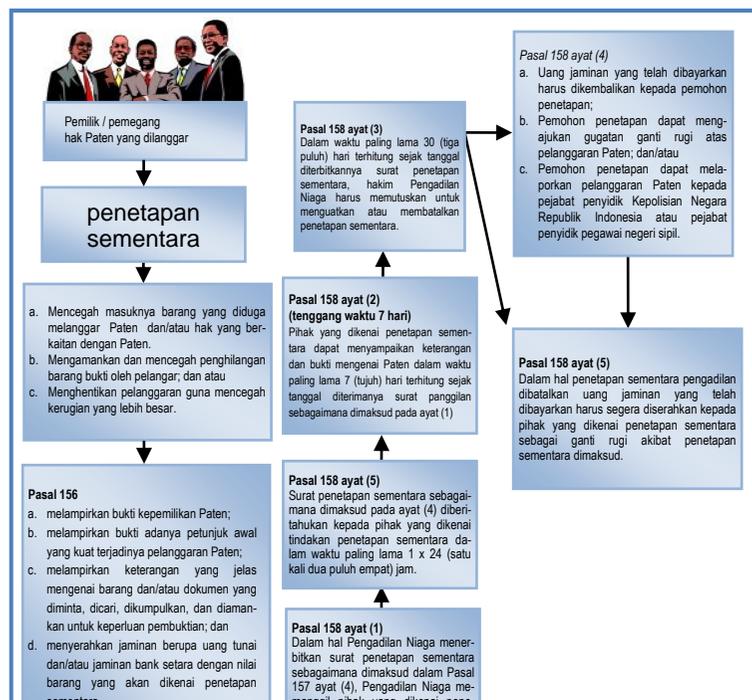
Walaupun untuk mengisi kekosongan hukum mengenai penetapan sementara telah ada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara tetap, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia hanya 5 yaitu, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan

⁴²⁾ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Niaga Makasar, sedangkan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia berjumlah 342 Pengadilan, sehingga apabila pemohon dari Jayapura ingin memohon Penetapan Sementara harus diajukan kepada Pengadilan Niaga di Makasar, dengan demikian asas Pengadilan Sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai disamping kewajiban pemohon untuk membayar uang jaminan, perhitungan uang jaminan merupakan kewenangan Pengadilan untuk menentukan biaya berapa yang harus dibayar.

Bagan I

Berikut alur Penetapan Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten



Penentuan besarnya uang jaminan ini merupakan hal yang sulit bagi Hakim karena dalam praktik Peradilan di Indonesia para pemohon dan termohon dari perusahaan pemilik HKI pembukuannya tidak lengkap.

3. Mediasi didahulukan sebelum Penyelesaian di Pengadilan

Seseorang hanya bisa diproses pidana dalam pelanggaran Paten setelah melalui mediasi.⁴³⁾ Yang dimaksud Mediasi adalah cara penyelesaian seng-

⁴³⁾ Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

keta melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan yang dimaksud dengan Mediator pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴⁴⁾

Masalahnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum ada aturan bagaimana prosedur dari Mediasi, berapa lama Mediasi dilakukan, siapa yang menjadi Mediator, apakah Mediatornya telah bersertifikat seperti Mediator yang dilakukan oleh Pengadilan, bagaimana kode etik dari Mediator, dan bagaimana aturan Mediasi itu, apakah bersifat *confidentiality* seperti umumnya yang dilakukan Mediasi yang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Dari segi hukum pidana pelanggaran Paten sebagai delik aduan⁴⁵⁾ bukan sebagai delik biasa. Dengan demikian, semua pelanggaran Paten dapat

⁴⁴⁾ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁵⁾ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

diproses secara pidana apabila ada pengaduan. Seluruh negara, penandatanganan perjanjian TRIP's menggunakan delik aduan, karena delik aduan yang paling tepat disini, dikaitkan juga bahwa dalam mukaddimah perjanjian TRIP's menyebutkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak privat.

4. Paten sebagai Benda bergerak tidak Berwujud dapat menjadi Objek Jaminan Fidusia

Paten merupakan benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, peralihan Paten hanya dapat dilakukan terhadap Hak Ekonomi sedangkan Hak Moral melekat kepada pemilik Paten. Peralihan Paten harus dilakukan secara jelas dan tertulis dengan akta Notaris⁴⁶⁾.

Lahirnya hak kebendaan dari pemegang hak paten pada waktu sertifikat paten diberikan, pemegang hak paten mempunyai hak eksklusif. Oleh karena itu, hak paten dapat dialihkan; dapat diletakkan hak gadai; dapat disita; dapat dijadikan sasaran persetujuan (lisensi).

⁴⁶⁾ Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIP's-WTO, Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H.,M.H, hal 171, PT.ALUMNI, Bandung-2016.

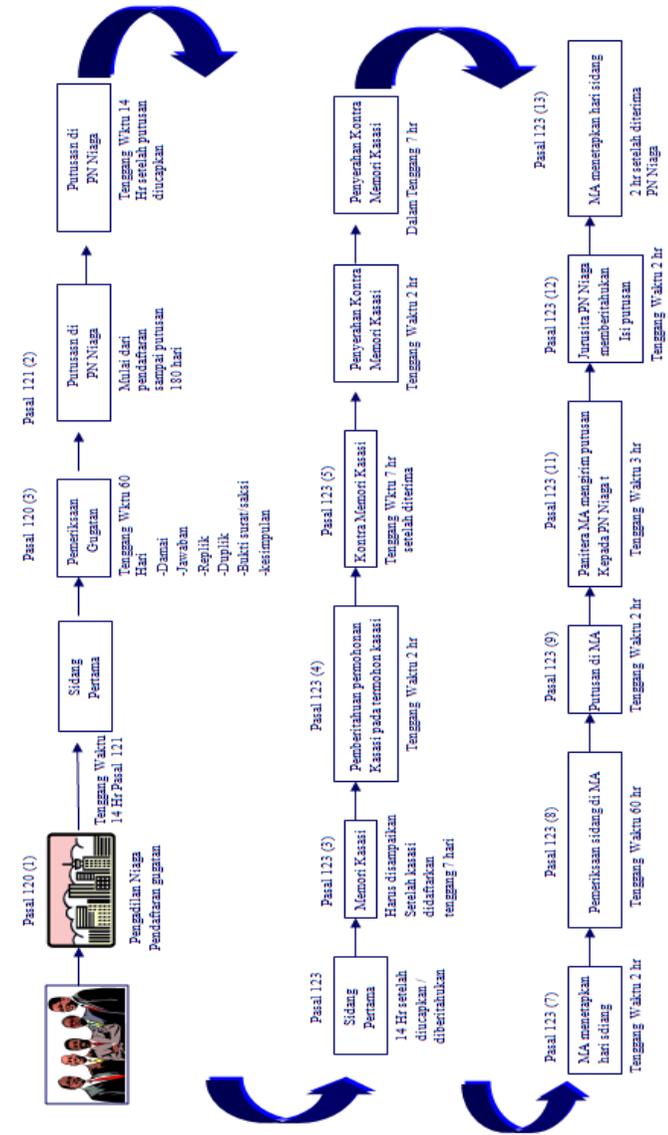
Kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga (refleksi dari *droit de suite*) dapat terjadi apabila peralihan hak paten tersebut kepada pihak ketiga dilakukan dengan akta otentik.

5. Penyelesaian Sengketa

Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan⁴⁷⁾ dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten, Pemegang Paten/Penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

⁴⁷⁾ Pasal 10 sampai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Prosedure Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten Berdasarkan UU No. 14 tahun 2001 Tentang PATEN



dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Gugatan ganti rugi tersebut hanya dapat diterima jika produk/proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusannya tentang penghapusan Paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 hari sejak putusan diucapkan. Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga. Dalam hal salinan putusan dari Pengadilan Niaga tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga, Menteri tidak wajib mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan. Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib menyampaikan kepada: a. Pemohon, b. Termohon, c. Menteri.

Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.⁴⁸⁾ Berikut bagan prosedur penyelesaian sengketa Paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

6. Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Paten yang mengakibatkan Gangguan Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Kematian Manusia

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten (tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang dalam hal Paten-produk yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau dalam hal Paten-proses yaitu menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁴⁸⁾ Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Terhadap pelanggaran Paten Sederhana, berdasarkan Pasal 162 UU Paten 2016 dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.⁴⁹⁾

⁴⁹⁾ Pasal 161, 162, 163 ayat 1, 2, dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

7. Penyidikan

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO), pencegahan dan penangkalan terhadap tindak pidana dibidang Paten dengan meminta bantuan pihak Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi, pihak Rumah Tahanan, dan instansi terkait lainnya.⁵⁰⁾

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang paten; pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Paten; permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang paten; pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Paten; penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti,

⁵⁰⁾ Pasal 159 dan Pasal 159 ayat 2 Huruf H Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Paten; penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Paten; permintaan keterangan ahli⁵¹⁾ dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Paten; permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana dibidang paten; dan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana dibidang paten. Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.⁵²⁾

⁵¹⁾ Dalam praktik peradilan Indonesia mengenai saksi ahli belum ada kriteria seperti pengadilan di luar negeri. Contohnya, di Australia seorang saksi ahli bukanlah pendukung dari pihak yang menghadirkan ke persidangan dan saksi ahli tersebut tugas utamanya membantu pengadilan mengenai hal-hal yang relevan dengan bidang keahlian yang bersangkutan, biaya untuk saksi ahli telah terlebih dahulu dibayar pada waktu pendaftaran perkara yang merupakan biaya pengadilan, tidak dibayar oleh siapa yang membawa saksi ahli tersebut ke Pengadilan.

