

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

**Wishnu Kurniawan
Johan**

Abstract

Today technology is a fundamental requirement for the man. There is no one who can deny the technological needs for human life today. Discovery after discovery conducted to support the development of technology. One way to protect the interests of the findings is the recognition of intellectual property rights. Disputes related to the brand chosen by the author as a brand is something that is always found in everyday life. Indonesia is a country that registered many brands, so the potential for trademark disputes in Indonesia in the future is also quite large.

Methodology used in this research is the normative legal research. The data used in this study is a secondary data obtained from literature (library research). Once all the data is collected, then processed and analyzed to find the legal issues that are the object of study and conclude, then described descriptively.

Results of this study examines the decision of the brand with the legal protection dispute case number : 86/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.NIAGA.JKT.PST with Plaintiff TCF Co. LLC, a company under the Act the State of California, USA based in 26901 Malibu Hill Road , CalabasasHills, California 91301 USA and Defendant are Stores Cheese Cake Factory in Indonesia. In this case the authors concluded that the existing brands in Indonesia are protected by Indonesian law if the trademark was registered pursuant to Act No. 15 of 2001 on Marks.

Keyword : *Protection, Recognition, Brand.*

A. Latar Belakang

Salah satu cara melindungi kepentingan hasil penemuan adalah pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual (untuk selanjutnya disebut HAKI). Dalam perkembangannya HAKI telah menjadi cara untuk melindungi kreatifitas-kreatifitas penemuan baru. Kehadiran HAKI merupakan salah satu tuntutan dari dinamisme perkembangan perekonomian dunia.

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan upaya-upaya preventif untuk mengantisipasi bentuk persaingan usaha yang kompetitif. Dalam hal ini, pembentukan sistem hukum Indonesia untuk melindungi HAKI sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi pemegang HAKI menjadi satu kebutuhan mendasarkan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Hal ini untuk menghindari konflik-konflik kepentingan yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari.

Kesadaran atas perlindungan HAKI telah disadari oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan undang-undang Nomor 15 tahun 2001

tentang Merek; Seluruh peraturan perundang-undangan diatas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi HAKI. Namun dalam penelitian ini Penulis lebih tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai Merek. Hal ini disebabkan karena merek merupakan salah satu HAKI yang paling sering disengketakan oleh para pelaku usaha.

Sengketa HAKI berkaitan dengan merek dipilih oleh Penulis karena merek merupakan suatu hal yang selalu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara yang terdaftar banyak merek, sehingga potensi terjadi sengketa merek di Indonesia di kemudian hari juga cukup besar.

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menganalisis pengakuan hukum pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* di Indonesia serta Untuk memaparkan dan menganalisis penyelesaian sengketa merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pendekatan kasus Toko Roti Cheese Cake Factory.

Salah satu kasus sengketa merek di Indonesia adalah Toko Cheese Cake Factory milik Chandra Lai. Nama toko Cheese Cake Factory dinilai memiliki kemiripan oleh TCF Co LLC, yang merupakan perusahaan restoran dan toko kue terkenal di Amerika Serikat. Menurut keterangan TCF Co LLC, nama Cheese Cake Factory telah digunakan pada tahun 1972 di Los Angeles saat mereka membuka toko pertama. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, pada tanggal 20 Maret 2014 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak menerima gugatan TCF Co LLC. Atas putusan tersebut TCF Co LLC melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi yang pada akhirnya juga ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.¹

Uraian kasus yang terjadi pada Toko Cheese Cake Factory merupakan salah satu dari sekian banyak kasus mengenai merek di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, Penulis bermaksud untuk melakukan kajian mengenai perlindungan hukum mengenai merek di Indonesia hingga penyelesaian sengketa yang pernah terjadi di Indonesia melalui kajian skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Pendekatan Kasus Toko Roti Cheese Cake Factory)**” Berdasarkan pada uraian singkat yang telah dipaparkan diatas, penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini telah merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan hukum pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

B. Metode Penelitian

Secara umum jenis penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian yuridis normatif (*Normative Legal Research.*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan

¹<http://news.detik.com/read/2015/02/09/122816/2827445/10/2/akhir-sengketa-merek-toko-roti-cheesecake-factory> diunduh pada tanggal 25 April 2015 pukul 23:00 WIB

dilakukan dengan cara meneliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²

Jenis data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadibahan hukum primer,sekunder,tersier.

Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara melihat dan memahami obyek hukum yang akan diteliti kemudian dikaji dengan kerangka normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, yurisprudensi dan bahan hukum yang lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan dan ditelusuri berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dengan suatu sistem serta diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif–kualitatif. Deskriptif artinya data – data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan Kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang–undangan dan norma–norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu, sehingga terjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pikiran pemilikinya. Ciptaan, penemuan, atau tanda ini hanya dapat diketahui dan dimanfaatkan apabila dituangkan ke dalam bentuk barang tertentu, misalnya buku, patung, gedung, komputer, tanda pada barang atau jasa.

Karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi tiga macam :³

1. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta.
2. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten.
3. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merk disebut hak atas merk.

Macam-macam bentuk karya intelektual cara pengaturannya telah dibuat oleh

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hlm.52

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 111.

Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundangundangan untuk melindunginya, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri.

Menurut peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Secara umum, merek dibedakan menjadi dua antara lain :

1. Merek Dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Di samping dua merek tersebut, dalam undang-undang juga diakui bentuk merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Merek

a. Pengertian Umum Tentang Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁴ Perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”.⁵ Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosakata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.⁶ Sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.⁷

Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal 643.

⁵ John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta : Gramedia, 1996), hal. 138.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2002), hal. 433.

⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1982), hal 103.

Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”. John G. Merrills persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain.⁸

Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

b. Kompetensi Absolut Penyelesaian Sengketa Merek

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Kompetensi Absolut (*attributie van rechtsmacht*) merupakan wewenang Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman, Dalam pasal 8 ayat (1) Undang Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

Pengadilan Niaga mempunyai tugas dan wewenang yang ada diantaranya tentang HAKI. HAKI adalah hak yang timbul hasil olah pikir,karsa,rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diperlakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAKI tersebut, dalam persetujuan TRIPs dilarang kepada produsen untuk memakai label atau tanda (merk) terhadap barang yang diproduksinya.

Semua negara yang menyetujui TRIPs diwajibkan menyediakan perangkat hukum untuk pelarangan pelanggaran terhadap HAKI. Penyelesaian sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dilihat dalam undang undang bersangkutan yang wewenangnya secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Niaga.

Wewenang Pengadilan Niaga dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk ini dapat dilihat pada Bab XI dan Bab XII dari pasal 76 sampai pasal 87. Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Merk, menyatakan :

(1)Pemilik merk terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi ; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

(2)Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Diajukan kepada Pengadilan Niaga.

⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

2. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga

a. Pemahaman Umum Tentang Pengadilan Niaga

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut :⁹

- 1) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pail
- 2) Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan

⁹ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Yogyakarta : UMM Press, 2008), Hal. 258

atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.¹⁰

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

b. Jenis-Jenis Sengketa Melalui Pengadilan Niaga

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut:

¹⁰Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta : Alumni, 2001) Hal. 159

- 1) Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (lihat [UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](#));
- 2) Hak kekayaan intelektual:
 - a) Desain Industri diatur dalam [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri](#);
 - b) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu](#);
 - c) Paten diatur dalam [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten](#);
 - d) Merek diatur dalam [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek](#);
 - e) Hak Cipta diatur dalam [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta](#);
 - f) Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan](#)

c. Kedudukan Pengadilan Niaga diantara Peradilan Lain di Bawah Mahkamah Agung

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, dan dibawahnya lagi terdapat peradilan khusus dalam lingkungannya masing-masing. Pengadilan khusus yang pertama di era ini adalah pengadilan niaga, yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan dengan UU No. 4 Tahun 1998, Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2000), Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004) dan yang terakhir yaitu Pengadilan Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004).

