

---

**KEWENANGAN PERATUN DALAM PERKARA PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH PEMERINTAH (REGULATORY AUTHORITY IN CASE OF REMOVAL OF REGISTERED MARKS BY THE GOVERNMENT)**

Oleh

Abi Harun Arroisi<sup>1</sup>, Guntur Ilman Putra<sup>2</sup>, Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: <sup>1</sup>[Abipuck27@gmail.com](mailto:Abipuck27@gmail.com), <sup>2</sup>[guntur16.gg@gmail.com](mailto:guntur16.gg@gmail.com),

<sup>3</sup>[firzhal.arzhi@ummat.ac.id](mailto:firzhal.arzhi@ummat.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 22-06-2022

Revised: 08-07-2022

Accepted: 28-07-2022

**Keywords:**

harmonisasi, kompetensi,  
sengketa merek.

**Abstract:** Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka penyelesaian sengketa Merek dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri, sedangkan Pengadilan Niaga berwenang menyelesaikan sengketa Pendaftaran Merek, sengketa Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga, Sengketa Pembatalan Merek, dan sengketa Pelanggaran Merek. Sengketa Pendaftaran Merek pada hakikatnya adalah sengketa atas Keputusan Menteri, sehingga apabila garis batas kompetensinya tidak dipertegas dapat menimbulkan tumpang tindih penyelesaian di antara kedua badan peradilan tersebut. Untuk itu dilakukanlah penelitian hukum ini, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya adalah perlu diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penentuan garis batas kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu bahwa kompetensi Pengadilan Niaga adalah semua sengketa yang telah ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk diselesaikan oleh Pengadilan Niaga dan sengketa keperdataan yang terkait dengan Merek, sedangkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Penghapusan Merek atas prakarsa Menteri dan semua Keputusan dan/atau Tindakan Menteri yang berkaitan dengan Merek yang tidak ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk diselesaikan Pengadilan Niaga.

---

**PENDAHULUAN**

Robyn-Leigh Merry and Muhammed Vally menyatakan *Administrative law is the branch*

*of public law that regulates the activities of bodies that exercise public powers and perform public functions (C Hoexter Administrative Law in South Africa (Cape Town: Juta 2007) at 2). Due to its nature and scope, administrative law permeates a number of branches of the law and the law relating to the protection of registered intellectual property is no exception. Administrative action can be questioned on the basis of either an administrative appeal or by judicial review. An appeal is indicated when the reasoning for the decision and the merits of the case are under consideration, while a review considers whether the decision was arrived at in a rational fashion. However, it is well recognised that the boundary between appeal and review is often indistinct, particularly with respect to judicial review where the focus of the review often falls on the decision itself rather than the process by which the decision was made (Op. Cit. 106).*

Secara historis, pelayanan publik di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Berdasarkan Reglement Industrieelen Eigendom 1912 Stbl. 1912-545 jo 1913-214, tercatat merek yang pertama kalinya didaftar oleh Departemen van Justitie adalah Hulpbureau Voor den Industrieelen Eigendom pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1948 tentang lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman yang meliputi pula Kantor Milik Perindustrian, Kantor Milik Perindustrian terdiri atas: (1) Bagian Pendaftaran Cap Dagang; (2) Bagian Perlindungan atas Pendapatan-pendapatan Baru (Octrooi). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Pebruari 1964 No. J.S. 4/ 4/ 4 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. J.S.4/ 4/ 24 tanggal 27 Juni 1965 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, nama Kantor Milik Perindustrian diganti menjadi Direktorat Urusan Paten yang bertugas menyelenggarakan peraturan-peraturan mengenai perlindungan penemuan dan penciptaan.

Dengan demikian, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut Direktorat Urusan Paten tidak saja menangani urusan bidang merek dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak cipta. Tahun 1966, Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan No.75/U/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian tugas Departemen. Dalam Keputusan ini Direktorat Urusan Paten berubah menjadi Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan, yang terdiri dari: (1) Dinas Pendaftaran Merek; ( 2) Dinas Paten; ( 3) Dinas Hak Cipta. Pada tahun 1969 melalui Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1969 dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan. Dengan dibentuknya Direktorat Jenderal yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan badan Peradi lan dan Perundang-undangan dipecah menjadi Direktorat Jenderal HKI.Ditinjau dari segi hukum publik, setiap tindakan kekuasaan pemerintah c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan pengakuan atau legalisasi merek (atau paten) yang dituangkan dalam bentuk sertipikat merek merupakan tindakan hukum publik bersegi satu. Bahkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 dengan sendirinya merumuskan tindakan unilateral kekuasaan pemerintah tersebut, sebagaimana disebutkan berikut: paten, yaitu “hak eksklusif dari negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Sehubungan dengan hal ini, Christ Dent,

mengemukakan tindakan unilateral pemerintah yang dituangkan dalam penerbitan sertifikat merek adalah sangat terbuka untuk diuji keabsahannya dalam kerangka pengujian tindakan administratif khususnya sebagaimana dilakukan oleh tribunal administration di Australia maupun oleh peradilan administrasi lain pada umumnya.