⁵²⁾ Pasal 159 ayat 2, 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

8. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.⁵³⁾

Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui Pengadilan ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang populer dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) / *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Alternatif penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.⁵⁴⁾

9. Wewenang Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.⁵⁵⁾

⁵³⁾ Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁵⁴⁾ Penjelasan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁵⁵⁾ Pasal 12 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Apabila permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.⁵⁶⁾

Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.⁵⁷⁾ Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.⁵⁸⁾

Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri atau karena putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan

⁵⁶⁾ Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁵⁷⁾ Pasal 72 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁵⁸⁾ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

hukum tetap yang membatalkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib. Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lisensi-wajib juga berakhir karena pembatalan berdasarkan Keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten jika: alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi; penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi-wajib; atau penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya.⁵⁹⁾

Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran Imbalan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.⁶⁰⁾

Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten

⁵⁹⁾ Pasal 103 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶⁰⁾ Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

melalui Pengadilan Niaga; Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan; Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.⁶¹⁾

Kecuali ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶²⁾ Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.⁶³⁾ Pihak yang berhak memperoleh Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu Paten diberikan

⁶¹⁾ Pasal 132 ayat 2,3,4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶²⁾ Pasal 138 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶³⁾ Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten.⁶⁴⁾

Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).⁶⁵⁾ Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.⁶⁶⁾

Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang: memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar

⁶⁴⁾ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶⁵⁾ Pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶⁶⁾ Pasal 144 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

gugatannya; dan memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten.⁶⁷⁾ Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusannya tentang penghapusan Paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga. Dalam hal salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga, Menteri tidak wajib mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁸⁾

⁶⁷⁾ Pasal 145 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁶⁸⁾ Pasal 146 ayat 3, 4, 5, 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.⁶⁹⁾ Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 didaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi. Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.⁷⁰⁾

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan. Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib menyampaikan kepada: pemohon; termohon; dan Menteri. Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.⁷¹⁾

⁶⁹⁾ Pasal 148 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷⁰⁾ Pasal 149 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷¹⁾ Pasal 152 ayat 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk: mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten; mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.⁷²⁾

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan sebagai berikut: melampirkan bukti kepemilikan Paten; melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Paten; melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.⁷³⁾

⁷²⁾ Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷³⁾ Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan dimaksud dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Ketua Pengadilan Niaga; Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Niaga menunjuk Hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.⁷⁴⁾

Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara.⁷⁵⁾

⁷⁴⁾ Pasal 157 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷⁵⁾ Pasal 158 ayat 1, 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

D. KESIMPULAN

1. Mengenai Beberapa Substansi Penting dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Pemanfaatan dengan sistem elektronik Kekayaan Intelektual untuk peningkatan layanan dan manajemen Kekayaan Intelektual Nasional; Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision* serta pengaturan tentang *second use* dan *second medical use*. Imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional; Menambah kewenangan Komisi Banding; Pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa; Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten; Perluasan Objek Pelindungan Paten Sederhana; Lisensi Wajib; Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi dan Litbang Pemerintah, yaitu pembebasan dan pengurangan.

2. Dari Segi Praktik Penegakan Hukum Dibidang Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Penghapusan Paten; Penetapan Sementara Pengadilan; Mediasi didahulukan sebelum penyelesaian di Pengadilan; Paten sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat menjadi objek jaminan fidusia; Penyelesaian Sengketa; Pemberatan sanksi pidana Terhadap pelanggaran paten yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan kematian manusia; penyidikan; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Wewenang Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

E. PENUTUP

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 merupakan komitmen dan *political will* dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan motivator dalam rangka meningkatkan hasil karya teknologi dalam arti luas baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan Bangsa dan Negara serta menciptakan iklim sehat usaha.

Pustaka Acuan

A. BUKU

1. Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIP's-WTO, Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H.,M.H, PT.ALUMNI, Bandung-2016.

B. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. SEMINAR

1. Razilu. Anggota Pansus RUU Paten. 2016. *Undang-Undang Paten Tahun 2016*. Seminar Nasional, 21 September 2016, Hotel Manhattan, Jakarta

2. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli S.H., M.H., FcB.Arb. 2016. *Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016*. Seminar Nasional 21 September 2016. Hotel Manhattan, Jakarta: AKHKI (Assosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

D. LAIN-LAIN

1. PMK Nomor 72/PMK.02/ 2015 (6 April 2015)



3

Hukum Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna DPR RI telah disetujui Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada tanggal 23 November 2016 disahkan dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Penggantian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah berlaku selama 15 Tahun, sebenarnya telah memuat pasal-pasal yang sesuai dengan *TRIP's (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* dan telah mengakomodasikan

ketentuan perjanjian internasional lainnya dibidang Merek, tetapi substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut masih perlu disempurnakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia hingga saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Dengan semakin kuatnya arus globalisasi disegala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, maka regulasi dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Merek harus senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada secara efektif dan efisien. Disamping itu, hal ini adalah perwujudan konsekuensi Indonesia yang telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pem-

bentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat lampiran *Agreement Establishing on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian *TRIP'S*), dimana tujuan perjanjian *TRIP's* adalah memberikan perlindungan¹⁾ HKI dan prosedur penegakan hukum menuju perdagangan yang sehat.

Perjanjian *TRIP's* mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan objek HKI, salah satunya adalah Merek. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

¹⁾ Dalam angka 242 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan itu termasuk pada kaidah Bahasa Indonesia. Jadi, menurut saya kata perlindungan itu bahasa yang umum bukan melulu bahasa hukum. Semuanya harus dilihat berdasarkan konteks, apakah memakai kata Perlindungan atau Pelindungan. Kata "Perlindungan" itu memiliki makna tempat berlindung, sementara kata "Pelindungan" memiliki makna proses, cara, atau perbuatan melindungi. (KBBI-Edisi 4, Ebah Suhaebah).

Ratifikasi beberapa konvensi internasional dibidang Merek merupakan bentuk kesadaran dan kebutuhan Indonesia untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia, sehingga dapat memberi manfaat lebih baik bagi perkembangan perdagangan, perekonomian nasional, dan jaminan kepastian hukum khususnya dibidang Merek.²⁾

Dengan disahkannya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan dibidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai. Sebagaimana diketahui bahwa didalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha

²⁾ Laporan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 27 Oktober 2016, hlm. 2-3;

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.³⁾

B. PERMASALAHAN

Hal-hal baru apakah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. PEMBAHASAN

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang sebelumnya berjudul Undang-Undang Merek berubah menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016), penambahan jumlah pasal yang semula menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berjumlah 103 pasal menjadi 109 pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan penambahan jumlah Bab yang semula menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hanya 19 bab menjadi 20 bab menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.⁴⁾

³⁾ Sambutan Singkat Presiden atas Penyelesaian Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, 19 Oktober 2016, hlm. 1-2;

⁴⁾ 20 Bab terdiri atas: 1. Ketentuan Umum; 2. Lingkup Merek; 3. Permohonan Pendaftaran Merek; 4. Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak; 5. Pengalihan hak dan lisensi; 6. Merek kolektif; 7. Permohonan pendaftaran Merek;

Pokok-Pokok Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

1. Penyederhanaan proses permohonan pendaftaran Merek

Proses penyederhanaan Merek dan Indikasi Geografis dilakukan melalui tahapan administrasi, pengumuman dan pemeriksaan substansif, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dilakukan melalui tahapan administrasi, pemeriksaan substansif dan pengumuman, hal ini dilakukan agar pemegang hak Merek akan lebih mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum khususnya bagi dunia industri, perdagangan dan perkembangan perekonomian dunia. Permohonan pendaftaran Merek diajukan secara elektronik maupun non elektronik,⁵⁾ Penerapan *e-filing* dalam permohonan

8. Indikasi Geografis; 9. Pendaftaran Indikasi Geografis; 10. Pelanggaran dan gugatan; 11. Pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis; 12. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran Merek; 13. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis; 14. Biaya; 15. Penyelesaian sengketa; 16. Penetapan sementara pengadilan; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

⁵⁾ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran Merek secara elektronik dalam rangka menjawab tantangan global dan seiring dengan perkembangan perekonomian, sektor

Merek sangat sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kondisi geografis yang luas dan terpencar. Pelayanan secara *e-filling* akan sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan jumlah permohonan dalam negeri dan meningkatkan perlindungan Merek di tanah air.

