



UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM
AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS-WORLD TRADE
ORGANIZATION PADA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
MEREK DI *DISPUTE SETTLEMENT BODY-WORLD TRADE*
ORGANIZATION DAN DI PENGADILAN NIAGA INDONESIA

TESIS

PRISKILA PRATITA PENASTHIKA
1006789444

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
JAKARTA
JULI 2012





UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM
AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS-WORLD TRADE
ORGANIZATION PADA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
MEREK DI *DISPUTE SETTLEMENT BODY-WORLD TRADE*
ORGANIZATION DAN DI PENGADILAN NIAGA INDONESIA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

PRISKILA PRATITA PENASTHIKA
1006789444

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
PEMINATAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2012



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip *National Treatment* Dalam *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights-World Trade Organization* Pada Proses Penyelesaian Sengketa Merek Di *Dispute Settlement Body-World Trade Organization* dan Di Pengadilan Niaga Indonesia” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Priskila Pratita Penasthika

NPM : 1006789444

Tanda Tangan :



Tanggal : 13 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Priskila Pratita Penasthika
NPM : 1006789444
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *National Treatment* Dalam *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights-World Trade Organization* Pada Proses Penyelesaian Sengketa Merek Di *Dispute Settlement Body-World Trade Organization* dan Di Pengadilan Niaga Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H. ()

Penguji : Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M. ()

Penguji : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M ()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba-Jakarta.

Tanggal : 13 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji, hormat, dan syukur kepada Allah Tri Tunggal. Kemurahan dan perkenan-Nya telah memungkinkan Penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip *National Treatment* Dalam *Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-World Trade Organization* Pada Proses Penyelesaian Sengketa Merek Di *Dispute Settlement Body-World Trade Organization* dan Di Pengadilan Niaga Indonesia.” Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam proses penyusunan tesis ini, Penulis telah dibimbing, dibantu, dan didukung oleh banyak pihak. Dengan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada Penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di FHUI;
2. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH., MH. yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, membantu dan membagikan ilmunya kepada Penulis dalam rangka penulisan tesis ini;
3. Ibu-ibu terkasih di Tim HPI-FHUI: Ibu Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH., MH., Ibu Fatmah Jatim, SH., LL.M., Ibu Lita Arijati, SH., LL.M., dan Ibu Dr. Mutiara Hikmah, SH., M.H., yang telah memberikan kesempatan, pengertian, keleluasaan, doa dan dukungan luar biasa bagi Penulis selama proses penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di FHUI ini;
4. Mbak Tiurma M.P. Allagan, SH., MH. dan Abang Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M., yang meskipun berada di benua berbeda-beda, tak terhitung bantuan secara moral, dukungan dan doanya bagi Penulis selama masa studi dan dari awal sampai akhir proses penulisan tesis ini;

5. Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH., MH, Kepala Seksi Pertimbangan dan Litigasi, Direktorat Merek atas informasi dan diskusi-diskusi yang diberikan kepada Penulis selama melakukan penelitian dalam pembuatan tesis ini;
6. Ibu Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH., MIP atas waktu diskusi, arahan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada Penulis dalam pembuatan tesis ini;
7. Prof. dr. Alex Geert Castermans, atas dukungan moral yang diberikan kepada Penulis terkait penulisan dan menjelang sidang tesis;
8. Bapak-bapak karyawan pada Sekretariat Pascasarjana dan Perpustakaan Pascasarjana FHUI Salemba atas pelayanan prima, informasi-informasi perkuliahan dan bantuan personal yang telah diberikan selama ini;
9. Mbak Rosewitha Irawaty, SH., MLI yang telah banyak memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini di tengah-tengah tugas sehari-hari sebagai staf Sekretariat Pimpinan FHUI;
10. Bang Hadi Rahmat Purnama, SH, LLM atas diskusi-diskusi dan informasi-informasi penting terkait penulisan tesis ini yang telah diberikan kepada Penulis;
11. Bapak Raharjo Nuryono (Alm.) dan Ibu Noeke Sri Wardhani yang telah mengajarkan dan memberikan contoh nyata bagi Penulis untuk tetap bertekun dan setia pada panggilan hidup. Adik Tiatira Windansari yang telah sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian tahap akhir tesis ini, dan adik Tabita Ambar Kasih yang selalu mendukung Penulis dalam doa;
12. Irene Ellen Natasia, Gregorius Yanotama Prima, David Steven Wijaya, Victoria Sulistyowati, Vincentius Hening, Anna Karina Algustie, Johan Daniel Gunawan sahabat-sahabat terbaik Penulis sejak masa SMA yang selalu hadir dalam waktu senang maupun susah;
13. David Johansen Nainggolan, teman yang sangat menyenangkan, tempat berbagi segala cerita, dan mendukung serta memberikan semangat kepada Penulis dengan berbagai cara selama ini;
14. Lolyta Silvia, Rehnianty Octora, Melva Dumasari dan Rotua Manullang yang telah hadir sebagai sahabat-sahabat yang sungguh menentramkan;
15. Siti Budi Mulyasari dan Diana Kusumasari. Sahabat-sahabat Penulis selama menjalani studi S2. Terima kasih atas pergunjungan, cerita, dukungan dan

