

KEKUATAN HUKUM PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN (*INJUNCTION*) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK MEREK DARI ADANYA PELANGGARAN MEREK*

Inge Dwisvimiari Sariyah
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
inged945@gmail.com dan dharma_033@yahoo.com

Abstract

This paper tries to investigate and describe the injunction granted protection in the effort of protecting the trademark owners to avoid greater and wider losses. This is a normative empirical legal research which takes place in Jakarta and Tangerang Regency. The data comprise primary and secondary data by applying qualitative analysis approach done by interactive data collection. The results shows that the concept of injunction has already existed in the PERMA No. 5 Year 2012 on the injunction. Nevertheless, the legal force on injunction is not effectively implemented since PERMA No. 5 Year 2012 is only one and a half year stipulated. The forms of policies that may be made in reforming law are by providing a distinct formulation of injunction elements as well as providing definite boundaries for the Supreme Court in making decision of the court or, if it is possible, it is suggested to establish a kind of procedural law on injunction in the court to accommodate other types of trademark infringements.

Key words: injunction, legal strength, trademark infringements

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk menyelidiki dan menggambarkan penetapan sementara (*injunction*) diberikan perlindungan sebagai upaya melindungi pemilik merek agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar dan lebih luas. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, lokasi di Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Data adalah data sekunder dan data primer serta analisis pendekatan kualitatif dengan sifat interaktif koleksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penetapan sementara pengadilan (*injunction*) sudah ada dalam PerMA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara. Kekuatan hukum upaya penetapan sementara (*injunction*) belum secara efektif dilaksanakan karena umur PerMA Nomor 5 Tahun 2012 baru setahun setengah. Bentuk kebijakan yang dapat dibuat dalam pembaharuan hukum merek yaitu dengan memberi rumusan yang jelas dari unsur-unsur yang ada dalam penetapan sementara dan memberi batasan yang jelas bagi Mahkamah Agung dalam pembuatan putusan pengadilan atau jika dimungkinkan dapat mengakomodir adanya pelanggaran-pelanggaran merek jenis lain dalam bentuk hukum acara terhadap penetapan sementara di pengadilan.

Kata kunci: kekuatan hukum, penetapan sementara, pelanggaran merek.

Pendahuluan

Merek, dalam dunia perdagangan, memainkan peranan penting, baik dilihat dari sisi produsen, pedagang dan sisi konsumen. Merek dilindungi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemilik merek. Perlindungan merek menja-

di penting dikarenakan merek mempunyai nilai sebagai asset perusahaan.

Fungsi merek, secara evolusi historis, pada awalnya adalah tanda (*sign*) atau cap yang dilekatkan pada ternak dan hewan untuk membedakan kepemilikan antara satu ternak dengan yang lain. Dalam perkembangan praktek perdagangan, penggunaan tanda sebagai merek untuk mengidentifikasi sumber atau asal suatu barang. Hal ini berguna apabila terjadi kasus kecelakaan

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian Dosen Madaya, dengan sumber biaya dari DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2011, yang dilaksanakan berdasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 585/UN43.9/PL/IX/2011 tanggal 7 September 2011.

kapal (*shipwreck*) maupun pembajakan (*piracy*) maka tanda tersebut mungkin akan membantu mengidentifikasi barang-barang milik pemilik.¹

Masalah utama dibidang merek adalah banyaknya pemalsuan merek, tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar hukum.² Pemalsuan merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek), dikategorikan pelanggaran merek (*trademark infringement*). Pelanggaran terjadi karena penggunaan merek secara tanpa hak pemilik merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba, meniru atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut merugikan Masyarakat, baik itu produsen maupun konsumen, selain itu Negara pun juga dirugikan.³

Upaya hukum dalam tuntutan perdata yang dapat dilakukan dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) yaitu ganti rugi dan keuntungan, penetapan sementara penyitaan barang dan putusan penyerahan barang. Negara, dalam hal ini, melindungi untuk menghentikan kegiatan pelanggaran selanjutnya dan penetapan sementara, merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh Pasal 85 Bab XII UU Merek.

Eksistensi penetapan sementara ini sangat dipertimbangkan oleh para praktisi hukum sebagai langkah untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemilik merek dengan cara mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pe-

langgaran hak merek serta penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Penetapan sementara ini biasanya meminta pelanggar untuk menghentikan pelanggaran merek milik pihak penuntut.