Dengan demikian, meskipun tindakan atau keputusan Dirjen HKI menerbitkan sertifikat sebenarnya tidak berbeda esensinya sebagaimana tindakan administratif Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah, belum lagi bila dikaitkan dengan asaskonstitutif dalam pendaftaran merek di Indonesia, yang notabene menggantikan asas first to use, sehingga pemegang Hak Merek adalah pihak yang mendaftarkan untuk pertama kalinya (*first to file*) di Direktorat Jenderal HKI. Namun oleh karena struktur hukum di Indonesia belum sepenuhnya memiliki padanan sistem administrative justice yang jelas yakni apakah merujuk kepada duality of jurisdiction atau unity of jurisdiction, maka sistem penyelesaian sengketa administrasi masih tersebar dan terfregmentasi.

Sederhananya dapat dikatakan bahwa sengketa administrasi masih banyak diadili di luar sistem kekuasaan peradilan di luar lingkungan Peratun, sebagaimana tercermin dari kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili tindakan pembatalan/ penghapusan/ pencoretan merek atau indikasi geografis, termasuk hak paten, yang sejatinya masih berada pada domain hukum administrasi. Selain itu, kedudukan komisi banding merek yang dalam diskursus hukum administrasi dikenal sebagai bagian dari pranata upaya administratif maupun sebagai tribunal yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan administrasi namun justru tidak memiliki keterkaitan dengan sistem peradilan administrasi di bawah Peratun, sebaliknya malah terkait dengan Pengadilan Niaga yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum. Anomali kedudukan Komisi Banding Merek seperti ini juga terjadi dalam kedudukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga tribunal dalam tradisi common law atau kuasi peradilan dalam tradisi civil lawyang dalam sistem hukum Indonesia menjadi tidak memiliki keterkaitan dengan fungsi Peradilan Administrasi melainkan dengan fungsi Peradilan Umum.

Jika sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak atas tanah, maka demikian pula sertifikat merek merupakan tanda bukti hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi hukum. Kedua-duanya menyangkut hak-hak keperdataan yang tidak bisa dilepaskan dari irisan hukum publik, hak-hak keperdataan tersebut harus didaftarkan kepada pemerintah melalui instansi yang berwenang. Dalam praktek hukum sehari-hari sering ditemui kesulitan dalam menentukan kriteria dan perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik sebagaimana sulitnya menentukan kriteria pihak pendaftar merek yang beriktikad baik. Kesulitan tersebut akan lebih kompleks lagi jika dikaitkan dengan persinggungan kewenangan antara hakim perdata dengan hakim Peratun dalam mengadili sengketa pertanahan. Lantas besarnya kewenangan Pengadilan Niaga yang sampai menjangkau beberapa isu hukum administrasi dalam sengketa merek atau HKI pada umumnya apakah merupakan suatu solusi dalam membangun kepastian hukum?

Peran dan tugas pemerintah dalam mendorong, memelihara, dan menjaga perkembangan kreativitas, inovasi dan/ atau kelancaran bisnis perdagangan salah satunya tercermin dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata

“intelektual” tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988: 3). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Namun jika dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari benda (properti) yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Hak Cipta;
2. Hak Kekayaan Industri, meliputi:
  - a. Paten;
  - b. Merek;
  - c. Desain Industri;
  - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. Rahasia Dagang; dan
  - f. Indikasi.

Merek dalam wujudnya sebagai tanda indikatif, atau pembeda adalah property. Artinya, merek sebagai suatu tanda kreasi yang dibuat dan digunakan sebagai pembeda barang merupakan property bagi perusahaan pemiliknya. Properti yang dilindungi dalam kerangka hukum merek, dalam batas tertentu melahirkan properti turunan (derivative) yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan daya tarik dan minat pembeli barang yang ditawarkan atau diperdagangkan di pasar. Merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap sebagai suatu ciri pembeda (a distinctive character) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain.

Manfaat penelitian ini adalah: a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur di perpustakaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mataram. b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan atau informasi serta pengetahuan ilmu hukum pidana yang lebih kongkrit bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum, khusus dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisis Pasal-Pasal yang berkonflik dengan menggunakan asas *lex specislist derogate legi generalist*.