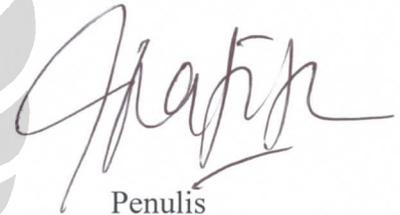


waktu bermain bersamanya selama dua tahun terakhir ini. Semoga kita masih bisa bermain bersama lagi di waktu-waktu mendatang;

16. Ceceu Eha, yang telah mau direpotkan dengan berbagai macam urusan fotokopi dan selalu memastikan Penulis untuk minum kopi, sarapan dan makan siang setiap hari selama di kampus;
17. Mas dan mbak fotokopian yang bantuannya sangat berarti dalam penyelesaian tahap akhir tesis ini.
18. setiap pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini, namun demikian semoga tesis ini dapat menginspirasi setiap pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Jakarta, 13 Juli 2012



Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priskila Pratita Penasthika
NPM : 1006789444
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Prinsip *National Treatment* Dalam *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights-World Trade Organization* Pada Proses Penyelesaian Sengketa Merek Di *Dispute Settlement Body-World Trade Organization* dan Di Pengadilan Niaga Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawar, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2012

Yang menyatakan



(Priskila Pratita Penasthika)

ABSTRAK

Nama : Priskila Pratita Penasthika
Program Peminatan : Ilmu Hukum (Program Peminatan Hukum Ekonomi)
Judul : Penerapan Prinsip *National Treatment* Dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-WTO* pada Proses Penyelesaian Sengketa Merek di *Dispute Settlement Body-WTO* dan di Pengadilan Niaga Indonesia.

Prinsip *national treatment* merupakan prinsip dasar yang diamanatkan Persetujuan TRIPs kepada negara-negara anggota WTO dalam pelaksanaan usaha perlindungan HKI. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia terikat untuk menerapkan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs ini dalam usaha perlindungan HKInya. Sejumlah putusan DSB-WTO memperlihatkan terjadinya perkembangan pemahaman prinsip *national treatment* dalam penyelesaian sengketa merek di DSB-WTO. Meskipun Indonesia tidak terikat dengan putusan-putusan DSB-WTO yang tidak melibatkannya sebagai pihak, Indonesia tetap perlu untuk mempertimbangkan putusan-putusan tersebut dalam usaha perlindungan merek yang dilakukannya. Sejumlah putusan Pengadilan Niaga terkait sengketa merek telah menunjukkan bahwa prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs ini telah diterapkan.

Kata kunci: prinsip *national treatment*, penyelesaian sengketa, merek.

ABSTRACT

Name : Priskila Pratita Penasthika
Program Peminatan : Law majoring Business Law
Judul : The Implementation of National Treatment Principle of Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-WTO for Trademark's Dispute Settlement in the *Dispute Settlement Body-World WTO* and in the Commercial Court of Indonesia.

National treatment principle is the basic principle mandated by TRIPs Agreement to the member countries of WTO in their IPR protection. As the member of WTO, Indonesia is bound to implement the TRIPs Agreement's national treatment principle in its IPR protection. Some DSB-WTO's decisions show the development of understanding of national treatment principle in trademark's dispute settlement in DSB-WTO. Although Indonesia is not bound by DSB-WTO's decisions in which Indonesia is not a party to, Indonesia still needs to consider those decisions for its IPR protection. Some of the Commercial Court of Indonesia's decisions confirm that the national treatment principle of TRIPs Agreement has been implemented in trademark's dispute settlement.