Permasalahan

Ada tiga permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, konsep serta praktik penetapan sementara (*injunctio*) dalam konteks perlindungan hukum merek khususnya bagi pemilik merek di Indonesia dalam hal dijadikan upaya bagi pemilik merek untuk melindungi hak mereknya dari perbuatan pelanggaran merek; *kedua*, kekuatan hukum upaya penetapan sementara (*injunctio*) yang berdasarkan UU Merek ini dalam mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemilik merek; dan *ketiga*, bentuk kebijakan yang dapat dibuat dalam pembaharuan hukum merek, sehingga dapat meminimalisir jumlah pelanggaran merek yang terjadi Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang melihat materi atau objek ilmu hukum dalam segi *norm/kaidah* mengenai Penetapan Sementara (*injunctio*) dalam konteks hukum merek di Indonesia menurut UU Merek, sementara secara *das sein* dapat diteliti mengenai praktik yang terjadi dalam penerapan upaya penetapan sementara tersebut dalam mencegah kerugian terhadap pemilik merek sehingga kemudian dapat dirumuskan mengenai tindak kebijakan berupa pembaharuan hukum merek Indonesia yang makin memberikan perlindungan lebih terhadap pemilik merek.

Penelitian akan difokuskan di wilayah Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan terdapatnya Ditjen HKI di Tangerang dan pengadilan niaga di DKI Jakarta, merupakan pengadilan yang khusus menangani sengketa HKI. Subjek penelitian meliputi Hakim di Pengadilan Niaga, Direktur Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), sebagai narasumber serta responden meliputi orang atau badan hukum sebagai pemilik merek yang mengajukan

¹ Mohammad Amin Naser, "Re-Examining the function of Trademark Law", *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 08 Issue 1, Fall 2008, Washington: Washington & Lee Law School, hlm. 99.

² Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3, Desember 2011, Semarang: Politeknik Negeri Semarang, hlm. 175.

³ *Ibid*, hlm. 178.

gugatan atas sengketa merek pada Pengadilan Niaga.

Jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan cara interaksi dua pihak tidak mengandalkan pada panduan wawancara (*guide interview*) yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terikat pada bentuk tertentu.

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data digunakan pendekatan kualitatif dengan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Dalam analisis data model interaktif, pengumpulan data itu sendiri juga ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Peneliti dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan baik dalam pemahaman teoritis mengenai penetapan sementara pengadilan dengan kenyataan di lapangan berupa permohonan yang diajukan oleh pemilik/ pemegang merek. Kegiatan *cross check* dapat dilakukan dengan data-data hasil penelitian pengamatan dengan hasil wawancara, dokumen, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Perbandingan ini dapat memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, katagorisasi ataukah teoritisasi. Kegiatan *data reduction* atau reduksi data mencakup kegiatan mengihtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnannya ke dalam satuan konsep tertentu, katagori tertentu atau tema tertentu. Penguraian atas konsep dan praktek dari upaya penetapan sementara pengadilan yang merupakan bagian dari reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*), sehingga terlihat benang merah dari konsep, praktek disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan hukum merek, sehingga *display data* ini akan memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*), sehingga penarikan kesimpulan dapat diketahui dan identifikasi secara menyeluruh dari tahap pengumpulan data yang dilakukan secara berinteraktif atau secara bolak balik dan tak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pembahasan

Konsep dan Praktik Penetapan Sementara (*Injunction*) dalam Konteks Perlindungan Hukum Merek, Khususnya bagi Pemilik Merek di Indonesia

Penetapan sementara pengadilan merupakan mekanisme baru dalam paket UU HKI, sebagai pelaksanaan dari *Article 50 Trade Related Intellectual Property* (TRIPs), yang dikenal dengan istilah "*injunction*". Penetapan sementara (*provisional measures*), secara substansi, diatur dalam Pasal 50 Perjanjian TRIPs yang mengharuskan para anggota untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atas HKI dan untuk menjaga bukti yang relevan sehubungan dengan pelanggaran yang digugat (*Section 3: Provisional Measure, Article 50 (1), TRIPS Agreement*), khususnya, bila tiap penundaan mungkin akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pemegang hak, atau di mana ada suatu resiko yang dapat terlihat atas suatu bukti yang dirusak. Penetapan sementara adalah sebuah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke pengadilan. Putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan. Ketentuan ini secara formal belum diundangkan dalam hukum acara perdata maupun hukum acara niaga. Dalam hal ini penetapan sementara berbeda dengan "*Provisional Decision*" atau dikenal dengan Putusan Sela yaitu suatu putusan yang dimintakan setelah kasus utama disidangkan yang di atur dalam Pasal 180 HIR (*Herziene Indonesich Reglemen*)/Hukum Acara Perdata Indonesia.⁴

Istilah penetapan sementara atau *injunction* berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon*, yang ditelusuri akarnya dari Romawi Kuno (*Ancient Rome*). Mahkamah Agung Amerika Serikat menggunakan istilah dengan "*extraordinary remedies*",⁵ juga digunakan istilah *Preliminary In-*

⁴ Suyud Margono, "Dampak Implementasi TRIPs Agreement terhadap prosedur upaya hukum HaKI di Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. III No. 1, Januari 2012, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sahid, hlm. 8.