Dalam Prosedur dan Proses Pendaftaran Merek, untuk mendapatkan *filling date* (tanggal penerimaan) cukup dengan: mengisi lengkap formulir pendaftaran, melampirkan Label Merek yang jelas, membayar biaya permohonan.⁶⁾

perdagangan, teknologi, dan hubungan Internasional, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis turut mengatur mengenai permohonan pendaftaran Merek dengan menggunakan sarana/media elektronik. Pemohon baik secara langsung maupun melalui kuasanya dapat mengajukan permohonan pendaftaran Merek secara langsung melalui sistem aplikasi dunia maya atau online yang disediakan oleh Kementerian terkait. Hal ini tentunya mempermudah pendaftaran Merek baik pengajuan yang pemohonnya adalah orang/badan hukum nasional maupun pengajuan Merek dagang milik orang atau badan hukum internasional. Selain itu, bagi pihak yang mengajukan permohonan maupun yang memiliki kepentingan atas Merek yang didaftar dapat memantau secara berkala mengenai permohonan pengajuan pendaftarannya dalam berita resmi Merek yang secara kontinyu diumumkan melalui sarana elektronik tersebut;

⁶⁾ Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran Merek baik secara biasa maupun permohonan pendaftaran Merek dengan Hak prioritas⁷⁾

⁷⁾ Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Yang dimaksud dengan "Konvensi Paris" adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut: a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam) bulan; b. jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal; c. tanggal pengajuan Permohonan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, pengajuan permintaan pendaftaran Merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan "bukti Hak

ditempuh melalui waktu yang cukup singkat dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi. Adapun jangka waktu pendaftaran Merek dengan tahapan administratif, pengumuman, dan pemeriksaan substantif ditempuh dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak permohonan pengajuan pendaftaran Merek dimohonkan kepada menteri oleh pemohon atau kuasanya baik secara elektronik maupun non-elektronik.⁸⁾

2. Tipe Merek yang dapat didaftar Merek Konvensional, dan *Non-Tradisional Marks*

Dalam Pasal 1 ayat 1 definisi Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari

Prioritas” adalah berupa Salinan surat permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diajukan di negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi perdamaian dunia. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil, konkret, dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸⁾ Pasal 14 ayat 2, Pasal 16 ayat 3, Pasal 17 ayat 2, Pasal 23 ayat 3 dan 4, Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selama ini hanya dikenal Merek Konvensional seperti: Merek berupa: kata, lukisan/gambar, logo, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, atau kombinasi dari unsur tersebut. Perkembangan tipe Merek yang baru (*Non-Traditional Marks*) meliputi: Merek Tiga Dimensi, Merek Suara/Bunyi, Merek Hologram. Jika permohonan merupakan Merek *Non-Tradisional*, harus dinyatakan dengan jelas bahwa Merek yang dimohonkan adalah Merek tiga dimensi, Merek suara, atau Merek hologram, dan apabila berupa Merek tiga dimensi, label yang dilampirkan berupa bentuk karakteristik dari Merek tersebut, dan jika berupa Merek suara, label yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

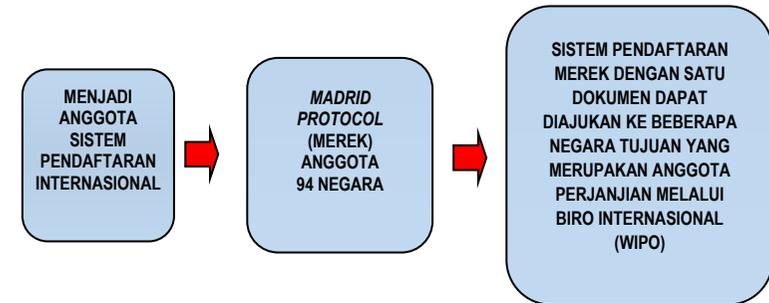
3. Sistem pendaftaran Merek Internasional

Permohonan pendaftaran Merek internasional merupakan materi baru yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan materi ini didasarkan pada pengembangan kerjasama internasional yang tertuang dalam *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the*

International Registration of Marks. Dengan diaturnya ketentuan permohonan pendaftaran Merek internasional dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas mengatur kewajiban resiprokal antara negara yang tergabung dalam *TRIP's* dan *Protocol Madrid* untuk dapat melakukan kerja sama timbal balik dalam pengajuan permohonan pendaftaran Merek internasional. Mekanisme permohonan pendaftaran Merek internasional dapat dilakukan dari dalam maupun luar negeri. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui menteri atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.⁹⁾

⁹⁾ Pasal 52 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; permohonan pendaftaran Merek internasional (*Protokol Madrid*) pengaturan pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan "*Protokol Madrid*" menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek mereka diluar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

SISTEM PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL¹⁰⁾



Pengaturan tentang Pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid, untuk memberikan landasan hukum dalam rangka akses protokol Madrid tersebut diatas baru berlaku efektif setelah dilakukan akses, memberikan kemudahan dalam pengajuan pendaftaran Merek di beberapa negara, cukup dengan satu permohonan melalui kantor Merek negara asalnya, prosesnya relatif lebih cepat dan murah, mendorong pelaku usaha nasional yang berorientasi ekspor untuk mendaftarkan Mereknya dinegara tujuan ekspor, menjadi sarana

¹⁰⁾ Yasonna H. Laoly, Seminar Forum Nasional Kekayaan Intelektual, Hotel Borobudur, Jakarta, 18 Juli 2016.

pembangunan Merek internasional menjadi Merek global.¹¹⁾

4. Merek yang tidak dapat Didaftar dan Ditolak

Merek tidak dapat didaftar jika: a. Bertentangan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;¹²⁾ 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;¹³⁾ d. Memuat keterangan yang tidak sesuai

¹¹⁾ Penjelasan Pasal 52 ayat c Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan “kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil, konkret, dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹²⁾ Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketenteraman masyarakat, atau golongan.

¹³⁾ Yang dimaksud dengan “memuat unsur yang dapat menyesatkan” misalnya, Merek “kecap nomor 1” tidak dapat

dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e. Tidak memiliki daya pembeda; dan atau f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.¹⁴⁾

Fungsi merek paling klasik yang melekat pada suatu merek adalah merek berfungsi untuk memberikan identitas pada barang atau jasa dan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lainnya. Oleh karena itu, unsur daya pembeda dalam suatu merek merupakan unsur yang sangat mutlak harus dipenuhi.¹⁵⁾

didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek “netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.

¹⁴⁾ Yang dimaksud dengan “nama umum atau milik umum” antara lain Merek “rumah makan” untuk restoran, Merek “warung kopi” untuk kafe. Adapun yang dimaksud dengan lambang milik umum antara lain “lambang tengkorak” untuk barang-barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia, “lambang sendok dan garpu” untuk jasa restoran.

¹⁵⁾ Fungsi merek yang lain adalah untuk menunjukkan sumber/asal barang/jasa, merek juga berfungsi untuk menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan bagi produsen, merek juga berfungsi melindungi konsumen serta merek juga dapat berfungsi menjadi *advertising tool*, merek dapat membantu periklanan dan promosi suatu produk dalam pengertian bahwa merek dengan bentuk/gambar yang mempunyai daya tarik sedemikian rupa dapat mem-

Merek yang ditolak apabila Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Pasal 21 ayat 1.¹⁶⁾ a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;¹⁷⁾ c. Merek terkenal

ngaruhi konsumen untuk memilih produk tertentu dibanding merek lainnya. Amalia Rooseno "Aspek Hukum tentang Merek" dalam buku Hak Kekayaan Intelektual dan perkembangannya. Dalam lokakarya Hakim Niaga 10-12 Februari 2004 di Jakarta, hlm.197.

- ¹⁶⁾ Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, atau pun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
- ¹⁷⁾ Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Apabila hal tersebut belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi syarat tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar. Merek ditolak jika Merek tersebut (Pasal 21 ayat 2): a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal¹⁸⁾ foto, atau nama badan hukum yang

- ¹⁸⁾ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No.81/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pusat dan Perkara No.82/Pdt.Sus.Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pusat tanggal 3 Maret 2014 dalam perkara Donald J. Trump (sekarang Presiden Amerika Serikat (Penulis)) berkedudukan di 725 FIFTH Avenu New York 1002 Amerika Serikat sebagai Penggugat, lawan Robin Wibowo beralamat di Jalan Otista Raya Nomor 37 A. Rt.009Rw.010 Kel. Bidara Cina Jakarta Timur sebagai Tergugat.

Dalam pertimbangannya Majelis hakim menyebut bahwa Merek Trump daftar No.IDM000351401 dan Merek Trumps daftar No.IDM000252416 tertanggal 17 Juni 2010 atas nama Tergugat menyerupai nama Penggugat Donald J. Trump, dalam amar putusan antara lain:

1. menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek dengan menggunakan kata TRUMP, yang merupakan bagian dalam dominan dari nama Penggugat yang telah terkenal;
2. menyatakan Merek TRUMPS, daftar No.IDM000252416 tertanggal 17 Juni 2010 (tanggal penerimaan 06 Desember 2007) atas nama Tergugat I menyerupai nama Penggugat, Donald J. Trump;
3. menyatakan batal demi hukum, pendaftaran Merek TRUMPS, daftar No.IDM000252416 tertanggal 17 Juni 2010 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
4. memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek TRUMPS, daftar

dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau baik 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. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik (Pasal 21 ayat 3).¹⁹⁾

No.IDM000252416 tertanggal 17 Juni 2010 atas nama Tergugat I dengan mencoret pendaftaran Merek TRUMPS daftar No.IDM000252416 tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya.