Keywords: national treatment principle, dispute settlement, trademark.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok-Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	13
E. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERSETUJUAN PEMBENTUKAN WTO, PERSETUJUAN TRIPs, DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO	23
A. Persetujuan Pembentukan WTO.....	23
1. Latar Belakang dan Proses Pembentukan WTO.....	23
2. Tujuan, Fungsi dan Prinsip-Prinsip WTO	29
3. Struktur Organisasi WTO	32
B. Persetujuan TRIPs	36
1. Sejarah dan Proses Pembentukan Persetujuan TRIPs	36
2. Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs	42



3. Dampak Keberlakuan Persetujuan TRIPs terhadap Sistem Perlindungan HKI	47
4. Posisi Negara Republik Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs.....	49
C. Penyelesaian Sengketa di WTO	50
1. Sejarah dan Proses Pembentukan DSU	50
2. Tujuan Dari Lembaga Penyelesaian Sengketa di WTO.....	54
3. Struktur Lembaga Penyelesaian Sengketa di WTO	54
4. Prosedur Penyelesaian Sengketa di WTO.....	58
BAB III HKI, MEREK DAN PRINSIP <i>NATIONAL TREATMENT</i>.....	71
A. Konsep Umum HKI	71
B. Merek dan Merek Terkenal.....	79
1. Definisi dan Fungsi Merek.....	79
2. Pengaturan dan Perlindungan Merek dalam Peraturan Perundang- undangan Indonesia.....	84
3. Pengaturan dan Perlindungan Merek dalam Persetujuan TRIPs.....	92
4. Pengaturan dan Kriteria Merek Terkenal.....	94
5. Perlindungan terhadap Merek Terkenal	100
C. Prinsip <i>National Treatment</i>	104
1. Prinsip <i>National Treatment</i> dalam Hukum Perdata Internasional	104
2. Prinsip <i>National Treatment</i> dalam Persetujuan TRIPs	105
3. Bentuk Pengaturan Prinsip <i>National Treatment</i> dalam Persetujuan TRIPs.....	110
4. Prinsip <i>National Treatment</i> dalam Perundang-undangan Merek Indonesia	113
BAB IV PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT PERSETUJUAN TRIPs DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI DSB-WTO DAN DI PENGADILAN NIAGA INDONESIA.....	116
A. Sengketa-Sengketa Merek terkait Prinsip National Treatment Persetujuan TRIPs di DSB-WTO	116



1. <i>Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry, Panel Report No. WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, 2 Juli 1998</i>	116
2. <i>US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appellate Body Report No. WT/DS176/AB/R, 2 Januari 2002</i>	119
B. Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Persetujuan TRIPs dalam Sengketa-Sengketa Merek di DSB-WTO	123
1. <i>Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry, Panel Report No. WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, 2 Juli 1998</i>	123
2. <i>US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appellate Body Report No. WT/DS176/AB/R, 2 Januari 2002</i>	129
C. Aspek HPI Sengketa-Sengketa Merek di Pengadilan Niaga Indonesia.....	138
I. Sengketa I.....	139
II. Sengketa II	143
III. Sengketa III.....	148
IV. Sengketa IV	152
1. Titik Pertalian Primer (TPP).....	155
a. Kewarganegaraan	155
b. Tempat Kediaman Individu	156
c. Status Personal Badan Hukum	156
c. Analisis TPP terhadap Sengketa I dan Sengketa II	159
2. Titik Pertalian Sekunder (TPS).....	159
a. Tempat Dilakukannya Perbuatan Hukum Formal.....	160
b. Tempat Diajukan Proses Sengketa.....	162
3. Teori-Teori HPI lainnya yang Terkait	164
a. Hukum Acara Perdata Internasional.....	164
b. Kualifikasi	165
c. Hak-Hak yang Telah Diperoleh	169
D. Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Persetujuan TRIPs dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Niaga Indonesia	171