⁵ Ryan McLeod, "Injunction Junction: Remembering the proper function and form of equitable relief in Trademark Law", *Duke Law and Technology Review*, Vol. 5 No. 13, Mei 2006, North Carolina: Duke University School of Law, hlm. 2.

*junction*⁶ maupun *Injunctive Relief*.⁷ Pelanggaran merek dagang, sehingga mengakibatkan "melukai" (*harm*), secara historis, ketika menilai dalam contoh tertentu, adalah prasyarat untuk *injunctive relief* di Amerika Serikat. Pengadilan federal hampir seragam menganggap istilah "melukai" (*harm*) sama dengan kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*).

Perubahan terjadi dalam kasus merek, khususnya dalam kasus *Salinger* yang memperlihatkan beban baru yang signifikan dalam mengajukan *Preliminary injunction*, yaitu penggugat dapat konsentrasi dalam meminta *Preliminary Injunction*, sekali *likelihood of success* (kemungkinan kesuksesan) dalam hartanya ditunjukkan, maka akan mudah untuk membuktikan faktor yang lain yaitu faktor sebelum kasus *Salinger* terjadi. Sebelumnya, dalam kasus *Jackson Dairy Inc. v. H.P. Hood & Sons Inc.* 596.F.2d 70.72 (2d Cir.1979), para pihak dalam mengajukan *Preliminary Injunction* menunjukkan:

a. *Irreparable harm* dan b. *either (1) likelihood of success on the merits or (2) sufficiently serious questions going to the merits to make them a fair ground for litigation on a balance of hardships tipping decidedly toward the party requesting the preliminary relief*".⁸

Penyelesaian dalam kasus merek secara umum relatif lebih mudah dari pada hak cipta dalam menunjukkan *irreparable harm*. Tergugat, bagaimana menunjukkan melanggar hak merek yaitu dengan *likelihood of confusion* atau kemungkinan kebingungan antara para pihak. Adanya kemungkinan kebingungan ini sudah merupakan bahaya (*jeopardy*) bagi reputasi pemilik bisnis merek. Istilah *harm* dalam *irreparable harm* adalah sama definisinya sehingga apabila sudah terlihat kemungkinan kebingungan maka *preli-*

iminary injunction dapat dikabulkan.⁹ Ketersediaan *injunction* untuk mencegah pelanggaran merek dan persaingan usaha tidak sehat, diperlukan sebagai upaya pemulihan (*remedy*) saat ini dan sebaiknya diwujudkan, akan tetapi pemulihan bagi pelanggaran merek ini sebaiknya tidak lebih luas dari pencegahan terhadap penipuan.¹⁰

Penetapan sementara berawal dari *celebrated case (Anton Piller v. Manufacturing Processes)* yang terjadi di Inggris pada tahun 1976. Penetapan sementara ini memungkinkan penggugat untuk menuntut akses ke tempat tergugat untuk mencari pelanggaran properti dan dokumen di mana ada ancaman nyata bahwa bukti tersebut akan hilang jika aksi itu dimulai dengan cara biasa.¹¹ Pengadilan setempat (*High Court or Patents County Court*) saat itu, menerbitkan penetapan sementara (*interlocutory injunction*) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (*Anton Piller*), tanpa memberikan *notice (temporary restraining order)* kepada Termohon (*Manufacturing Processes*) untuk menginspeksi bangunan, gudang, kantor, rumah milik Termohon dan menyita, memeriksa pembukuan, membuat salinan (*copy*), melakukan pemotretan terhadap barang-barang yang diduga telah melanggar HKI milik Pemohon. Tentunya hal tersebut harus dilakukan oleh Pemohon bersama-sama dengan jurusita (*bailiff-court officer*). Termohon, apabila tidak mematuhi atau tidak mengizinkan Pemohon untuk menginspeksi dan memeriksa atau tidak mematuhi/melawan penetapan (*court order*) tersebut, maka tindakannya itu sudah merupakan *contempt of court*. Termohon juga diwajibkan untuk menyerahkan barang-barang hasil pelanggaran HKI tersebut apabila dibutuhkan, termasuk *incriminating documents* dan pembukuan, bahkan memberikan informasi tentang *source of supply* dan *destination of stock*.¹²

⁶ David A. Kalow and Milton Springut, "Impact of Second Circuit's Preliminary Injunction Standart After 'Salinger'", *New York Law Journal*, Vol. 246 No. 88, November 2011, New York: ALM Publication, hlm. 1.