5. memerintahkan Tergugat II untuk mendaftarkan Merek TRUMPS No. Agenda J00.2010.047826 milik Penggugat untuk barang yang dimintakan di kelas 35;

6. menghukum Tergugat I membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah); (Sumber Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

¹⁹⁾ Yang dimaksud dengan “pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

5. Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek yang semula merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada dalam lingkungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum. Untuk jumlah anggota Komisi Banding Merek disepakati berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) anggota terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli dibidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk jabatan 3 (tiga) tahun.²⁰⁾

²⁰⁾ Penjelasan Pasal 33 huruf c, d, dan ayat 4 menjelaskan bahwa ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding Merek dapat berasal dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun swasta. Yang dimaksud dengan “Pemeriksa Senior” adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan dan menduduki jabatan fungsional paling rendah Pemeriksa Merek Ahli Madya. Ketentuan jumlah anggota majelis berjumlah ganjil dimaksudkan agar jika terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

6. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis lebih komprehensif

Dalam Undang-Undang Merek yang lama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengaturan tentang Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Merek hanya pokok-pokoknya saja, tetapi dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pengaturan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas 4 Bab, mulai Pasal 53 s.d. Pasal 71, memuat ketentuan tentang: Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis, jangka waktu perlindungan, penghapusan Indikasi Geografis, Pelanggaran dan Gugatan Indikasi Geografis, Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis, serta Pengaturan mengenai Indikasi Asal. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.²¹⁾ Indikasi Geografis akan diberikan perlindungan setelah di-

²¹⁾ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

daftar oleh Menteri.²²⁾ Pihak yang mengajukan Indikasi Geografis dapat dilakukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat²³⁾ di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam;²⁴⁾ 2. Barang kerajinan tangan; atau 3. Hasil industri;²⁵⁾
- b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.²⁶⁾

Pendaftaran Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dari dalam maupun dari luar Negara

²²⁾ Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²³⁾ Penjelasan Pasal 53 huruf a Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

²⁴⁾ Penjelasan Pasal 53 angka 1, yang dimaksud dengan "sumber daya alam" adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang cukup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikro-organisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

²⁵⁾ Penjelasan Pasal 53 angka 3, yang dimaksud dengan "hasil industri" adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi antara lain Tenun Gringsing, Tenun Sikka.

²⁶⁾ Pasal 53 ayat 1 s.d. 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kesatuan Republik Indonesia. Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.²⁷⁾ Permohonan tersebut hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.²⁸⁾ Sementara, permohonan Indikasi Geografis dari dalam negeri dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.²⁹⁾

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikan perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, sedangkan ahli yang memeriksa substantif tentang Indikasi Geografis adalah akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian dibidangnya terkait dengan Indikasi Geografis.³⁰⁾

²⁷⁾ Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

²⁸⁾ Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

²⁹⁾ Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

³⁰⁾ Penjelasan Pasal 59 huruf d dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .

Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. Melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. Melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. Melakukan pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. Memberikan perlindungan hukum; dan
- i. Memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran produk Indikasi Geografis.

Sementara untuk pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.³¹⁾

³¹⁾ Yang dimaksud dengan “pemerintah pusat” adalah kementerian dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang hukum, pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, pertanian, lingkungan hidup,

Berbeda dengan Indikasi Geografis, undang-undang ini juga mengatur tentang Indikasi Asal karena Indikasi Asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang, tetapi juga dibuat pabriknya yang berada di Cina melalui lisensi dan pada kamera merek produk Cina tersebut ditulis Made in Cina. Label Made in Cina ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan Indikasi yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran.³²⁾

perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan bidang lain yang terkait. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³²⁾ Pasal 64 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Thailand

POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Saat ini, Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk potensi indikasi geografisnya seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan lain-lain. Potensi indikasi geografis ini menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan sebagai aset perdagangan.

IG Teraftar di Indonesia saat ini ada 43 IG di mana 39 IG berasal dari dalam negeri

Jenis produk IG Indonesia: kopi, teh, beras, madu, ubi, lada, gula, salak, dll

Produk IG didasarkan pada potensi geografis wilayah tertentu dan berpotensi sebagai produk ekspor

KI komunal perlu didukung oleh kemampuan intelektual, salah satunya potensi untuk produk-produk Indikasi Geografis. Hal ini dapat digabungkan dengan potensi wisata yang ada, misalnya obyek wisata Danau Toba di Sumatera Utara

ASEAN Economic Community

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

7. Penghapusan Pendaftaran Merek

Yang dimaksud dengan penghapusan Merek adalah untuk memelihara suatu pendaftaran Merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut. Dengan demikian, jika penggunaan Merek tidak sesuai untuk mana tujuan pemberian hak Merek oleh negara, maka atas Merek terdaftar bisa diminta penghapusan.

Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada

Menteri, permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Dalam hal Merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.³³⁾ Pengecualian atas persetujuan hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Penghapusan Merek dan Indikasi Geografis yang tidak digunakan tiga tahun berturut-turut untuk mencegah pemilik Merek menyalahgunakan haknya seperti pendaftaran Merek dilakukannya sekadar untuk menutup pasar, padahal dirinya tidak menggunakan Merek yang bersangkutan atau tidak ada produk di pasaran. Pelindungan Merek justru untuk memastikan bahwa pemegang Merek harus menggunakan Mereknya. Prinsip hukum bahwa Merek dilindungi untuk digunakan, sehingga manakala suatu Merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut, maka negara dapat mengambil alih Merek tersebut melalui tindakan penghapusan Merek.

³³⁾ Pasal 72 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang No, 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian juga jika Merek digunakan secara improper tidak sesuai dengan tujuannya.³⁴⁾

Yang berhak mengajukan Penghapusan Merek:

- a. Diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan;
- b. Atas prakarsa Menteri dilakukan jika:³⁵⁾
 - Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama,³⁶⁾ kesusilaan, dan ketertiban umum; atau

³⁴⁾ Prof. DR. Rahmi Janed, S.H., M.H., *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 303.

³⁵⁾ Pasal 72 ayat 7, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Penghapusan Merek terdaftar atas Prakarsa Menteri dapat dilakukan jika: a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis; b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun;

³⁶⁾ Contoh kasus Penghapusan Merek oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dalam kasus "Budha Bar", adanya keresahan di lingkungan umat Budha secara tertulis dan penolakan sekte-sekte dalam agama Budha secara tertulis maupun fisik (demonstrasi) terhadap keberadaan Merek "Budha Bar"

- Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan

Penarikan kembali “Merek Budha Bar” karena dianggap bertentangan dengan moralitas agama “Penggugat *George V Entertainment* lawan Direktur Merek (keberatan atas Penghapusan Merek Budha Bar di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2009/PTUN tanggal 14 September 2009, yang menarik kepemilikan saham Budha Bar terdiri atas Renny Sutiyoso (putri mantan gubernur DKI Jaya dan Puan Maharani (putri mantan Presiden Megawati Sukarno Putri) dikutip dari berita Online Kompasiana tanggal 28 Desember 2009). Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa penarikan tersebut dilakukan karena adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum materiil untuk menetapkan dapat atau tidaknya suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak pada saat penerbitan. Bahwa kekeliruan “*dwang*” adalah termasuk salah satu alasan bagi Pejabat penerbit Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Alasan Dirjen HKI menarik kembali Sertipikat Merek Budha Bar adalah sesuai dengan ketentuan hukum materiil Pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melanggar asas kepastian hukum. Menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, karena penarikan kembali sertifikat Merek tersebut justru Tergugat meluruskan tindakannya yang keliru dan mengembalikan keadaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Tergugat dalam rangka menegakkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Penghapusan atas prakarsa Menteri dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).³⁷⁾ Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,³⁸⁾

- Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam

³⁷⁾ Pasal 73 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan pemilik Merek yang keberatan terhadap putusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

³⁸⁾ Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.³⁹⁾

³⁹⁾ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Alasan Merek Kolektif tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya: a. Larangan Impor, b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara atau c. larangan serupa lainnya yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah. Contoh Putusan Mahkamah Agung No.02 PK/N/Haki/2002 tanggal 19 Februari 2002, Penggugat Sinko Kogyo Kabushi Kaisha, kasus Merek Sinko, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual telah menghapus pendaftaran Merek Sinko dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap upaya terselubung dari pihak yang beriktikad tidak baik serta dilakukan berdasarkan fakta-fakta berdasarkan survei secara per-surat kepada instansi terkait maupun kepada Penggugat sendiri yang memberi fakta bahwa ternyata benar Penggugat telah tidak menggunakan Merek Sinko tersebut dalam tiga tahun sejak pendaftarannya atau sejak produksi terakhir. Mahkamah Agung telah membatalkan penghapusan Merek terdaftar yang dilakukan Dirjen HKI dengan menguji tentang kebenaran atau menentukan kebenaran tentang dipergunakan atau tidaknya suatu Merek terdaftar dapat dikaitkan dengan asas *Abandonment*. Asas *inferred from circumstances*, asas *cessation* dan asas diperdagangkan di pasaran domestik, asas *abandonment* memberi anggapan hukum pemilik Merek terdaftar dianggap melepaskan haknya apabila tidak mempergunakan Mereknya yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu, asas *inferred from circumstances* adalah pelepasan hak yang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu yang memperlihatkan bahwa secara substansial suatu Merek tidak dipakai selama jangka

waktu tertentu. Asas *cessation* adalah *non use* suatu Merek dalam transaksi perdagangan dan asas perdagangan dalam pasar domestik berarti barang-barang yang menggunakan Merek dimaksud terdapat di pasar domestik atau pasar Indonesia.

Bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran terakhir, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki.215, dalam Kasus Merek IKEA, dengan kaidah hukum: Merek yang tidak gunakan oleh pemiliknya dengan Penggugat *Inter Ikea System B.V.* perseroan yang didirikan di Belanda alamat *Hullenbergweg Nl.1101 Bl. Amsterdam The Netherland* lawan PT,RATANIA Khatulistiwa alamat Jalan Greges Barat Surabaya. Dengan kaidah hukum Merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dapat dihapus dari daftar umum Merek, didasarkan pada hasil *market survei* tanpa perlu mempertimbangkan kredibilitas lembaga surveinya. Pengetahuan hakim di luar persidangan tidak diakui sebagai fakta hukum. Dalam perkara ini terdapat *dissenting opinion* dari salah satu anggota hakim agung, dengan pertimbangan Pemohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan dalilnya. Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan Merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat secara sah dan merupakan Merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA aquo yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang Banten. (lihat Laporan Tahunan Mahkamah Agung R.I. tahun 2016 di Jakarta terbitan Mahkamah Agung R.I. Februari 2017, hlm. 302 s.d. 310).

Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasus Merek PIERRE CARDIN, Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 k/PDT.Sus-HKI/2015 tanggal 30 November 2015 dalam perkara gugatan Pierre Cardin yang berkedudukan di Paris Prancis sebagai Penggugat melawan Alexander Wibowo dan Pemerintah RI dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat Pierre Cardin dengan pertimbangan bahwa Pier Cardin Merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 1977, dan pada saat melakukan pendaftaran Merek atas Merek tersebut, Merek tersebut tidak pernah terdaftar dan terkenal, dan Merek Tergugat memiliki perbedaan dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT. Gudang Garam Rejeki sebagai pembeda. bahwa Merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan Merek lain dan berlaku asas "*first to file*", dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim agung dengan alasan bahwa Merek suatu produk tidak hanya bermakna sekadar nama atau tulisan, tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan. Di samping itu, Merek atau nama yang tertulis pada suatu produk yang bersangkutan, juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana, (dalam negeri) atau dari Negara mana (luar negeri) asal usul produk tersebut yang dalam perkara *aquo* nama atau tulisan produk yang digunakan Tergugat juga Pierre Cardin "yang terbukti sama pada pokoknya dan terbukti pula kedua nama atau tulisan tersebut bukan merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa Indonesia, tetapi merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa asing yang merupakan bahasa Negara asal Penggugat, bahwa dengan tanpa harus membuktikan adanya iktikad tidak baik. Ditinjau dari etika dan moral, pendaftaran Merek "*Pierre Cardin*" milik Tergugat dengan dalih merupakan pengguna pertama dan

Penghapusan Merek kolektif terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga, dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.⁴⁰⁾

8. Pembatalan Merek

Pembatalan Merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu Merek dari Daftar Umum Merek, atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat Merek.

telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia tidak dapat dibenarkan, karena dengan sendirinya telah terbukti pendaftaran Merek "*Pierre Cardin*" oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik yaitu membonceng atau meniru atau menjiplak ketenaran Merek "*Pierre Cardin*" milik dan sekaligus nama asli Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, di negara asalnya dan juga di beberapa negara, dan pula sejak awal tidak terbukti adanya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dan atau izin dari Penggugat kepada Tergugat dalam penggunaan Merek dagang dengan logo "*Pierre Cardin*" sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

⁴⁰⁾ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Umumnya, suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan. Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan Merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup Merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolut grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*).⁴¹⁾

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan⁴²⁾ berdasarkan alasan: Merek yang tidak dapat didaftar jika:

⁴¹⁾ Rahmi Djened I "Hukum Merek *Trade Mark Law* dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, *loc. cit.*, hlm. 291. Bandingkan dengan istilah "*ex tunc dan ex nunc*" dalam istilah gugatan pembatalan, *ex tunc* semua akibat hukum batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada, sejak semula tidak pernah ada dan berlaku surut, untuk melindungi kepentingan umum karena dilanggarnya ketentuan Undang-Undang, sedangkan istilah "*ex nunc*" dapat dibatalkan berlaku sejak pembatalan, artinya membatalkan untuk melindungi, untuk orang yang berkepentingan dapat meminta pembatalan. (dikutip dari beberapa sumber).

⁴²⁾ Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; yang dimaksud

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan/ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan/hanya menyebut barang dan/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/merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat/khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau;
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;⁴³⁾

dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan; ayat 2 yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang beriktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar;

⁴³⁾ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Permohonan ditolak jika Merek:

- (1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:⁴⁴⁾

⁴⁴⁾ Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek tersebut. (penjelasan Pasal 21 ayat 1). Bandingkan dengan pedoman Mahkamah Agung kepada para Hakim di seluruh Indonesia tentang persamaan pada pokoknya sebagai berikut: a. Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. b. Menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang ataupun persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Lihat buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan*, buku II penerbit Mahkamah Agung, hlm. 152. Sedangkan gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki atau keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusannya adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan. Lihat Kompilasi Aturan Bidang Teknis & Manajemen Perkara, terbitan Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, cetakan ke empat, tahun 2016 hal. Point Perdata khusus 2.d. hlm. 26.

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. merupakan/menyerupai nama/singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Contoh Kasus Kopitiam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Pdt.Sus/2011, Pokok sengketa tentang Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek pihak lain, dengan pertimbangan Mahkamah Agung Merek Kopitiam bahwa persamaan pada pokoknya 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 penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Marni Emmy Mustafa, “Bunga Rampai Hukum dan Peradilan”, Penerbit PT. Alumnus, Bandung, 2016.

- b. merupakan tiruan/menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan/menyerupai tanda/cap/stempel resmi yang digunakan oleh negara/ lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.⁴⁵⁾

Pengertian persamaan pada pokoknya yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 21 ayat 1 sesuai dengan doktrin "*nearly resembles*", faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah bahwa pemakaian Merek yang mempunyai persamaaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah Merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga didalamnya terlihat unsur iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran milik orang lain.

⁴⁵⁾ Pasal 21 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Disamping teori tersebut diatas dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain dikenal 2 (dua) teori:⁴⁶⁾

- *Teori holistic approach.*
Menurut teori ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan Merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyinya, artinya, ejaannya, atau pun *appearance* (tampilannya).
- *Teori dominancy.*
Untuk menentukan adanya persamaan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari Merek tersebut.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal, untuk barang sejenis dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

⁴⁶⁾ Amalia Rooseno, *Aspek Hukum Tentang Merek*, dalam "Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual dan perkembangannya", editor Emmy Husairi, 2004, hlm. 207.

Jika hal tersebut dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.⁴⁷⁾

Jangka waktu Gugatan Pembatalan Merek:

- (1) gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;
- (2) gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

⁴⁷⁾ Bandingkan dengan pedoman Mahkamah Agung kepada Para Hakim di seluruh Indonesia tentang kriteria “merek terkenal” a. Sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. b. mengenai reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar. c. Investasi di beberapa negara yang dibuktikan dengan pemilik merek dengan sertifikat. d. Hasil survei lembaga independen. e. Terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan cara mengajukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Dirjen HKI. Dalam buku Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan administrasi dalam empat lingkungan peradilan Buku II terbitan Mahkamah Agung hlm. 152 dan 153.

Gugatan pembatalan Merek diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftarannya apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu 5 (lima) tahun dianggap sebagai waktu yang layak untuk menetapkan kepastian hukum perlindungan Merek terdaftar. Hal ini mengingat bahwa sesuai dengan *stelsel Konstitutif (first to file system)* anggapan hukum timbul bahwa sipendaftar pertama adalah pihak yang berhak, sampai dibuktikan sebaliknya. Pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 5. Pemberian hak eksklusif oleh negara adalah bentuk perlindungan hukum yang selain harus memuat aspek keadilan juga harus mencerminkan kepastian hukum. Oleh karena itu, atas dasar prinsip keadilan, jika ada pihak lain yang keberatan atas eksistensi hak eksklusif pemilik Merek terdaftar, pihak tersebut berhak untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar. Namun, atas dasar prinsip kepastian hukum pemberian hak eksklusif oleh negara sudah melalui proses verifikasi pemeriksaan persyaratan formil dan materiil serta pengumuman sebelum terbitnya sertifikat tersebut harus dijaga, sehingga tidak secara sembarangan dapat digugat.

Untuk itulah maka gugatan perlu dibatasi oleh jangka waktu 5 (lima) tahun.⁴⁸⁾

Atas dasar pertimbangan yang sama dimana prinsip keadilan harus ditegakkan, maka masih dibuka peluang untuk mengajukan gugatan secara tanpa batas waktu jika alasan gugatan pembatalan adalah Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Terminologi “bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum” dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 “.....termasuk dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik”.⁴⁹⁾

⁴⁸⁾ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trade Mark Law Hukum*, loc. cit., hlm. 295.