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statueapproah*) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam hal ini yang terkait dengan perangkat desa pada setiap rezim peraturan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep hukum dan/atau pendapat para ahli hukum untuk memberikan gambaran

dan informasi tentang kewenangan peratun dalam perkara penghapusan merek terdaftar oleh pemerintah (*regulatory authority in case of removal of registered marks by the government*).

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. KEWENANGAN PERATUN DALAM SENGKETA MEREK

Perkembangan hukum mendorong pemerintah dan DPR mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelum berlaku UU No. 15/ 2001 dan berdirinya Pengadilan Niaga, PTUN masih berwenang mengadili upaya keberatan atas putusan Komisi Banding Paten maupun Komisi Banding Merek berdasarkan ketentuan yang lama. Dengan demikian terdapat arus balik legislasi dalam UU No. 20/ 2016 ini karena kembali menegaskan kewenangan Peratun, meskipun bersifat parsial, di samping kewenangan dominan Pengadilan Niaga dalam isu HKI.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, segala urusan pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, penghapusan, pembatalan dan pengawasan merek dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan instansi yang melaksanakan kewenangan tersebut dalam tataran teknis-operasional. Kementerian Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya merupakan Badan Administrasi Pemerintahan (Badan Tata Usaha Negara) yang memiliki kewenangan atributif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tata kelola merek. Namun pembuat undang-undang mendesain kewenangan Peratun dalam sengketa merek bersifat residual, sebagian besar sengketa merek, termasuk penolakan pendaftaran oleh pemerintah yang berkarakter hukum publik, kewenangannya diberikan ke Pengadilan Niaga.

Kewenangan Peratun dalam sengketa merek adalah menyangkut tindakan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri. Penghapusan merek terdaftar oleh menteri seperti ini berada dalam kerangka pengawasan pemerintah. Tindakan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dilakukan apabila:

- 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 tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun.

Selain oleh atas prakarsa pemerintah, penghapusan merek terdaftar dapat juga didasarkan atas inisiatif oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Dengan demikian, permasalahan hukum lain di luar tindakan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri seperti masalah penolakan pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran indikasi geografis ataupun dalam hal permohonan pembatalan merek dsb tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Ironisnya upaya hukum atas penolakan permohonan pendaftaran merek maupun harus diajukan terlebih dahulu melalui mekanisme upaya administratif yakni melalui Komisi Banding. Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Mengikuti kekhususan hukum acara di Pengadilan Niaga, pembuat undang-undang tampak ikut mengintrodusasi kekhususan tersebut sehingga dalam undang-undang ini, jenjang penyelesaian sengketa merek di Peratun dibuat hanya dua tingkat saja yakni setelah diputus oleh PTUN, upaya hukum selanjutnya adalah kasasi ke MA, sebagaimana ditentukan Pasal 73, yakni sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ditinjau dari kajian tentang kelembagaan Peratun, model penyelesaian sengketa penghapusan merek terdaftar tersebut di atas melengkapi sistem peradilan dua tingkat di Peratun. Rezim pemeriksaan dua tingkat terdiri dari tiga model yakni pertama model PTTUN selaku pengadilan tingkat pertama dan MA sebagai pengadilan tingkat kedua. Sedangkan, model kedua adalah PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama, dan MA sebagai pengadilan tingkat kedua. Lalu, model ketiga adalah PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan PTTUN sebagai pengadilan tingkat kedua. Kedudukan PTUN dan PTTUN dalam sistem peradilan dua tingkat adalah sebagai *originair jurisdiction* yang lazim disebut sebagai *judex factie* dan MA sebagai *apelate jurisdiction* lazim disebut juga sebagai *judex jurist*. Karakteristik utama rezim pemeriksaan 2 (dua) tingkat adalah adanya limitasi waktu penyelesaian sengketa secara ketat, tidak mengenal tahapan *dismissal proses*, pemeriksaan persiapan, replik, duplik (beberapa melarang secara tegas masuknya pihak tergugat I I intervensi dan dikeluarnya penetapan penundaan

putusan). Adapun variasi peradilan dua tingkat adalah sebagai berikut:

a) PTUN dan MA

Setelah diperiksa oleh PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama upaya hukum yang tersedia adalah langsung kasasi ke MA. Contohnya, penyelesaian sengketa Informasi Publik, Sengketa Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sengketa penghapusan merek terdaftar oleh atas prakarsa menteri.

b) PTTUN dan MA.