⁷ David H. Bernstein and Andrew Gilden, "No Trolls Barred: Trademark Injunction after eBay", *The Law Journal of the International Trademark Association*, Vol. 99 No. 55, September-Oktober 2009, New York: International Trademark Association (INTA), hlm. 1037-1038.

⁸ *Loc. cit.*

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Jeff Berryman, "Thirty Years After: Anton Piller orders and the Supreme and Federal Courts of Canada", *Journal of International Commercial Law and Technology*, Vol. 2, Issue 3, September 2007, Denmark: International Association of IT Lawyers, hlm. 128.

¹² Kenny Wiston, "Penetapan Sementara Pengadilan Niaga untuk Pelanggaran HKI", 22 Agustus 2005, tersedia di

Penetapan Sementara ini (*interlocutory injunction* dalam bentuk *temporary restraining order*) hanya diberikan oleh pengadilan, apabila Pemohon dapat memberikan bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran HKI, menunjukkan kerugian, baik aktual maupun potensi yang diderita sangat serius, dan memberikan bukti valid (*clear evidence*) bahwa Termohon memiliki *incriminating documents* dan bukti lain di mana ada kekhawatiran barang bukti tersebut akan hilang atau dimusnahkan. Tujuan diberikannya penetapan sementara ini diberikan sebelum perkara diperiksa adalah untuk membantu Pemohon menghitung dan mengkalkulasikan kerugian baik aktual maupun potensi serta hilangnya keuntungan yang diharapkan pada saat meminta ganti rugi (*damages*) di dalam gugatan perdata atau pada saat perkara telah diperiksa.¹³ Pengadilan selanjutnya akan memonitor sepak terjang Pemohon di dalam melaksanakan penetapan tersebut. Pemohon tidak boleh berlebihan di dalam mengeksekusi atau melaksanakan penetapan sementara tersebut, misalnya sampai menutup atau mematikan usaha (*business*) Termohon. Lebih jauh lagi, apabila barang-barang atau dokumen dan pembukuan yang disita telah selesai diperiksa dan informasi yang dibutuhkan telah diperoleh, maka barang-barang tersebut harus diserahkan kembali kepada Termohon.¹⁴

Penetapan sementara atau *injunction* secara teoritikal, dalam hukum merek diatur dan diperintahkan sebagaimana dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penetapan sementara atau *injunction* dalam hukum merek seharusnya dijalankan sebagaimana diperintahkan oleh UU Merek pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 UU Merek. Pasal 85 merumuskan:

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;

- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86 merumuskan:

- (1) Permohonan penetapan sementara di ajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - (b) melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
 - (c) keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - (d) adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - (e) membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenal tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87 merumuskan:

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88 merumuskan

Dalam hal penetapan sementara:

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan

website <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2013, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.

sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Pemohon, dalam hal ini pemilik merek dibeban upaya untuk mengajukan penetapan sementara kepada hakim pengadilan niaga dengan mengikuti sebagaimana yang ada dalam pasal-pasal tersebut. Hakim yaitu sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan upaya penetapan sementara, dalam praktiknya dihadapkan pada permasalahan tidak diperintahkannya dalam UU Merek, padahal sebagai panduan bagi hakim melaksanakan isi perintah Undang-undang harus ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang sendiri.

Bab III Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan peradilan niaga yang merupakan peradilan khusus yang dibentuk di dalam lingkungan peradilan umum mengikuti semua ketentuan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman, termasuk dalam hal ini adalah pengaturan yang lebih detail mengenai ketentuan penetapan sementara (*injunction*) di bidang hukum merek. Bentuk pengaturan yang lebih rinci tersebut dapat berupa dan serupa dengan petunjuk teknis atau juknis. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung/PerMA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 30 Juli 2012 di Jakarta. PerMA Nomor 12 Tahun 2012 sebagai pengaturan secara khusus yang mengatur syarat-syarat permohonan, tata cara pengajuan permohonan, penerimaan, pemeriksaan dan pemberian Penetapan Sementara, sehingga telah memberikan peraturan pe-

laksanaan bagi Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 UUM 2001.