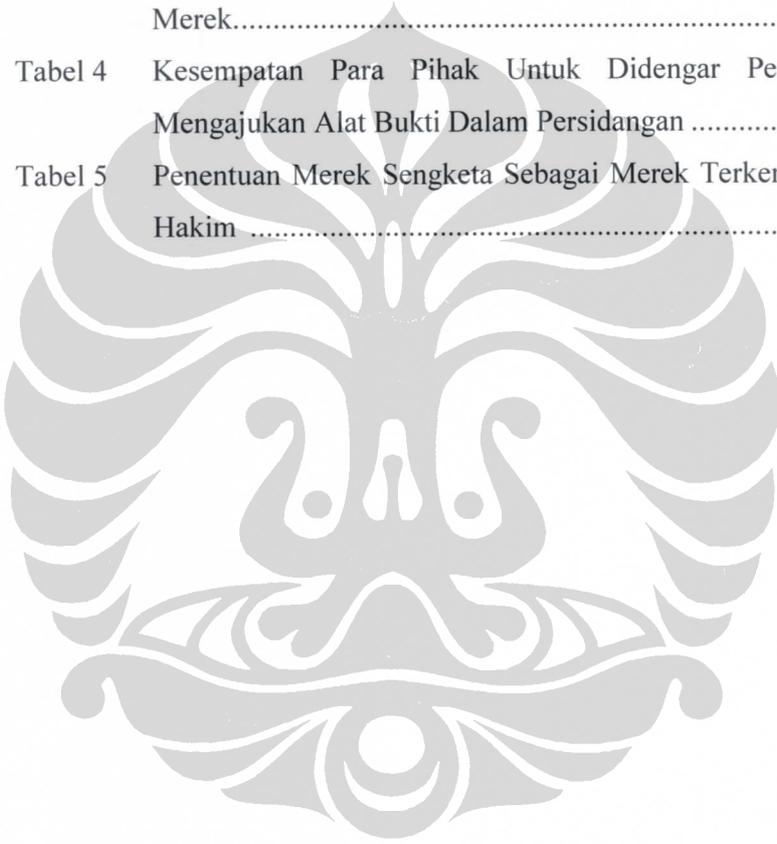


1. Hak Para Pihak untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	171
2. Alasan Pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek	173
3. Kesempatan Para Pihak untuk Didengar Pendapatnya dan Mengajukan Alat Bukti dalam Persidangan.....	176
4. Penentuan Merek Sengketa sebagai Merek Terkenal oleh Majelis Hakim	179
E. Relevansi Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Persetujuan TRIPs dalam Putusan DSB-WTO Terhadap Penerapan Prinsip <i>National Treatment</i> Persetujuan TRIPs Dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Niaga Indonesia.....	185
BAB V PENUTUP	189
A. Kesimpulan	189
B. Saran.....	193
DAFTAR PUSTAKA	195
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Pengaturan Kategori HKI dalam Persetujuan TRIPs dan Konvensi Paris	74
Tabel 2	Perbandingan Hak Para Pihak untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	173
Tabel 3	Perbandingan Alasan Pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	176
Tabel 4	Kesempatan Para Pihak Untuk Didengar Pendapatnya dan Mengajukan Alat Bukti Dalam Persidangan	179
Tabel 5	Penentuan Merek Sengketa Sebagai Merek Terkenal oleh Majelis Hakim	184



DAFTAR LAMPIRAN

1. Skema struktur organisasi WTO;
2. Putusan Panel dalam sengketa *Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry*, No. WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R 2 Juli 1998;
3. Putusan Panel dalam Sengketa *US-Section 211 Appropriations Act of 1998*, No. WT/DS176/R 6 Agustus 2001;
4. Putusan Badan Banding dalam sengketa *US-Section 211 Appropriations Act of 1998*, No. WT/DS176/AB/R 2 Januari 2002;
5. Putusan Mahkamah Agung No. 044K/N/Haki/2003 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. mengenai merek NOKIA;
6. Putusan Mahkamah Agung No. 02 K/N/HaKI/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 7 Februari 2006 mengenai merek BREADSTORY;
7. Putusan Mahkamah Agung No. 014 K/N/HaKI/2003 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai merek AQUA;
8. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai merek MUSTIKA RATU;
9. (i) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Indonesia, (ii) Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional, dan (iii) Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Indonesia;
10. (i) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 31/MPP/SK/2/1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional dan (ii) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 19/MPP/Kep/1/1998 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 31/MPP/SK/2/1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional;
11. Petikan Sertifikat Merek atas Merek NOKIA dengan No. Pendaftaran 420074, petikan Sertifikat Merek atas Merek NOK IIA dengan No. Pendaftaran 493286, petikan Sertifikat Merek atas Merek AQUA dengan No. Pendaftaran 488173, petikan Sertifikat Merek atas Merek AQUALIVA dengan No. Pendaftaran 403962 dan Petikan Sertifikat Merek atas Merek MUSTIKA RATU dengan No. Pendaftaran 325861; dan
12. Gambar etiket merek NOKIA, BREADSTORY, AQUA, MUSTIKA RATU.



DAFTAR SINGKATAN

BAM HKI	: Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual
CT	: <i>Council for TRIPs</i>
CTG	: <i>Council for Trade in Goods</i>
CTS	: <i>Council for Trade in Service</i>
DSB-WTO	: <i>Dispute Settlement Body of World Trade Organization</i>
DSU	: <i>Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes</i>
ECOSOC	: <i>United Nations Economic and Social Council</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GC	: <i>General Council</i>
HCH	: <i>Havana Club Holding</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HPI	: Hukum Perdata Internasional
IBRD	: <i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IPIC Treaty	: <i>Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits</i>
ITO	: <i>International Trade Organization</i>
MC	: <i>Ministerial Conference</i>
NIEO	: <i>New International Economic Order</i>
PPA	: <i>Protocol Provisional Application</i>
TLT	: <i>Trademark Law Treaty</i>
TPP	: Titik Pertalian Primer
TPRB	: <i>Trade Policy Review Body</i>
TPS	: Titik Pertalian Sekunder
USPTO	: <i>United States Patent and Trademark Office</i>
UU	: Undang-undang
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Era perdagangan global¹ merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan lagi bagi negara-negara di dunia. Hal ini ditandai dengan adanya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan, yaitu *World Trade Organization* (WTO) melalui *Agreement Establishing the World Trade Organization* (selanjutnya disebut dengan “Peretujuan Pembentukan WTO”).² Peretujuan ini lahir melalui perundingan yang dikenal dengan sebutan *Uruguay Round* (selanjutnya disebut dengan “Putaran Uruguay”), yang disponsori oleh negara-negara anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut dengan “GATT”).³