⁴⁹⁾ Dari pendekatan teori dan praktik, pengertian iktikad tidak baik sangat luas, Misalnya, meniru, memproduksi atau mencontoh maupun membonceng kemasyhuran Merek orang lain menurut Versi Pasal 6 bis konvensi Paris, dianggap perbuatan “pembajakan” (*pirate*) secara iktikad tidak baik. Kata “iktikad tidak baik” (*bad faith*) merupakan lawan kata dari “iktikad baik” (*good faith*). Secara umum, jangkauan pengertian iktikad tidak baik, meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*). Termasuk juga rangkaian yang menyesatkan (*misleading*) orang lain. Meliputi juga tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Atau bisa juga diartikan melakukan perbuatan

yang tidak dibenarkan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 370K/Sip/1983 tertanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa Merek Dunhill antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilin Sutan yang intinya: “Pemakaian dan Peniruan Merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beriktikad tidak baik, sehingga tidak patut diberi perlindungan hukum” dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 220/PK/Perd/1986 tertanggal 16 Desember 1986 tentang sengketa Merek “Nike” antara *Nike International Limited* melawan Lucas Sasmito, yang intinya berbunyi:

“Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan internasional dengan menghormati antara lain Merek-merek warga negara asing hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui Merek yang terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftar dalam daftar umum Kantor Merek tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan Merek yang sama seperti Merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi konsumen Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan Merek asing yang asli. Begitu juga Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 39K/Pdt/1969 tanggal 24 November 1990: “bahwa setiap perbuatan pemakaian Merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasi mengandung unsur “*bad faith*” dan *unfair competition*. Amalia Rooseno “Aspek hukum tentang Merek” dalam: Iserta, *Mengacaukan Opini dan Visual Khalayak Ramai* lokakarya masalah Kepailitan dan Hukum Bisnis lainnya hlm. 220 s.d.222) editor Emmy Yuhasserie.

Ketentuan yang sama diatur dalam *Article 6 bis Paragraph (3) Paris Convention*: "menyatakan" *No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith*: "adapun aturan hukum *Article 6 bis Paragraph (3) Paris Convention* merupakan perwujudan dari prinsip hukum " ***pirata non mutat dominum*** "(***A pirate does not change ownership***)" bahwa suatu pembajakan tidak mengubah kepemilikan.⁵⁰⁾

9. Pelanggaran Merek

Gugatan atas pelanggaran Merek:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;
- (2) Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan;
- (3) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁵¹⁾

⁵⁰⁾ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trade Mark Law, op. cit.*, hlm. 296;

⁵¹⁾ Pasal 83 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;

Pada prinsipnya, sesuai prinsip hukum Merek, pelanggaran Merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu:

- a. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection*. (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, sfiliasi, atau koneksi);
- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable-required for treble damages and criminal prosecution*. (pemalsuan dengan menggunakan Merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh aturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana)
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to indentify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion*. (dilusi Merek yang mengurangi kapasitas sebuah Merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan)⁵²⁾

⁵²⁾ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trade Mark Law, op. cit.*, hlm. 311;

10. Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa, Hukum Acara memegang peranan penting dalam proses peradilan, hukum acara adalah senjata utama dari peradilan bila diumpamakan hukum acara peradilan seperti rel kereta yang menentukan arah laju kereta. Hukum acara adalah suatu peraturan hukum bagaimana menjalankan dan mempertahankan hukum materiil. Hukum Acara dibagi menjadi dua yaitu hukum acara perdata dan hukum acara, pidana. Dalam praktik peradilan banyak gugatan gagal karena tidak memahami hukum acara misalnya mengenai tenggang waktu kasasi, penyerahan memori kasasi terlampaui.⁵³⁾

⁵³⁾ Putusan No. 02 K/N/HaKI/2002 tanggal 5 Juni 2002, dalam Kasus Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha melawan Pemerintah Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi (memori kasasi) dari Pemohon kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru pada tanggal 4 Maret 2002, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 21 Februari 2002. Dengan demikian, penerimaan memori kasasi itu telah lampau tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 83 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga: sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan:

- a. Paling lama 90 hari setelah perkara diterima oleh Majelis yang memeriksa perkara tersebut dan:
- b. Dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.⁵⁴⁾

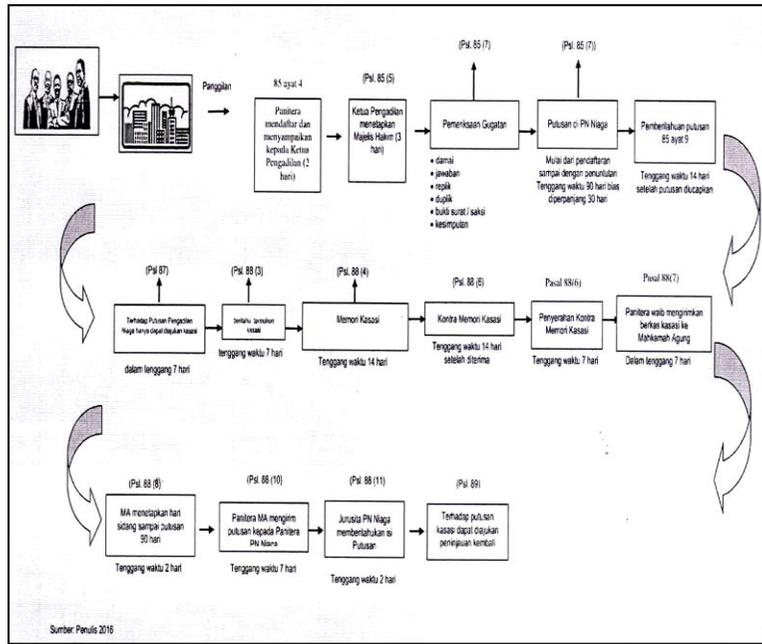
Syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis, berlaku *mutatis mutandis* terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis. Kasasi: pemohon kasasi harus sudah menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi; panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera; termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera; sidang pemeriksaan dan putusan permohonan

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

⁵⁴⁾ Pasal 85 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

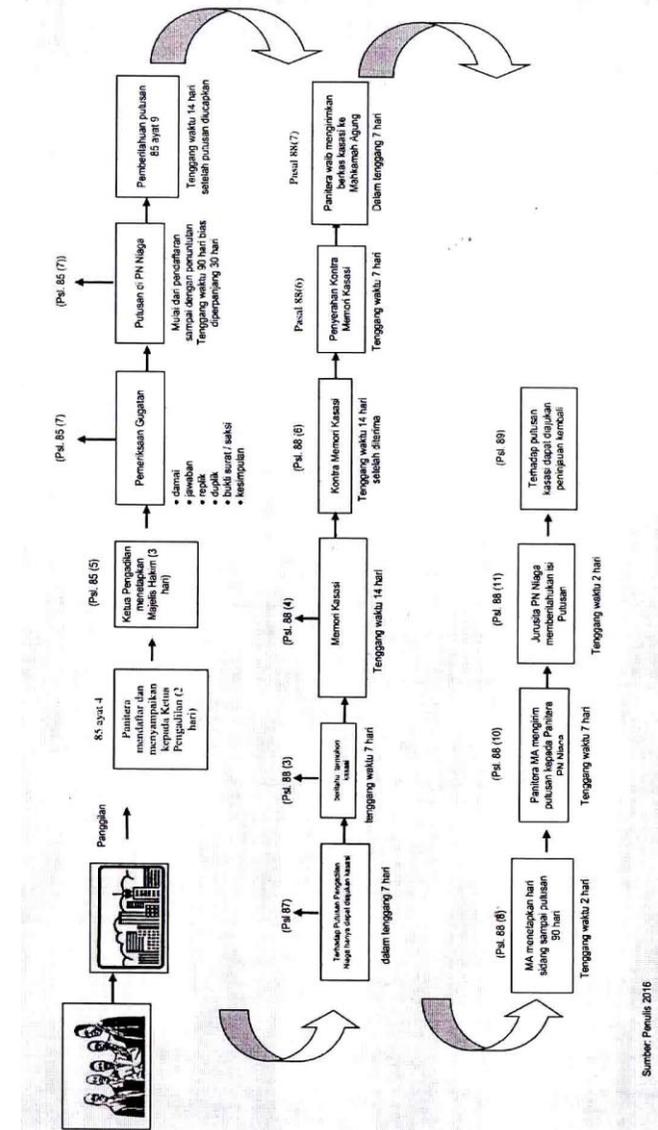
kasasi harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi; panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.⁵⁵⁾

Bagan prosedur penyelesaian sengketa Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016



55) Pasal 88 ayat 4, 5, 6, 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bagan prosedur penyelesaian sengketa Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016



dalam praktik pelbagai negara tentang istilah yang digunakan TRIP's ini terdapat nomenklatur yang beragam dengan pengertian yang sama, seperti yang didefinisikan Howard C. Joyce dalam bukunya, *A Treatise on the Laws Relating to Injunctions S1, at 2-3 (1909).*, sebagai berikut:

Injunction dalam pengertian umum, setiap perintah pengadilan yang mengandung perintah atau larangan adalah *Injunction*, tetapi dalam arti yuridis yang telah diterima dan diakui, *Injunction* adalah sebuah proses yudisial atau mandat yang mempunyai daya kerja "*in personam*" (mengenai orang pribadi), berdasarkan asas-asas kelayakan dan keadilan seseorang diperintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Injunction* telah pula didefinisikan sebagai surat perintah (*write*) yang telah disusun sesuai situasi-situasi perkara, memerintahkan dilakukannya suatu tindakan yang oleh pengadilan dianggap mutlak diperlukan untuk menyelesaikan perkara, atau menahan diri tidak melakukan tindakan yang dianggapnya (pengadilan) bertentangan dengan kelayakan dan keadilan serta

dengan tahun 2016 hanya ada satu Penetapan Sementara yang dikeluarkan yaitu: Penetapan No. 93/Pdt.Sus.Hak Cipta/2013 dalam perkara Rahmawati Sukarno Putri melawan Ram Punjabi Cs.

kesusilaan; sebagai surat perintah kompensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan dengan maksud untuk menegakkan yurisdiksi wewenang-nya;⁵⁸⁾

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek Terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.⁵⁹⁾

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan:

⁵⁸⁾ Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIP's-WTO*, Penerbit PT. Alumni, Bandung 2016.