Dalam hal PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama, upaya hukum atas putusan PTTUN adalah kasasi ke MA, meskipun PTTUN bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama prosedur dismissal dan/atau pemeriksaan persiapan ditiadakan sebelum proses pemeriksaan perkara. Kewenangan PTTUN sebagai pengadilan TUN tingkat pertama sebelum berlaku UUAP adalah menyelesaikan perkara-perkara setelah ditempuh upaya administratif, umumnya berupa banding administratif, sebagaimana dimaksud Pasal 62 UU Peratun serta SEMA No. 2/1991. Pasca berlakunya UU No. 7/2017, yang meniadakan kewenangan PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama, maka kini praktis kewenangan PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama hanya dalam perkara Pilkada.

c) PTUN dan PTTUN

Model pemeriksaan sengketa yang hanya melibatkan PTUN dan PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dan sebagai pengadilan banding awalnya dikenal dalam perkara-perkara tertentu yang terkena pembatasan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 5/2004 Pasal 45A ayat (1) dan (2) huruf (c) UU No. 5/2004 tentang perubahan atas UU. No. 14/1970 tentang MA yang menyatakan: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan". Pola pemeriksaan perkara yang hanya melibatkan PTUN dan PTTUN kemudian juga diadopsi dalam Pasal 21 UUAP yakni dalam pemeriksaan acara pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang. Setelah diputus oleh PTUN, upaya hukum yang tersedia adalah banding ke PTTUN.

## **2. Beberapa Langkah Antisipasi Ke Depan**

### **1. Antisipasi Titik Singgung Peratun dan Pengadilan Niaga**

Mengantisipasi terjadinya persinggungan kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Peratun, Buku Pedoman Teknis Administrasi Peratun menyebutkan bahwa PTUN tidak berwenang menanggukuhkan pelaksanaan penjualan di muka umum (lelang) atas harta pailit yang dilaksanakan oleh kantor lelang atas permintaan kurator atau kreditor pemegang hak tanggungan, karena mengenai kepailitan telah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di Peradilan Umum. Demikian pula dalam hal penjualan lelang oleh kantor lelang atas permintaan kurator atau kreditor pemegang hak tanggungan untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UUK. Di samping itu, telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili gugatan terhadap kantor lelang yang menyangkut penjualan lelang sebagai pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata yang dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan kehadiran UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini, perlu diantisipasi juga terjadinya persinggungan kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Peratun. Hal ini disebabkan kewenangan Peratun dalam hal pembatalan merek bersifat parsial dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sebab pembatalan merek yang berasal dari

indikasi geografis dapat dilakukan oleh menteri sepanjang sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Artinya berbeda dengan pembatalan suatu merek terdaftar yang dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah dan atas pembatalan tersebut dapat diajukan ke PTUN dan Kasasi ke MA.

Sebaliknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai merek, menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

## **2. Urgensi Perma**

Sengketa di bidang HKI, termasuk sengketa di bidang merek, identik dengan sengketa hukum bisnis dan keperdataan. Sengketa-sengketa hukum bisnis menuntut penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, sederhana. Atas dasar karakteristik seperti ini, pembuat undang-undang mengatur upaya hukum atas penghapusan merek atas dasar inisiatif menteri diselesaikan secara dua tingkat, yakni setelah diputus di tingkat pertama langsung kasasi ke MA.

UU MIG menegaskan kewenangan Peratun dalam mengadili perkara pembatalan merek atas prakarsa menteri namun UU tersebut tidak mengatur mekanisme beracara dalam perkara tersebut. Di samping itu, sebagai suatu perkara yang memiliki karakteristik tersendiri, perlu diatur mekanisme beracara dalam perkara seperti ini. MA berwenang mengeluarkan self-regulating dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Oleh karena itu, Perma yang dibuat setidaknya materinya meliputi hal-hal antara lain:

- a. Syarat-syarat hakim khusus dalam sengketa merek;
- b. tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa merek;
- c. batas waktu pengajuan kasasi ke MA dalam perkara kasasi;
- d. Implementasi hukum acara peradilan dua tingkat yang pada umumnya bersifat terjadwal, tidak mengenal pranata hukum acara Peratun konvensional seperti dismissal proses, pemeriksaan persiapan, masuknya intervensi atau tanpa replik dan duplik.