Peretujuan Pembentukan WTO merupakan serangkaian ketentuan yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya dalam membuat kebijakan dan praktik di bidang perdagangan barang dan jasa yang bersifat lintas batas negara, termasuk pula terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan “HKI”).⁴ Peretujuan Pembentukan WTO terdiri dari 4 *Annex* (selanjutnya disebut dengan “Lampiran”). Tiap-tiap lampiran terdiri dari

¹ Perdagangan global yang dimaksud adalah suatu sistem perdagangan yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas yang selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antarpelaku usaha yang bersifat lintas negara. Ade Maman Suherman, “Perdagangan Bebas (*Free Trade*) Dalam Perspektif Keadilan Internasional,” *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Vol. 5, No. 2. (Januari 2008), hlm. 251.

² *Agreement Establishing the World Trade Organizations*, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994, (Peretujuan Pembentukan WTO), UN Doc. No. I-31874, 1 Januari 1995.

³ Secara keseluruhan terdapat 8 Putaran (*Round*) yang disponsori oleh negara-negara anggota GATT. Penjelasan mengenai kedelapan putaran ini dapat dilihat pada Bab II.

⁴ Bhagirath Lal Das, *An Introduction to the WTO Agreements*, (Penang: Third World Network, tahun terbit tidak diketahui), hlm. 7. Untuk istilah “HKI”, lihat Indonesia (a), Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Peretujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No. 24/M/PAN/1/2000 telah ditetapkan secara resmi penggunaan istilah “Hak Kekayaan Intelektual (tanpa kata “atas”) dapat disingkat HKI atau HaKI. Lihat juga Achmad Zen Umar Purba (a), *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2005), catatan kaki nomor 1.



persetujuan-persetujuan yang mengatur di bidang perdagangan barang, jasa, HKI, dan penyelesaian sengketa. Persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam Lampiran 1, 2 dan 3 dikenal dengan sebutan *Multilateral Trade Agreements* (selanjutnya disebut dengan “Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral”), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO dan mengikat semua negara anggota WTO.⁵ Dengan demikian, negara-negara yang meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, secara langsung terikat dengan Persetujuan-persetujuan yang terdapat pada Lampiran 1, 2 dan 3 dari Persetujuan Pembentukan WTO.⁶ Selanjutnya, Persetujuan-persetujuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 disebut sebagai *Plurilateral Trade Agreements* (selanjutnya disebut dengan “Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral”), yang mengikat bagi negara-negara anggota WTO hanya apabila negara-negara tersebut meratifikasi Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral tersebut. Oleh karena itu, persetujuan-persetujuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 dari Persetujuan Pembentukan WTO ini tidak menciptakan hak dan kewajiban bagi negara-negara anggota WTO yang tidak menerima persetujuan-persetujuan tersebut.⁷

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods (selanjutnya disebut dengan “Persetujuan TRIPs”) adalah salah satu Persetujuan Perdagangan Multilateral yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO, tepatnya sebagai Lampiran 1C.⁸ Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Persetujuan Pembentukan WTO, ketentuan-ketentuan

⁵ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2), “*The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.*” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁶ Penjelasan mengenai perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Lampiran 1, 2 dan 3 dari Persetujuan Pembentukan WTO terdapat dalam BAB II.

⁷ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (3), “*The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements") are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them.*”

⁸ *Ibid.*, Annex 1C, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan TRIPs), 15 April 1994.

Persetujuan TRIPs mengikat semua negara anggota WTO.⁹ Persetujuan TRIPs mewajibkan semua negara anggota WTO untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI nasionalnya dengan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs.¹⁰ Secara umum, Persetujuan TRIPs berisi ketentuan-ketentuan terkait dengan tujuh macam HKI, yaitu: hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.¹¹ Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs merupakan ketentuan-ketentuan perlindungan HKI yang terperinci yang menciptakan keseragaman standar perlindungan HKI dan memfasilitasi pelaksanaan dari HKI,¹² antara lain pengaturan larangan untuk melakukan reservasi terhadap ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs bagi negara-negara anggota WTO¹³ dan pengaturan mengenai penegakan HKI¹⁴ serta pencegahan dan prosedur penyelesaian sengketa-sengketa HKI.¹⁵

Pengaturan HKI sebagaimana terdapat dalam Persetujuan TRIPs merupakan suatu hal yang baru dalam kerangka perdagangan dunia.¹⁶ Sebelumnya, pengaturan HKI terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional tersendiri dan terlepas dari kerangka perdagangan internasional, antara lain *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya disebut dengan “Konvensi Bern”)¹⁷ dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

⁹ Lihat catatan kaki nomor 5.