Dalam setiap UU yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman, baik UU No. 19 Tahun 1964, UU No. 14 Tahun 1970 maupun UU No. 4 Tahun 2000, telah diatur mengenai pengadilan khusus dan peradilan khusus, hanya saja dalam setiap UU tersebut terdapat derajat ketegasan pengaturan yang berbeda-beda. Dalam UU No. 19 Tahun 1964, pengaturan mengenai pengadilan khusus tidak

terlalu jelas. Dalam batang tubuh UU tersebut sama sekali tidak disebutkan mengenai keberadaan pengadilan khusus. Satu-satunya pengaturan yang mengindikasikan dapat dibentuknya pengadilan khusus atau spesialisasi dalam salah satu lingkungan peradilan terdapat dalam bagian penjelasan. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1964 disebutkan:

(1) Undang-undang ini membedakan antara Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Peradilan Tata-Usaha Negara. Peradilan Umum antara lain meliputi Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, Pengadilan Korupsi. Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Yang dimaksudkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang disebut “peradilan administratif” dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut “peradilan kepegawaian” dalam Pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263; Tambahan Lembaran-Negara No.2312).

Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk hanya dalam lingkungan peradilan umum. Pokok permasalahan adalah UU tersebut tidak mengatur peraturan perundang-undangan dalam tingkatan apa yang diperlukan untuk membentuk pengadilan-pengadilan khusus tersebut. Hal ini berdampak pada siapa atau lembaga apa yang mempunyai kewenangan untuk membentuk pengadilan khusus. Selain itu pengaturan tersebut juga tidak memperlihatkan apa fungsi dari pembentukan pengadilan khusus.

Berbeda dengan UU No. 19 Tahun 1964, UU No. 14 Tahun 1970 yang menggantikan UU tersebut kemudian mengatur sedikit lebih jelas mengenai pengadilan khusus, walaupun tetap pengaturannya masih dalam bagian penjelasan UU, bukan dalam batang tubuh. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan:

(1) Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana.

Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-Undang.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa pengaturan mengenai pengadilan khusus sudah relatif lebih tegas dari peraturan sebelumnya.

Ketentuan ini membuka pintu untuk dibentuknya pengadilan-pengadilan khusus di semua lingkungan peradilan, tidak terbatas hanya pada Peradilan Umum semata. Pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan apa yang dibutuhkan untuk membentuk pengadilan khusus tersebut juga sudah cukup jelas, yaitu UU. Jika dibandingkan kedua UU tersebut juga terlihat bahwa dalam hal lingkungan peradilan sendiri terjadi perubahan-perubahan. Jika sebelumnya lingkungan peradilan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus -yang terdiri dari Peradilan Agama dan Peradilan Militer-, dan Peradilan TUN, UU No. 14 Tahun 1970 membaginya hanya menjadi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus yang mana Peradilan Agama, TUN dan Militer digolongkan sebagai Peradilan Khusus.

Akan tetapi walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 membuka kemungkinan diadakannya pengkhususan pada setiap lingkungan peradilan hal itu ternyata tidak tercermin dalam UU yang mengatur mengenai masing-masing lingkungan peradilan. Dari empat UU yang mengatur mengenai Badan Peradilan, UU yang menyatakan dalam lingkungan peradilannya dapat diadakan pengkhususan hanyalah UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sementara dalam tiga UU badan peradilan lainnya seperti UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sama sekali tidak menyebutkan satu kata pun mengenai hal ini. Hal ini tentunya menimbulkan satu pertanyaan, apakah dalam ketiga badan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus (pengkhususan) atau tidak.