## **3. Perlu diadakan Pelatihan Hakim Peratun di Bidang Perkara**

Merek Di samping mengadili perkara kepailitan, kewenangan Pengadilan Niaga adalah mengadili perkara di bidang HKI. Sebagai pengadilan khusus, terdapat beberapa kriteria pengangkatan hakim pada Pengadilan Niaga. Salah satu kriteria tersebut adalah hakim harus mengikuti diklat sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, idealnya hakim PTUN yang menangani perkara merek juga harus dibekali oleh pengetahuan di bidang

HKI. Untuk mengatasi kebutuhan ini, Pusdiklat Teknis Peradilan MA diharapkan merancang dan menyusun diklat di bidang HKI.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa norma Pendaftaran Merek adalah termasuk Hukum Publik, yang karakternya adalah Keputusan TUN, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri. Beberapa prosedur berkaitan dengan pendaftaran Merek yang diatur dalam UU Merek adalah prosedur Pendaftaran Merek, prosedur Perpanjangan Merek, dan Prosedur Penghapusan Merek.

1. Sebelum berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2001, badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Merek adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan TUN. Sesudah berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2001, semua sengketa Merek diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Dengan berlakunya UU Merek pada saat ini, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa Merek adalah Pengadilan Niaga dan Pengadilan TUN. Terdapat empat jenis sengketa Merek yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, yaitu sengketa akibat penolakan Pendaftaran Merek, sengketa Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga, Sengketa Pembatalan Merek, dan sengketa Pelanggaran Merek. Dari keempat jenis sengketa tersebut, hanya sengketa Pelanggaran Merek yang bersifat keperdataan, sedangkan tiga sengketa lainnya bersifat publik dan mempermasalahkan Keputusan Menteri atas pendaftaran Merek. Selain itu, sengketa keperdataan lainnya berkaitan dengan Merek yang belum diatur dalam UU Merek adalah kompetensi Pengadilan Niaga.
2. Sedangkan kompetensi Pengadilan TUN dalam sengketa Merek sebagaimana diatur dalam UU Merek hanya terbatas pada Penghapusan Merek Terdaftar yang dilakukan atas prakarsa Menteri. UU Merek tidak mengatur penyelesaian sengketa Fiktif Positif atas Merek maupun perlindungan hukum akibat adanya Keputusan dan/atau Tindakan Menteri lainnya yang berkaitan dengan Pendaftaran Merek, yang semestinya juga menjadi kompetensi Pengadilan TUN. Perlu adanya harmonisasi kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan TUN, agar tidak timbul tumpang tindih penyelesaian sengketa Merek, yaitu dengan menentukan bahwa kompetensi Pengadilan Niaga adalah semua sengketa Merek yang telah ditentukan dalam UU Merek untuk diselesaikan oleh Pengadilan Niaga dan sengketa keperdataan yang terkait dengan Merek, sedangkan kompetensi Pengadilan TUN adalah sengketa Penghapusan Merek atas prakarsa Menteri dan semua Keputusan dan/ atau Tindakan Menteri yang berkaitan dengan Merek yang tidak diatur dalam UU Merek untuk diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, seperti sengketa Permohonan Fiktif Positif atas Merek.
3. Oleh sebab itu di dalam penyusunan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada badan peradilan tertentu untuk mengadili sengketa tertentu, harus menyesuaikan antara jenis sengketa dengan lembaga peradilan yang akan dibebani untuk mengadilinya. Kemudian terhadap sengketa atas berbagai Keputusan dan/atau Tindakan Menteri terkait Merek yang tidak diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 harus diberikan perlindungan hukum melalui Pengadilan TUN, dan terhadap sengketa keperdataan yang tidak diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 harus diberikan perlindungan hukum melalui Pengadilan Niaga. Dan diharapkan Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang harmonisasi penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan TUN dan Pengadilan Niaga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Anisa Nurul Kartika. 2010. Kajian Pembatalan Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia (Sebagai Upaya Penanggulangan Potensi Sanksi Perdagangan Silang (Cross Retalation) dalam Forum WTO (World Trade Organization). Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- [2] Christ Dent. Patents As Administrative Acts: Patent Decisions for Administrative Review?. This Paper was first published in (2008) 30 Sydney Law Review 691-714.
- [3] Henry Soelistyo. 2017. Bad Faith dalam Hukum Merek. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Maharsa Arta Mulia.
- [4] O.K. Saidin. 2016. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Press.
- [5] Rahmi Jened. 2015. Hukum Merek (Trademark Law), dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group.
- [6] Robyn-Leigh Merry and Muhammed Vally. Administrative Law and Intellectual Property, De Rebus – November 2013.
- [7] Indonesia. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). Selanjutnya disingkat UU MIG.
- [8] Perkara di PTUN No. 97/G/2009/PTUN.JKT jo. Putusan PTTUN No. 253/B/2009/PT.TUN.JKT jis. Kasasi Mahkamah Agung No. 213 K/TUN/2010.