¹⁰ Persetujuan Pembentukan WTO, *op.cit.*, Pasal 16 ayat (4), “Each Member **shall ensure the conformity** of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.” jo. Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1), “**Members shall give effect to the provisions of this Agreement....**” (Cetak tebal oleh penulis.)

¹¹ Bhagirath Lal Das, *op. cit.*, hlm. 115. Lihat juga Persetujuan TRIPs, *ibid.*

¹² Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *WTO-World Economic Order, World Trade Law*, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), hlm. 208.

¹³ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 72, “**Reservations may not be entered** in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.”

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 41-50.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 63-64.

¹⁶ Bhagirath Lal Das, *op. cit.*, hlm. 115.

¹⁷ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, at Paris on July 24, 1971, and as amended on September 28, 1979*, (Konvensi Bern), UN Doc. No. 99-27.

(selanjutnya disebut dengan “Konvensi Paris”).¹⁸ Dengan dilampirkannya Persetujuan TRIPs dalam Persetujuan Pembentukan WTO, maka Persetujuan TRIPs adalah satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO.¹⁹ Alasan untuk memasukkan Persetujuan TRIPs menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO ini tidak lepas dari kenyataan bahwa HKI sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. HKI merupakan hasil kreasi pikiran yang membutuhkan perlindungan melalui pemberian hak eksklusif, dengan tujuan untuk memberikan kompensasi yang layak kepada pemegang HKI.²⁰ Namun demikian, eksklusifitas dalam produksi atau pemasaran akan mengakibatkan harga yang tinggi yang pada akhirnya dibebankan pada pembeli atau pengguna barang atau jasa.²¹ Oleh karena itu, bagian penting dalam perlindungan HKI adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan dari pembeli atau pengguna barang atau jasa.²² Pada titik inilah Persetujuan TRIPs memberikan peranannya dalam perlindungan HKI dengan mengatur aspek-aspek perdagangan dari perlindungan HKI.²³

Proses lahirnya Persetujuan TRIPs sebagai bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO ini tidak lepas juga dari adanya tarik-menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam upaya pemberian perlindungan terhadap HKI.²⁴ Secara alamiah, negara-negara maju,²⁵ sebagai pemilik modal,

¹⁸ *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979*, (Konvensi Paris), UN Doc. No. I-11851.

¹⁹ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2), “*The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as “Multilateral Trade Agreements”) are integral parts of this Agreement, binding on all Members.*” (Cetak tebal oleh penulis.)

²⁰ Bhagirath Lal Das, *op. cit.*, hlm. 115.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 211.

²⁴ Lihat Mohamed Omar Gad, “TRIPS Dispute Settlement and Developing Country Interests” dalam *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa dan Abdulqawi A. Yusuf, Editor, (tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 2008), hlm. 332.

senantiasa menghendaki adanya sistem perlindungan bagi investasi mereka.²⁶ Negara-negara maju merasa kepentingan investasi mereka, terkait dengan perlindungan HKI, akan lebih terakomodasi jika perlindungan HKI berada di bawah pengelolaan WTO karena pada forum WTO inilah semua negara melakukan transaksi umum perdagangan untuk memperjuangkan akses pasar satu sama lain.²⁷ Amerika Serikat, secara khusus, menyatakan bahwa selain perjanjian mengenai perdagangan jasa, perjanjian mengenai perlindungan HKI merupakan suatu prasyarat dalam tatanan perdagangan dunia yang baru berdasarkan WTO.²⁸ Sementara itu, negara berkembang²⁹ berusaha untuk mencegah dan menentang masuknya isu HKI dalam negosiasi GATT ini. Negara-negara berkembang lebih menghendaki *World Intellectual Property Organization* (WIPO),³⁰ sebagai sebuah organisasi internasional yang telah lebih dahulu ada, untuk mengelola perlindungan HKI. Namun, pada akhirnya usulan negara-negara maju inilah yang lebih disetujui, sehingga lahirlah Persetujuan TRIPs.³¹

Mengingat bahwa Persetujuan TRIPs merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO yang mengikat setiap negara

²⁵ Negara-negara maju yang aktif dalam menyuarakan usulan untuk memasukkan HKI sebagai bagian dari pembahasan dalam *Uruguay Round* adalah Amerika Serikat dan Komunitas Eropa. Lihat UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 4-5.