Setiap pemilik merek, pada dasarnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga, agar hakim menerbitkan penetapan sementara dengan melampirkan bukti kepemilikan, bukti awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran, keterangan mengenai barang serta uang jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 UU Merek sebelum perkara pokok diajukan ke pengadilan niaga, jadi baru merupakan suatu dugaan sementara dan belum ada sengketa. Hal ini, bagi pemilik merek, dapat memberikan perlindungan terhadap hak atas mereknya yang cukup diduga terjadinya pelanggaran atas haknya dengan mengajukan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak (Pasal 2 PerMA Nomor 5 Tahun 2012). Hakim, dengan adanya permohonan dari pemohon dalam melaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan permohonan sampai dengan keputusan terhadap permohonan penetapan (Pasal 5 dan 6 PerMA Nomor 05 Tahun 2012). Menurut ketentuan undang-undang, hakim pengadilan niaga akan memberikan putusan dalam 30 hari terhitung sejak diterbitkan penetapan sementara yang isinya dapat menguatkan, mengubah serta membatalkan penetapan sementara dalam waktu 30 hari termasuk juga mengenai hak untuk dideklarasi bagi pihak termohon. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan dibuktikan acara sederhana.¹⁵

Perintah penetapan sementara harus ditaati oleh semua pihak karena PerMA tentang Penetapan Sementara mengandung sanksi pidana apabila tidak dilaksanakan yaitu melanggar Pasal 216 KUHP yang ancaman hukumannya empat bulan dua minggu sedangkan diluar negeri, apabila perintah pengadilan tidak dilaksanakan, maka dianggap telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan dapat dikenakan pidana ku-

¹⁵ Marni Emmy Mustafa, "Upaya Penanggulangan Pelanggaran HKI berdasarkan PERMA No. 4 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara, tersedia di website <http://www.pt-medan.go.id.>, diakses tanggal 25 November 2013, hlm. 11.

rungan atas penghinaan pengadilan karena melanggar perintahnya.¹⁶

Perkara perdata, dikaji dari aspek perspektif praktik pengadilan niaga, hingga kini masih belum maksimal dalam menggunakan kewenangan penetapan sementara. Aspek ini disebabkan kemungkinan besar belum ada ketentuan untuk memberikan uang jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara. Uang jaminan merupakan kewenangan pengadilan untuk menentukan berapa biaya yang harus dibayar. Penentuan besarnya uang jaminan ini merupakan hal yang sulit bagi hakim, karena dalam praktek peradilan di Indonesia, karena pembukuan dari perusahaan atau pemilik HKI tidak lengkap.¹⁷

Berdasarkan data kasus pertama kali yang dipublikasikan oleh Pengadilan Niaga terdapat permohonan penetapan sementara atas kasus Hak Cipta No. Perkara 93/Pdt.SUS-Hak Cipta/2013/PN yang diajukan oleh Rachmawati Soekarnoputri, putri dari Soekarno. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan sementara tentang film Soekarno, isinya meminta PT. Multivision Plus (MPV) Pictures menyerahkan master film dan menghentikan penayangan film terbaru besutan Hanung Bramantyo, akan tetapi ternyata Hakim Suwidya memiliki penafsiran berbeda setelah menggali lebih dalam aturan pada Pasal 67 huruf a UU Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 67 (a), Suwidya menafsirkan penghentian peredaran baru dapat dilakukan, apabila karya cipta yang diduga melanggar itu belum masuk ke jalur perdagangan. Pemohon dinilai terlambat mengajukan pencegahan penayangan sehingga film telah beredar di pasaran. Film dirilis pada 9 Desember 2013, sedangkan permohonan penetapan sementara baru dilakukan pada 10 Desember 2013. Pemohon terlambat, karena film telah terlanjur beredar dan hal ini tidak diatur dalam Pasal ini.¹⁸

Ketentuan Pasal 2 angka (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2012 mengatur bahwa Proses permohonan sampai dengan penerbitan penetapan pengadilan bersifat rahasia, adanya kasus yang terjadi dalam rezim hak cipta tersebut selain dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, pada sisi yang lain juga dapat menjadi pembelajaran bagi penegakan rezim hukum merek itu tersendiri.

Kekuatan Hukum Upaya Penetapan Sementara (*injunction*) Berdasarkan UUM 2001 dalam Mencegah Kerugian yang Lebih Besar bagi Pemilik Merek