Tidak diaturnya mengenai pengadilan khusus dalam tiga badan peradilan tersebut tampaknya memang bukan tanpa sengaja. Selain pada saat itu memang belum pernah ada pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan selain peradilan umum, tiga badan peradilan lainnya itu sendiri sebenarnya secara inheren sudah dianggap merupakan pengkhususan dari peradilan umum sehingga mungkin akan sedikit ganjil jika dalam peradilan khusus tersebut diadakan pengkhususan lagi. Hal ini bisa terlihat dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tersebut.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, satu hal yang perlu dicatat dari kedua UU tersebut adalah bahwa istilah pengadilan khusus belum dikenal. Istilah pengadilan khusus dinyatakan secara tegas baru pada UU No. 4 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970. Selain itu dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini posisi pengadilan khusus tidak lagi ditempatkan dalam bagian penjelasan UU akan tetapi telah dimasukkan dalam bagian batang tubuh.

Pasal 15

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga,

pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Jika melihat dari perbandingan ketiga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas, tampaknya penegasan pengaturan pengadilan khusus dalam bagian batang tubuh dilakukan karena pada saat merumuskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan khusus yang sudah didirikan memang sudah cukup banyak. Hal ini berbeda kondisinya ketika kedua Undang-Undang sebelum dirumuskan, di mana sebelumnya pengadilan khusus yang ada atau pernah ada hanya satu, yaitu pengadilan ekonomi.

Sementara itu jika dilihat dari pengaturan dalam delapan Undang-Undang yang mengatur pengadilan khusus yang ada dan pernah ada dasar pengkhususan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pengadilan yang kekhususannya karena hukum materil yang menjadi ruang lingkupnya, dan pengadilan yang kekhususannya karena subjek yang terlibat. Pengadilan khusus yang termasuk dalam kategori pertama yaitu pengadilan ekonomi, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan pajak dan pengadilan perikanan. Pada keenam pengadilan ini kompetensi absolutnya berkaitan dengan objek hukum, maksudnya setiap perkara yang termasuk dalam objek hukum tertentu menjadi wewenang pengadilan ini. Pada pengadilan ekonomi setiap perkara tindak pidana ekonomi menjadi wewenang pengadilan ekonomi, pada pengadilan niaga setiap perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan HAKI merupakan wilayah pengadilan niaga. Pada pengadilan pajak, sengketa pajak yang menjadi ruang lingkupnya. Pada Pengadilan HAM memeriksa pelanggaran HAM berat, Pengadilan PHI memeriksa perselisihan hubungan industrial, dan pada pengadilan perikanan yaitu tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Tidak ada perkara yang termasuk dalam lingkup hukum tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan-pengadilan khusus tersebut.

3. Pengakuan Hukum Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* di Indonesia

a. Pengakuan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Adapun ketentuan persyaratan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Surat Pernyataan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya dan bermaterai cukup;
- 2) Akta perseroan/badan hukum/badan usaha apabila pemohon adalah Badan Hukum Indonesia;

¹¹Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/persyaratan_pengajuan_merek_rev.pdf diunduh pada tanggal 19 Agustus 2015.

- 3) 5 (lima) helai etiket merek dalam bentuk *hardcopy* (*softcopy* etiket merek dengan format JPEG dalam bentuk CD) yang akan dimohonkan berukuran minimal 2x2 *centimeter* dan maksimal 9x9 *centimeter*;
- 4) Surat Kuasa Khusus apabila Permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa terdaftar sebagai konsultan Hak Atas Kekeayaan Intelektual di Direktorat Jenderal dengan menyebutkan merek dan kelas barang yang akan diajukan diatas materai cukup;
- 5) Bukti Pembayaran biaya pendaftaran merek, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku ;
- 6) Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- 7) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal 28, 35, 36, 37 dan 38 Undang-Undang Merek. Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

b. Pengakuan Pendaftaran Merek Berdasarkan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