⁵⁹⁾ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a. Melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
 - c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
 - d. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.⁶⁰⁾
- (1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95:
- a. Panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara;
 - b. Wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1 x 24 jam kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- (2) Dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara;
- a. Ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara;

⁶⁰⁾ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- (3) Dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal penunjukan:
 - a. Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan/menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara di kabulkan:⁶¹⁾
 - a. Hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara;
 - b. Surat penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam;
 - c. Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara, dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan;⁶²⁾
 - d. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7

⁶¹⁾ Pasal 96 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶²⁾ Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan;⁶³⁾

- e. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan.⁶⁴⁾

(5) Dalam hal permohonan penetapan sementara Ditolak:

- a. Hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara Dikuatkan:

- a. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau
- c. Pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;

⁶³⁾ Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶⁴⁾ Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

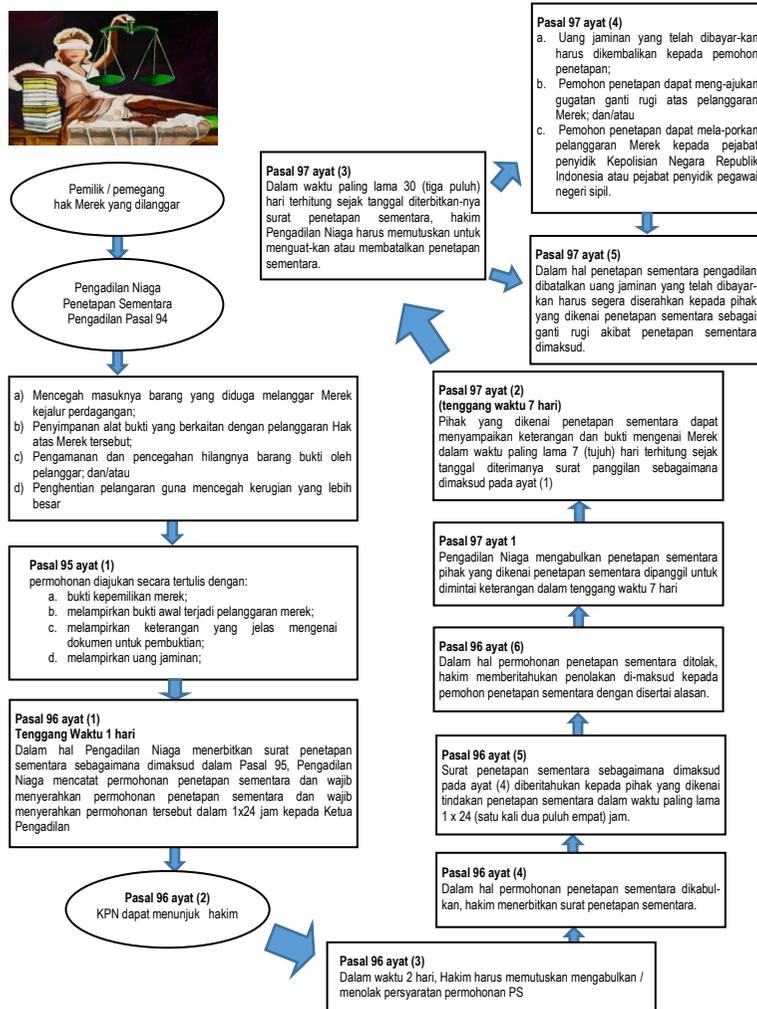
(7) Dalam hal permohonan penetapan sementara Dibatalkan:

- a. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara.⁶⁵⁾

Dalam praktik pengadilan tentang Penetapan Sementara dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia hanya 5 yaitu: Pengadilan Niaga Medan, Jakarta Pusat, Semarang dan Makassar, sedangkan jumlah Pengadilan Negeri 347, sehingga apabila pemohon dari Jayapura ingin memohon Penetapan Sementara harus diajukan ke Pengadilan Niaga Makassar. Dengan demikian, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak tercapai disamping kewajiban pemohon untuk membayar uang jaminan yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk menentukan.

⁶⁵⁾ Pasal 96 ayat 1-7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Bagan Alur Penetapan Sementara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:



13. Penyidikan

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Merek;
 - b. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Merek;
 - c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Merek;
 - d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Merek;
 - e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Merek;

- f. Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Merek;
 - g. Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Merek;
 - h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana dibidang Merek; dan
 - i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana dibidang Merek;
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan;
- (4) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁶⁾

⁶⁶⁾ Pasal 99 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

14. Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Merek yang mengakibatkan Gangguan Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Kematian Manusia

Sanksi pidana dalam proses hukum perdata dapat menjadi alternatif terhadap proses pidana, menurut TRIP's masalah Kekayaan intelektual adalah hak privat, tetapi di Indonesia penegak hukum kebanyakan melalui tindakan kepolisian serta menganggap Kekayaan Intelektual sebagai hak-hak publik, sebenarnya akan lebih bermanfaat adalah membayar ganti rugi kompensasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur:

- (1) Setiap orang yang dengan 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:
 - a. Pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau
 - b. Pidana denda paling banyak 2 Miliar Rupiah;
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan:

- a. Pidana penjara paling lama 4 Tahun dan/atau
- b. Denda paling banyak 2 Miliar Rupiah.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan:

- a. Pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau
- b. Denda paling banyak 5 Miliar Rupiah.⁶⁷⁾

Pasal 101 ayat:

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan:

- a. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau
- b. Denda paling banyak 2 Miliar rupiah,⁶⁸⁾

⁶⁸⁾ Contoh putusan Mahkamah Agung dalam perkara pelanggaran Merek Gudang Garam lawan Merek Gudang Baru Nomor 104PK/Pid.Sus/2015 dalam H. Ali Kosim, S.E., Majelis Hakim Agung menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera masuk tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dengan pertimbangan bahwa Merek dan logo Gudang Garam dan Merek dan logo Gudang Baru mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan dengan Merek dan logo Gudang Garam untuk barang sejenis, sedangkan letak perbedaannya pada bunyi ucapan. Dalam putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Anggota dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa (waktu) *tempus delicti* tindak pidana itu dilakukan menurut versi dakwaan Penuntut Umum sekitar tahun 1993 sampai dengan Juli 2011. Dengan demikian, tindak pidana yang terjadi pada tahun 1993 tidak dapat diperlakukan undang-undang Merek dalam dakwaan *aquo* yang terbit pada tahun 2001 (tidak boleh berlaku surut). 2. Bahwa *tempus delicti* (waktu kejadian perkara) tahun 1993 dan baru dijadikan perkara tahun 2011 sudah berjalan 18 tahun, diancam pidana 4 tahun penjara. Dengan demikian, menurut Pasal 78 ayat 3e KUHP hak menuntut gugur, karena lewat waktu sesudah 12 tahun dari sejak kejahatan yang diancam hukuman penjara selama lebih dari 3 tahun. Disisi lain Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan Pasal 94 merupakan delik aduan. Dengan demikian, sejak *tempus delicti* terjadi tahun 1993 sampai tahun 2011 korban telah membiarkan atau menuntut haknya atau melepaskan haknya digunakan

⁶⁷⁾ Pasal 100 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan:
- a. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau
 - b. Denda paling banyak 2 Miliar rupiah.⁶⁹⁾

Pasal 102 ayat (1) setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa

orang lain, karena delik aduan baru bisa disidik setelah ada pengaduan. Bahwa pemohon Merek Gudang baru terdaftar di Dirjen HKI merasa hak Mereknya dilindungi, disisi lain Merek serupa di klaim oleh korban PT Gudang Garam merugikan haknya oleh karenanya selayaknya dibawa ke ranah perdata dan hal itu sudah dilakukan oleh korban PT. Gudang Garam yang telah menggugat Terpidana (Pemohon) melalui Pengadilan Negeri Surabaya, terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 162K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014, telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 04 HKI-Merek/2013/PN.Niaga.SBY tanggal 12 September 2013 putusan Mahkamah Agung menetapkan Pemilik Merek atau pemegang/pemilik Merek terdaftar adalah Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah suatu tindak pidana selain sudah kedaluwarsa juga merupakan perbuatan dalam kontek perdata.