²⁶ Agus Sardjono (a), *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 163.

²⁷ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 55.

²⁸ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 210.

²⁹ Negara-negara berkembang yang cukup aktif dalam menyuarakan penentangan terhadap usulan dari negara-negara maju ini adalah India dan Brazil. Lihat UNCTAD-ICTSD, *op. cit.*, hlm. 6. Lihat juga Tim Lindsey, *et al., ed., Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 77.

³⁰ WIPO adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara khusus didirikan untuk mengkoordinasi kerja sama antar negara dalam bidang perlindungan HKI berdasarkan *Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization, signed at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979* (Konvensi WIPO), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.

³¹ Tentang pembahasan dan perdebatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang mengenai pembentukan Persetujuan TRIPs sebagai bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO secara lebih jelas dan lengkap lihat Bab II.

anggota WTO³² dan mengamanatkan negara-negara anggota WTO untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan TRIPs,³³ negara-negara berkembang yang menjadi anggota WTO, mau tidak mau, turut terikat dengan Persetujuan TRIPs ini dan harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI-nya dengan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs.

Bidang penting lainnya yang diatur dalam Persetujuan Pembentukan WTO adalah mengenai penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa ini terwujud dalam Persetujuan tentang Ketentuan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa (*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*) atau yang dikenal dengan sebutan (*Dispute Settlement Understanding*) (selanjutnya disebut dengan “DSU”).³⁴ DSU menyediakan secara spesifik aturan dan prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan implementasi dari ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan pembentukan WTO, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus atau ketentuan tambahan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam masing-masing persetujuan lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO.³⁵ Tujuan dari pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dalam WTO ini adalah sebagai bagian utama untuk menciptakan kepastian dalam sistem perdagangan internasional.³⁶ Negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang di antara mereka sesuai dengan aturan dan prosedur penyelesaian sengketa DSU.³⁷ Dengan ini, negara-negara

³² Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2).

³³ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (4), “Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.” jo. Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1), “Members shall give effect to the provisions of this Agreement...”

³⁴ *Ibid.*, Annex 2, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (selanjutnya disebut dengan “DSU”), 15 April 1994.

³⁵ DSU, *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2), “The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system.”

³⁷ *Ibid.*, Pasal 23.

anggota WTO diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang secara damai³⁸ dan dilarang untuk menggunakan cara-cara kekerasan atau tindakan sepihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang yang terjadi di antara mereka.³⁹ Prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam DSU meliputi: konsultasi, jasa baik, konsiliasi dan mediasi, Panel, Badan Banding (*Appellate Body*), implementasi putusan dan rekomendasi, dan arbitrase.⁴⁰

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam Persetujuan TRIPs adalah prinsip *national treatment*.⁴¹ Secara umum, prinsip *national treatment* berarti bahwa terhadap produk-produk impor yang masuk ke suatu negara anggota WTO harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap produk-produk dalam negeri.⁴² Dalam lingkup HKI, prinsip *national treatment* ini berlaku untuk orang dan secara khusus untuk pemegang HKI,⁴³ bukan terhadap barang atau jasanya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan-tujuan dari WTO⁴⁴ adalah dengan mengurangi perlakuan yang diskriminatif dalam perdagangan internasional (prinsip non-diskriminasi).⁴⁵

³⁸ Huala Adolf (a), *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam WTO*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), hlm. 1. Lihat juga DSU, *ibid.*, Pasal 3 ayat (7), “*The aim of the dispute settlement mechanism is to secure a positive solution to a dispute. A solution mutually acceptable to the parties to a dispute...*”

³⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

⁴⁰ Lihat BAB II untuk penjelasan secara terperinci mengenai prosedur penyelesaian sengketa ini.

⁴¹ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (1), “*Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property...*”

⁴² Bhagirath Lal Das, *op. cit.*, hlm. 15. Bandingkan dengan Sudargo Gautama (a), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 291 menyatakan bahwa prinsip *national treatment* adalah prinsip yang menentukan bahwa orang asing akan memperoleh perlakuan yang sama seperti perlakuan yang diberikan oleh suatu negara bagi warga negaranya sendiri.

⁴³ Abdulqawi A. Yusuf, “TRIPs: Background, Principles and General Provisions”, dalam *Intellectual Property and International Trade: the TRIPs Agreement*, *op. cit.*, hlm. 16.

⁴⁴ Lihat BAB II-sub bab A nomor 2 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan WTO.

⁴⁵ Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Second Edition, (New York: Cambridge University Press, 2009), hlm. 85-86. Cara lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan WTO adalah dengan mengurangi hambatan tarif dan hambatan-hambatan lainnya dalam perdagangan.