Dalam hal penciptaan atas produk-produk tersebut, pencipta dapat diberikan hak untuk mencegah pihak lain memakai penemuan mereka, desain atau karya lainnya dan pencipta dapat menggunakan hak tersebut un-tuk menegosiasikan pembayaran sebagai ganti atas penggunaan hasil ciptaannya itu oleh pihak lain. Inilah yang dimaksud dengan "hak kekayaan intelektual". Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekayaan in-telektual ini bentuknya bisa beragam, seperti buku-buku, lukisan dan film-film di bawah hak cipta; penemuan dapat dipatenkan; merek dan logo produk dapat didaftarkan sebagai merek; dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, perlindungan serta penerapan atas hak kekayaan intelektual ini bervariasi di seluruh dunia. Sebagaimana kesadaran akan pentingnya HAKI dalam perdagangan semakin tinggi, maka perbedaan-perbedaan antar berbagai pi-hak di dunia menjadi sumber perde-batan dalam hubungan ekonomi internasional. Adanya suatu peraturan perdagangan internasional yang dise-pakati atas HAKI dipandang sebagai cara untuk menertibkan dan menjaga konsistensi serta mengupayakan agar perselisihan dapat diselesaikan secara lebih sistematis.

Menyadari HAKI sebagai faktor penting dalam perdagangan internasional, maka dalam kerangka sistem perdagangan multilateral, kesepakatan mengenai HKI yakni *Agreement on Trade-Related*

Aspects of Intellectual Property Rights (untuk selanjutnya disebut *TRIPS*) dinegosiasikan untuk pertama kalinya dalam perundingan WTO, yaitu Uruguay Round pada tahun 1986-1994.

Uruguay Round berhasil membuahkan kesepakatan *TRIPS Agreement* sebagai suatu jalan untuk mempersempit perbedaan yang ada atas perlindungan HAKI di dunia dan menaunginya dalam sebuah peraturan internasional. *TRIPS Agreement* menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HAKI yang dapat dijamin terhadap seluruh anggota WTO. Hal yang penting adalah ketika terjadi perselisihan perdagangan yang terkait dengan HAKI, maka sistem penyelesaian persengketaan WTO kini tersedia. Kesepakatan *TRIPS* ini meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

- 1) Penerapan prinsip-prinsip dasar atas sistem perdagangan dan hak kekayaan intelektual
- 2) Perlindungan yang layak atas hak kekayaan intelektual
- 3) Bagaimana negara-negara harus menegakkan hak kekayaan intelektual sebaik-baiknya dalam wilayahnya sendiri
- 4) Penyelesaian perselisihan atas hak kekayaan intelektual antara negara-negara anggota WTO
- 5) Kesepakatan atas transisi khusus selama periode saat suatu sistem baru diperkenalkan

Perjanjian *TRIPS* yang berlaku sejak 1 Januari 1995 ini merupakan perjanjian multilateral yang paling komprehensif mengenai HAKI. *TRIPS* ini sebetulnya merupakan perjanjian dengan standar minimum yang memungkinkan negara anggota WTO untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terhadap HAKI. Negara-negara Anggota dibebaskan untuk menentukan metode yang paling memungkinkan untuk menjalankan ketentuan *TRIPS* ke dalam suatu sistem legal di negaranya.

Perjanjian *TRIPS* mengharuskan Anggota WTO untuk melakukan notifikasi kepada Dewan *TRIPS*. Notifikasi ini merupakan fasilitasi bagi Dewan *TRIPS* untuk memonitor implementasi Perjanjian dan wadah yang mendukung transparansi negara anggota menyangkut kebijakan atas perlindungan HAKI. Selain itu, negara anggota yang akan memanfaatkan beberapa ketentuan yang tercakup dalam Perjanjian dan berhubungan dengan kewajiban harus memberikan notifikasi kepada Konsul. Konsul telah menetapkan prosedur dan arahan mengenai notifikasi. Sebagai tambahan, negara anggota juga telah setuju untuk melakukan notifikasi atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian.

Ketentuan Pasal 16 ayat 3 *TRIPS Agreement* yang mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, di mana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barang-barang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di mana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu.

Adapun ketentuan tersebut telah diakomodir dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Merek telah diatur mengenai penolakan pendaftaran

merek yang mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Meskipun dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan padapokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16 ayat 3, di mana Indonesia sebagai penandatangan Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs*).