⁶⁹⁾ Pasal 101 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan:

- a. Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau
- b. Denda paling banyak 200 juta rupiah.⁷⁰⁾

Pasal 103 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.⁷¹⁾

⁷⁰⁾ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

⁷¹⁾ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Delik aduan itu sebenarnya bukan berarti delik itu lebih ringan dari delik biasa. Delik aduan dimaksudkan untuk kepentingan pihak yang dirugikan. Aduan berbeda dengan laporan, karena aduan harus berbentuk formal, sedangkan laporan berbentuk lisan, telepon dan lain-lain. Bandingkan alasan perubahan delik biasa menjadi delik aduan yaitu: delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah privat (walaupun kita maklum hak privat itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha).

- a. Hanya pemegang haklah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha).
- b. Hanya pemegang hak lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri (yang notabene telah mendapatkan perlindungan) dalam beberapa kasus para pihak yang bersengketa dalam kaitan dengan HKI, kemudian berdamai, tetapi sementara itu kasusnya telah dilaporkan

hukum menurut Hukum Perdata, tetapi Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang Hukum Pidana lebih sempit daripada bidang Hukum Perdata, karena adanya pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 KUHPidana yang memberlakukan asas legalitas.

Dengan diberlakukannya asas tersebut, maka menurut undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelasmungkinnya. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum pidana diterapkan analogi, sedangkan pembatasan semacam itu tidak ada dalam bidang hukum perdata. Karena Perbuatan melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana, sedangkan bagi hukum pidana berlaku asas legalitas, yang secara limitatif membatasi berlakunya hukum pidana, mengakibatkan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Hukum Pidana lebih sempit karena adanya pembatasan tersebut. Hukum Perdata termasuk kedalam Hukum Privat, sehingga melawan hukum dalam Hukum Perdata termasuk bagian dari hukum Privat. Oleh karena itu, ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dituntut sangat bergantung kepada kehendak para pihak, tetapi lebih mendasarkan pada adanya perlindungan pada Kepentingan Umum, sehingga negara melalui Aparatnya dapat bertindak untuk membela kepentingan Umum tanpa bergantung kepada kehendak atau keinginan para pihak:

- a. Perbuatan melawan Hukum menurut Hukum Perdata tidak berkaitan dengan sanksi, sedangkan Perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana berkaitan dengan Sanksi, yaitu sanksi pidana, karena hukum pidana adalah hukum sanksi;
- b. Bahwa untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum Perdata, juga bergantung kepada bidang hukum Administrasi,

pemenuhan persyaratan Administrasi, atau dapat dikatakan IZIN sebagai alasan pembenar, yang menyebabkan sifat melawan hukum menjadi hilang;

- c. Melanggar Hak Subjektif orang lain termasuk kedalam kriteria Perbuatan melanggar Hukum. Hak Subjektif dalam Hukum Perdata lebih banyak berkisar pada dunia kebendaan, karena terlepas dari kehidupan keluarga, semua kegiatan manusia ditujukan untuk memperoleh hak-hak kebendaan (Mutlak) dan hak-hak pribadi sejauh undang-undang memberikan peraturan itu. Dalam bidang Hukum Publik (termasuk bidang Hukum Pidana), rupanya hak-hak subjektif individu lebih ditujukan agar organ-organ yang atas nama negara menyelenggarakan kekuasaan ini, akan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang melampaui batas kekuasaan terhadap rakyat.

Berkaitan dengan pertanyaan dari Direktur Penyidikan PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Drs. Salmon Pardede kepada penulis bahwa seringkali ketika mengusut laporan tindak pidana pelanggaran Kekayaan Intelektual, pengacara si terlapor berdalih bahwa proses penyidikan harus ditangguhkan dengan alasan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang mengatur:

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perkara perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada tidaknya hak perdata.

PERMA ini telah diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel

D. KESIMPULAN

1. Perubahan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan keikutsertaan Indonesia yang meratifikasi perjanjian Internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek

Geschi" bahwa andaikan hakim mempergunakan lembaga ini hakim pidana tidak terikat pada putusan perdata yang bersangkutan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Penggugat PT. Tata Logam Lestari dan Tergugat PT. Sugi Langgeng Gentalindo dalam pertimbangan adanya pertentangan antara putusan perkara pidana dan perdata dan Pemohon peninjauan kembali didalam putusan pidana telah diputus bebas dakwaan. Namun, sesuai dengan Pasal 1919 KUHPperdata, putusan bebas tidak dapat dimajukan untuk menangkis ganti kerugian. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis PK menolak permohonan PK dari PT. Sugeng Langgeng Gentalindo (Perkara Perdata No.37/Paten/2003/PN.Niaga Jkt.Pst. Dari uraian tersebut diatas, tidak ada alasan bagi Penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pelanggaran kekayaan intelektual dengan dalih PERMA Nomor 1 Tahun 1956.

yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

2. Hal-hal baru perubahan dan penambahan serta penyempurnaan dan substansi penting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis antara lain adalah sebagai berikut:
 1. Penyederhanaan proses permohonan pendaftaran Merek;
 2. Tipe Merek yang dapat di daftar Merek Konvensional, dan *Non-Tradisional Marks*;
 3. Sistem pendaftaran Merek Internasional;
 4. Merek yang tidak dapat Didaftar dan Ditolak;
 5. Komisi Banding Merek;
 6. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis lebih komprehensif;
 7. Penghapusan Pendaftaran Merek;
 8. Pembatalan Merek;
 9. Pelanggaran Merek;
 10. Penyelesaian Sengketa;
 11. Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 12. Penetapan Sementara Pengadilan;
 13. Penyidikan;
 14. Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Merek yang mengakibatkan Gangguan Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Kematian Manusia.

E. PENUTUP

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan semua pihak yang terkait terutama para penegak hukum dapat menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai penutup saya kutip pernyataan begawan hukum alm. Prof. Satjipto Raharjo:

”hukum dan undang-undang itu hanya kertas dan tulisan-tulisan umum dan abstrak, di tangan para penegak hukum ia menjadi keadilan yang hidup”,

tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga adil menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya legalitas tetapi juga legitimitas, sebaik apapun undang-undang tetap sangat dipengaruhi dan ditentukan manusianya. Pranata Hukum Merek dan Indikasi Geografis yang sangat menentukan dan ”*indispensable*” bagi suatu sistem ekonomi, maupun sosial suatu negara yang tengah berproses menuju pada tataran yang lebih baik. □

Pustaka Acuan

A. BUKU

1. Amalia Rooseno. 2004. *Aspek hukum tentang Merek*. Dalam buku “Hak Kekayaan Intelektual dan perkembangannya”. Jakarta: Lokakarya Hakim Niaga, 10-12 Februari 2004.
2. A. Zen Umar Purba. 2002. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Indonesia*. Dalam “Hukum dan Pembangunan”, No. 1 Tahun XXXII, Januari-Februari 2002.
3. Dr. Dwi Rezki Sri Astarini S.H., M.H. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan, Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
4. Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. 2016. *Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara*, cetakan ke-4. hal. Point Perdata khusus 2.d;

5. Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
6. Marni Emmy Mustafa. 2016. *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIP's-WTO*. Edisi Kedua. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
7. Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., M.H. 2015. *Hukum Merek **Trademark Law** dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
8. Mahkamah Agung RI. 2007. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan adminstrasi Pengadilan dalam lingkungan peradilan*, buku II. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung.

B. UNDANG-UNDANG

1. PERMA No. 1 Tahun 1956;
2. Pasal 1919 KUHPperdata;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU. No. 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschil*";
4. *TRIP's Agreement*;
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956;

C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 81/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga JKT.Pusat, Merek Donald J.Trump;
2. Perkara No. 82/Pdt.Sus.Merek/2013/PN.Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Maret 2014 dalam perkara Donald J.Trump;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 97/G/2009/PTUN tanggal 14 September 2009, kasus Merek Budha Bar;
4. Putusan Mahkamah Agung No. 02 PK/N/HaKI/2002 tanggal 19 Februari 2002, Merek Shinko;
5. Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI.215, dalam Kasus Merek IKEA;
6. Perkara Perdata No. 37/Paten/2003/PN.Niaga Jkt.Pst;
7. Putusan No. 02 K/N/Haki/2002 tanggal 5 Juni 2002, dalam Kasus Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha melawan Pemerintah Indonesia cq;
8. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pelanggaran Merek Gudang Garam lawan Merek Gudang Baru No. 104PK/Pid.Sus/2015;

9. Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 November 2015 dalam perkara gugatan Merek Pierre Cardin;
10. Putusan Mahkamah Agung No. 261 K/Pdt.Sus/2011, Kasus Merek Kopitiam;
11. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 97/G/2009/PTUN tanggal 14 September 2009, Kasus Merek Budha Bar;
12. Penetapan No. 93/Pdt.Sus.Hak Cipta/2013 dalam perkara Rahmawati Sukarno Putri melawan Ram Punjabi Cs;

D. LAIN-LAIN

1. Laporan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 27 Oktober 2016;
2. Sambutan Singkat Presiden atas Penyelesaian Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, 19 Oktober 2016;
3. Yasonna H. Laoly, Seminar Forum Nasional Kekayaan Intelektual, hotel Borobudur, Jakarta, 18 Juli 2016;