Kekuatan hukum berarti bahwa seberapa besar penetapan sementara menurut kekuatan berlaku UU Merek dapat mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan dapat dijalankan, serta didalamnya ada wujud hubungan yang tetap dan pihak antara pihak-pihak yang menjalankannya. Berkenaan dengan kekuatan hukum mengenai Penetapan Sementara, perlu pengaturan lebih lanjut untuk dapat menerapkan penetapan sementara atau *injunction* di Indonesia, baik dalam bentuk surat edaran oleh Mahkamah Agung ataupun PP oleh pemerintah yang mengatur secara rinci cara dan persyaratan formilnya. Mahkamah Agung, sebagaimana diuraikan di atas, telah mengeluarkan PerMA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara yang dapat dijadikan landasan teknis bagi pemilik atau pemegang HKI maupun bagi hakim berkenaan dengan tata cara dan syarat permohonan penetapan sementara, sehingga sekalipun UU HKI tidak menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan penetapan sementara akan diatur oleh ketentuan khusus dan hanya mengatur secara umum mengenai ketentuan Penetapan Sementara sebagaimana tertuang pada Pasal 49-52 UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 125-128 UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 85-88 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Pasal 67-70 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta lebih lanjut, namun adanya pengaturan lebih lanjut berupa PERMA Nomor 5 Tahun 2012 ini dapat melengkapi pelaksanaan dan penegakan hukum dari undang-undang HKI di Indonesia dan tidak lagi meru-

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁸ Anonim, "Film Soekarno tak jadi ditarik", tersedia di website <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 27 Januari 2014.

pakan “macan ompong”, di mana di satu sisi sangat menggembirakan WTO karena telah memenuhi persyaratan yang diatur TRIPs, akan tetapi menjadi “*vacuum of power*” apabila pengaturan mengenai bidang terkait belum ada.¹⁹

Isi gugatan tentang permintaan ganti rugi terhadap pelanggar, sebenarnya dalam materi gugatan pembatalan merek ataupun penghapusan merek sudah dapat mengakomodir dengan yang ada dalam penetapan sementara. Kondisi ini hanya berbeda dalam hal penghapusan merek yang didasarkan pada Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UUM 2001, sedangkan pembatalan merek didasarkan pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UUM 2001.

Penetapan sementara tidak ada upaya hukum, berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali, sebab penetapan tersebut sifatnya final dan mengikat (Pasal 14 PERMA 5/2012). Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku yang melanggar HKI, oleh karena itu untuk menjamin kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran maka pemohon diwajibkan memberikan jaminan berupa uang atau jaminan bank (Pasal 86 ayat (1) huruf e UU No.15 Tahun 2001), yang berarti juga permohonan penetapan sementara pada HKI mengesampingkan asas mendengarkan kedua pihak (diatur pada Pasal 50 TRIPs).

Penetapan sementara dapat dimohonkan atau diajukan sebelum gugatan masuk terhadap pembatalan merek dapat dilakukan dengan catatan meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, agar dapat dilakukan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek, serta syarat agar dilakukan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Penetapan sementara tersebut juga mengandung risiko. Risiko ini dapat berupa kegagalan berupa penolakan pengadilan, biaya maupun dari kasus penggugat sendiri yang lemah yang berkaitan dengan upaya permohonan penetapan sementara, sehingga dapat melemahkan kemampuan penggugat (pemohon) untuk men-

dapatkan penyelesaian yang menguntungkan, misalnya secara bersamaan mengajukan gugatan ganti rugi akan tetapi kemudian tidak diperintahkan oleh pengadilan, maka hal ini sama artinya penggugat juga akan kehilangan permohonan penetapan sementara, sebaliknya apabila permohonan dikabulkan maka terbuka kemungkinan adanya gugatan ganti rugi dari tergugat (termohon).²⁰

Tindakan penggugat untuk melakukan sita jaminan sudah dapat memberikan upaya perlindungan hukum bagi penggugat sendiri atau pemilik merek yang dirugikan atas perbuatan tergugat yang tidak mempunyai itikad baik, sebab dalam hal sita jaminan, maka jaminan berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi, apabila pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Penyitaan dalam sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang, atau menjual barang yang disita, namun hanya disimpan (*conserveer*) oleh pengadilan dan tidak boleh dialihkan atau dijual oleh termohon/tergugat. Tergugat, dengan adanya penyitaan, kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan barang-barang yang dikenakan sita tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP.

Bentuk Kebijakan yang Dapat Meminimalisir Jumlah Pelanggaran Merek di Indonesia

Pembentukan kebijakan harus memperhatikan kepentingan atau kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan nyata maupun proyeksi kebutuhan di masa depan. Hukum adalah instrumen so-sial untuk menjaga dan membangun masyarakat. Hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Pembentukan kebijak-

¹⁹ Kenny Wiston, *loc.cit*, hlm. 3.

²⁰ Thomas J. Speiss dan Stephen M. Levine, “An Analysis of the Factors that determine when and how to resolve a Trademark Dispute”, *Richmond Journal of Law & Technology*, Vol. XI, Issue I, Fall 2004, Westhampton Way, Richmond: University of Richmond School of Law, hlm. 4.

an yang tidak mengindahkan kenyataan, akan dirasakan sebagai sesuatu yang asing bahkan mungkin menekan masyarakat adalah suatu bentuk penegakan hukum tidak adil dan tidak berkeadilan.