Bahkan dalam beberapa putusannya, Pengadilan Niaga di Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan TRIPs tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Dalam pembahasan ini yang menjadi contoh kasus adalah perkara Nomor : 86/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat yaitu TCF Co. LLC, suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara Bagian California, Amerika Serikat berkedudukan di 26901 Malibu Hill Road, Calabasas Hills, California 91301 USA. Dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co. Beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2013.

Tergugat yaitu De Silva U Chandra Sri Lai, beralamat di Jalan Erlangga II No.16 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" Dan turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, beralamat Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, Indonesia.

Penggugat (TCF Co LLC) melalui kuasanya Riyo Hanggoro Prasetyo, Sh.M.Kn., Nanang Setiawan, SH. telah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Nopember 2013 dibawah Register perkara Nomor : 86/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penggugat mengajukan gugatan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek yang dapat mengesampingkan ketentuan daluarsa pengajuan pembatalan merek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek.; Hal ini diperjelas pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa pengertian merek yang bertentangan dengan ketertiban umum juga termasuk merek yang diajukan dengan itikad tidak baik.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya, yang dapat merugikan pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen.; Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Merek tersebut di atas, Penggugat meyakini bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "CHEESE CAKE" tersebut di atas dengan itikad tidak baik yang didasarkan dari Pasal 68 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6".

Namun Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidakbaik. Hal ini dapat dilihat dari landasan hukum berikut ini :

a. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:

Bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal THE CHEESECAKE FACTORY yangdimiliki oleh Penggugat untuk jasa yang sejenis. ;

b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek:

Bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau padakeseluruhannya dengan merek terkenal THE CHEESECAKE FACTORY yang dimiliki oleh Penggugat untuk jasa yang tidak sejenis. ;

c. Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Merek:

Bahwa merek milik Tergugat merupakan keterangan atau berkaitan dengan barangatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.;

Penggugat adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa restoran dantoko kue yang terkenal di Amerika Serikat, yang pendapatan tahunannya melebihi dari 1,7Milyar Dollar Amerika Serikat. Penggunaan nama THE CHEESECAKE FACTORY berawal pada tahun 1972 dan merupakan merek yang telah dikenal luas oleh sebab itu maka Tergugat telah mendaftarkan merek CHEESE CAKE dengan rtujuan untuk membonceng keterkenalan merek dagang THE CHEESECAKE FACTORY milik Penggugat.

Peniruan oleh Tergugat tersebut secara terang-terangan terlihat dan terbukti dari penggunaan nama dagang THE CHEESECAKE FACTORY di beberapa toko miliknya. Oleh sebab itulah maka pihak penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran merek CHEESE CAKE milik Tergugat dikarenakan merek the CHEESECAKE FACTORY milik penggugat adalah merek terkenal secara internasional dan di indonesiaMerek THE CHEESECAKE FACTORY milik Penggugat telahterdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia untuk berbagai kelas diantaranya: 30, 42 dan 43 termasuk namun tidak terbatas pada Amerika Serikat,Uni Eropa (OHIM), Singapura, Hong Kong, Makau, Filipina, Selandia Baru,Federasi Rusia, Kanada, Thailand, Kuwait dan Lebanon.

Merek THECHEESECAKE FACTORY milik Penggugat telah terdaftar di kurang lebih 12 negara di dunia. Pendaftaran paling pertama dari merek THE CHEESECAKEFACTORY milik Penggugat adalah pendaftaran

di Negara Amerika Serikat yang diajukan pada tanggal 4 Juni 1988 dan terdaftar pada tanggal 25 Juli 1989.

Namun gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
- b. Gugatan Penggugat melampaui batas waktu mengajukan gugatan (daluwarsa)
- c. Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sehingga
- d. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
- e. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoris*)

Penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun pengajuan kasasi di tolak di karenakan sekalipun dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek Penggugat “The Cheesecake Factory” dengan merek Tergugat “Cheese Cake” akan tetapi terhadap subjek dan objek yang “sama”, telah diajukan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI” yang hingga kini masih ada di Mahkamah Agung, sehingga untuk mencegah agar tidak terjadi putusan yang bertentangan satu dengan lainnya (aan haanging) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat oleh *Judex Facti* dipandang telah tepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TCF Co. LLC tersebut harus ditolak.

Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa merek yang ada di Indonesia dilindungi oleh hukum Indonesia jika merek tersebut telah didaftarkan. Selain itu, dalam menentukan apakah ada hal yang tidak benar dalam penggunaan merek harus berpatokan berdasarkan undang-undang Merek.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengakuan Hukum Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* di Indonesia

a. Pengakuan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, diatur mengenai jangka waktu perlindungan merek. Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara.

Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Merek, Direktorat Merek dapat melakukan penghapusan pendaftaran yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar. Apabila penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh pemilik merek yang masih terikat dengan perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal ini disetujui oleh penerima lisensi, kecuali apabila telah terdapat kesepakatan tertulis dalam perjanjian lisensi dari penerima lisensi.

b. Pengakuan Pendaftaran Merek Berdasarkan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

Perjanjian TRIPS yang berlaku sejak 1 Januari 1995 ini merupakan perjanjian multilateral yang paling komprehensif mengenai HAKI. TRIPS ini sebetulnya merupakan perjanjian dengan standar minimum yang memungkinkan negara anggota WTO untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terhadap HAKI. Negara-negara Anggota dibebaskan untuk menentukan metode yang paling memungkinkan untuk menjalankan ketentuan TRIPS ke dalam suatu sistem legal di negaranya.

Perjanjian TRIPS mengharuskan Anggota WTO untuk melakukan notifikasi kepada Dewan TRIPS. Notifikasi ini merupakan fasilitasi bagi Dewan TRIPS untuk memonitor implementasi Perjanjian dan wadah yang mendukung transparansi negara anggota menyangkut kebijakan atas perlindungan HAKI. Selain itu, negara anggota yang akan memanfaatkan beberapa ketentuan yang tercakup dalam Perjanjian dan berhubungan dengan kewajiban harus memberikan notifikasi kepada Konsul. Konsul telah menetapkan prosedur dan arahan mengenai notifikasi. Sebagai tambahan, negara anggota juga telah setuju untuk melakukan notifikasi atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian.

Dalam beberapa putusannya, Pengadilan Niaga di Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan TRIPS tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Dalam pembahasan ini yang menjadi contoh kasus adalah perkara Nomor : 86/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat yaitu TCF Co. LLC, suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara Bagian California, Amerika Serikat berkedudukan di 26901 Malibu Hill Road, Calabasas Hills, California 91301 USA.

Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa merek yang ada di Indonesia dilindungi oleh hukum Indonesia jika merek tersebut telah didaftarkan. Selain itu, dalam menentukan apakah ada hal yang tidak benar dalam penggunaan merek harus berpatokan berdasarkan undang-undang Merek.

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci dan teknis mengenai permohonan hingga penyelesaian sengketa merek. Guna kepastian penerbitan dan perlindungan pemegang merek di Indonesia.
- b. Lembaga peradilan Indonesia harus lebih konsisten menerapkan hukum merek nasional yang selaras dengan hukum internasional, yakni *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

Daftar Pustaka

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hlm.52

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 111.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal 643.

John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta : Gramedia, 1996), hal. 138.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta : Rineka Cipta. 2002), hal. 433.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1982), hal 103.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta : UMM Press, 2008), Hal. 258

Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau. Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta : Alumni, 2001) Hal. 159

Internet

<http://news.detik.com/read/2015/02/09/122816/2827445/10/2/akhir-sengketa-merek-toko-roti-cheesecake-factory> diunduh pada tanggal 25 April 2015 pukul 23:00 WIB

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia.[http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/persyaratan_pengajuan_merek_rev.pdf)

[files/persyaratan_pengajuan_merek_rev.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/persyaratan_pengajuan_merek_rev.pdf) diunduh pada tanggal 19 Agustus 2015.