Bone menyatakan bahwa fokus utama dari hukum merek adalah melindungi identifikasi sumber dan fungsi transmisi informasi merek. Fungsi transmisi informasi merek adalah fungsi merek sebagai perangkat untuk berkomunikasi informasi dengan pasar dan melihat tujuan hukum merek sebagai *preventif* sehingga orang lain tidak menggunakan merek yang sama untuk menipu atau menyesatkan konsumen.²¹ Pelaksanaan hal tersebut perlu diperhatikan tiga tujuan kebijakan penting. *Pertama*, dan yang paling penting, Membantu untuk mengurangi biaya pencarian konsumen. Dengan menegakkan eksklusivitas, hukum merek menjamin bahwa konsumen dapat mengandalkan merek untuk mengambil informasi tentang produk yang mereka butuhkan; *Kedua*, Melindungi eksklusivitas merek dapat mendukung penjual untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas merek; *Ketiga*, Melindungi merek dapat mengurangi risiko bahwa konsumen akan disesatkan (*misled*) dari membeli produk yang tidak mereka inginkan. Menyesatkan konsumen dapat melemahkan efisiensi dan ketika hal itu terjadi dapat menyinggung norma-norma moral melawan kebohongan (*lying*).²²

Masalah implementasi kebijakan hukum merek merupakan problema yang mempunyai akibat yang luas termasuk akibat-akibatnya dapat mengenai orang secara tidak langsung terlibat, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi problem yang timbul dan kemudian merumuskannya. Problem tersebut harus terlebih dahulu masuk dalam agenda pemerintah dan dalam hal ini ada dua hal yang dapat dipertimbangkan, yaitu kebijakan yang pro konsumen kebijakan yang pro bisnis. Kebijakan pro konsumen dilakukan dengan cara meminimalisir ada-

nya kebingungan konsumen (*likelihood of confusion*), sehingga dapat mengurangi pelanggaran merek, sedangkan kebijakan pro bisnis dilakukan dengan cara melindungi *goodwill* perusahaan. Pemilik merek, di sisi lain, juga dapat mengembangkan produk mereknya dengan lebih aman lagi²³ dan bagi pengembangan bisnis, dengan cara menghilangkan hambatan untuk sahnya persaingan, dapat juga merupakan upaya untuk mengembangkan bisnis dan investasi di suatu negara.

Kebijakan yang dapat dibuat dalam pembaharuan hukum merek, yaitu dengan cara merevisi ketentuan atau peraturan atau undang-undang tentang merek termasuk mengenai penetapan sementara (*injunction*), khususnya yaitu pemerintah harus membuat rumusan yang jelas dari unsur-unsur yang ada dalam penetapan sementara pengadilan agar memberi batasan-batasan yang jelas atau bagi Mahkamah Agung dalam pembuatan putusan pengadilan jika dimungkinkan untuk dapat mengakomodir adanya pelanggaran-pelanggaran merek jenis lain dalam bentuk hukum acara terhadap penetapan sementara di pengadilan, sebab tanpa hukum acara yang jelas dipersiapkan lebih dahulu hakim akan tetap berpijak pada hukum acara yang tentunya tidak sesuai dengan maksud dari penetapan sementara atas pelanggaran hukum merek yang sifatnya *dwingen recht* (hukum memaksa) yang akan menjadi solusi dari keraguan atas pelaksanaan penetapan sementara. Payung hukum dalam hukum acara perdata yang jelas tentang peradilan volentair, yang mengatur penetapan sementara atas pelanggaran merek, diperlukan, pada gilirannya akan mengeluarkan hasil akhir berupa penetapan, tetapi sifatnya seperti putusan.

Penutup

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan tiga hal. *Pertama*, Konsep penetapan sementara pengadilan (*injunction*) yang dapat melindungi pemilik me-

²¹ Robert G. Bone, "Hunting Goodwill: a History of The Concept of Goodwill in Trademark Law", *Boston University Law Review*, Vol. 86 No. 547, 2006, Boston: Boston University School of Law, hlm. 549.

²² *Ibid*, hlm. 555.

²³ Lanning Bryer dan Matthew Asbell, "Combining Trademark in a jointlyowned IP holding company", *The Law Journal of International Trademark Association*, Vol. 98 No. 3, May-June 2008, New York: International Trademark Association (INTA), hlm. 836.

rek dari perbuatan pelanggaran merek telah diakomodir dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Praktiknya sampai saat ini sudah ada peraturan mengenai pelaksanaan dalam hukum acara penetapan sementara yang dibuat oleh Mahkamah Agung berupa PerMA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara sehingga dapat melengkapi ketentuan dalam UUM 2001 termasuk melindungi pemilik merek dari adanya pelanggaran merek. *Kedua*, Kekuatan hukum upaya penetapan sementara (*injunction*) yang berdasarkan UUM 2001 belum secara efektif dapat dilaksanakan dikarenakan umur PerMA Nomor 5 Tahun 2012 yang baru setahun setengah. Dalam register induk perkara gugatan merek yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum dapat ditemukan adanya permohonan mengenai penetapan sementara mengingat proses permohonan sampai dengan penerbitan penetapan pengadilan bersifat rahasia, akan tetapi yang ada adalah mengenai gugatan mengenai pembatalan merek dan penghapusan merek. *Ketiga*, Bentuk kebijakan yang dapat dibuat dalam pembaharuan hukum merek, sehingga dapat meminimalisir jumlah pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia yaitu dengan cara merevisi UU Merek termasuk mengenai penetapan sementara (*injunction*) dengan memberi rumusan yang jelas dari unsur-unsur yang ada dalam penetapan sementara pengadilan atau agar memberi batasan-batasan yang jelas bagi Mahkamah Agung dalam pembuatan putusan pengadilan atau jika dimungkinkan untuk dapat mengakomodir adanya pelanggaran-pelanggaran merek jenis lain dalam bentuk hukum acara terhadap penetapan sementara di pengadilan. Hukum acara yang jelas dan dipersiapkan lebih dahulu bagi hakim, pada gilirannya mengakibatkan hakim dapat berpijak pada hukum acara yang tentunya sesuai dengan maksud dari penetapan sementara atas pelanggaran hukum merek.

Daftar Pustaka

- Anonim, "Film Soekarno tak jadi ditarik". Tersedia di website <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 27 Januari 2014;
- Bernstein, David H. and Andrew Gilden. "No Trolls Barred : Trademark Injunction after eBay". *The Law Journal of the International Trademark Association*. Vol. 99 No. 55. September-Oktober 2009. New York: International Trademark Association (INTA);
- Berryman, Jeff. "Thirty Years After: Anton Piller orders and the Supreme and Federal Courts of Canada". *Journal of International Commercial Law and Technology*. Vol. 2. Issue 3. September 2007. Denmark: International Association of IT Lawyers;
- Bone, Robert G. "Hunting Goodwill: a history of the concept of goodwill in Trademark Law". *Boston University Law Review*. Vol. 86 No. 547. 2006. Boston: Boston University School of Law;
- Bryer, Lanning dan Matthew Asbell. "Combining Trademark in a jointlyowned IP holding company". *The Law Journal of International Trademark Association*. Vol. 98 No. 3. May-June 2008. New York: International Trademark Association (INTA);
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 11 No. 3. Desember 2011. Semarang: Politeknik Negeri Semarang;
- Kalow, David A. and Milton Springut. "Impact of Second Circuit's Preliminary Injunction Standart After 'Salinger'". *New York Law Journal*. Vol. 246 No. 88. November 2011. New York: ALM Publication;
- Margono, Suyud. "Dampak Implementasi TRIPs Agreement terhadap prosedur upaya hukum HaKI di Indonesia". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. III No. 1. Januari 2012. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sahid;
- McLeod, Ryan. "Injunction Junction: Remembering the proper function and form of equitable relief in Trademark Law". *Duke Law and Technology Review*. Vol. 5 No. 13. Mei 2006. North Carolina: Duke University School of Law;
- Mustafa, Marni Emmy. "Upaya Penanggulangan Pelanggaran HKI berdasarkan PERMA No. 4 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan PERMA No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara. tersedia di website <http://www.pt-medan.go.id>. diakses tanggal 25 November 2013;
- Naser, Mohammad Amin. "Re-Examining the function of Trademark Law". *Chicago-*

Kent Journal of Intellectual Property.
Vol. 08 Issue 1. Fall 2008. Washington:
Washington & Lee Law School;

Speiss, Thomas J. dan Stephen M. Levine. "An
Analysis of the Factors that determine
when and how to resolve a Trademark
Dispute". *Richmond Journal of Law &
Technology*. Volume XI. Issue I. Fall 2004.
Westhampton Way. Richmond: University
of Richmond School of Law;

Wiston, Kenny. 22 Agustus 2005. "*Penetapan Se-
mentara Pengadilan Niaga untuk Pelang-
garan HKI*". tersedia di website [http://
www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). diakses tanggal
11 Oktober 2013.