Prinsip *national treatment* adalah salah satu dari dua prinsip yang merupakan bagian dari prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam WTO.⁴⁶ Prinsip *national treatment* sendiri sudah banyak dicantumkan dalam berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan HKI, antara lain: *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Persetujuan Madrid),⁴⁷ Konvensi Roma,⁴⁸ Konvensi Bern,⁴⁹ dan Konvensi Paris.⁵⁰ Meskipun prinsip *national treatment* ini merupakan salah satu prinsip dasar yang dianut dalam WTO, secara khusus dalam Persetujuan TRIPs, masih terdapat kesulitan dan pelanggaran dalam penerapan prinsip *national treatment* oleh negara-negara

⁴⁶ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 48. Satu bagian lainnya dari prinsip non-diskriminasi adalah prinsip *most-favored nation*. Prinsip *most-favored nation* menyatakan bahwa perlakuan yang diberikan terhadap suatu barang atau jasa dari suatu negara anggota WTO harus pula diberikan terhadap barang atau jasa terhadap dari negara-negara anggota WTO lainnya. Lihat juga Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 38.

⁴⁷ *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 14 April 1891, as amended in Stockholm on 28 September 1979, (Persetujuan Madrid), 828 U.N.T.S. 389, Pasal 2, “*Nationals of countries not having acceded to this Agreement who, within the territory of the Special Union constituted by the said Agreement, satisfy the conditions specified in Article 3 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property shall be treated in the same manner as nationals of the contracting countries.*” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁴⁸ *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations, done at Rome on October 26, 1961*, (Konvensi Roma), UN Doc. No. I-7247, Pasal 2 ayat (1), “*..., national treatment shall mean the treatment accorded by the domestic law of the Contracting State in which protection is claimed: (a) to performers who are its nationals, as regards performances taking place, broadcast, or first fixed, on its territory; (b) to producers of phonograms who are its nationals, as regards phonograms first fixed or first published on its territory; (c) to broadcasting organisations which have their headquarters on its territory, as regards broadcasts transmitted from transmitters situated on its territory.*” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁴⁹ Konvensi Bern, *op. cit.*, Pasal 5 ayat (1), “*Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention.*” jo. Pasal 5 ayat (3), “*Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national authors.*” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁵⁰ Konvensi Paris, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1), “*Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.*” (Cetak tebal oleh Penulis.)

anggota WTO,⁵¹ terutama dalam usaha-usaha perlindungan HKI. Sedikitnya terdapat 2 sengketa⁵² yang pernah diselesaikan oleh *Dispute Settlement Body*-WTO (selanjutnya disebut dengan “DSB-WTO”) terkait dengan pelanggaran penerapan prinsip *national treatment* oleh negara-negara anggota WTO dalam usaha-usaha perlindungan HKI yang mereka berikan, terutama di bidang merek.

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994,⁵³ tanpa adanya pensyaratan (*reservation*).⁵⁴ Dengan diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO tanpa adanya pensyaratan (*reservation*) oleh Indonesia, maka Indonesia terikat dengan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan Pembentukan WTO, termasuk seluruh persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1, 2 dan 3, yang di dalamnya termasuk pula Persetujuan TRIPs.⁵⁵ Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengenai HKI di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs.⁵⁶

⁵¹ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hlm. 39.

⁵² Sengketa (1) *US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appellate Body Report No. WT/DS176/AB/R*, 2 Januari 2002 dan (2) *Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry*, Panel Report No. WT/DS54/R, 23 July 1998. Lihat BAB IV dari tesis ini untuk penjelasan dan analisis mengenai kedua sengketa tersebut.

⁵³ Indonesia (b), *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

⁵⁴ Ratifikasi tanpa adanya pensyaratan (*reservation*) ini sesuai dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (5), “**No reservations may be made in respect of any provision of this Agreement. Reservations in respect of any of the provisions of the Multilateral Trade Agreements may only be made to the extent provided for in those Agreements...**” Lihat juga Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 72, “**Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.**” Pensyaratan (*reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Lihat Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, Pasal 1 angka (5). (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁵⁵ Persetujuan Pembentukan WTO, *ibid.*, Pasal 2 ayat (2), “**The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as “Multilateral Trade Agreements”) are integral parts of this Agreement, binding on all Members.**” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁵⁶ Penyesuaian peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIPs menjadi suatu hal yang mutlak terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (4) Persetujuan Pembentukan WTO dan Pasal 1 ayat (1) Persetujuan TRIPs.

Perlindungan hukum terhadap HKI sendiri bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia sudah mempunyai peraturan mengenai HKI. Peraturan yang secara khusus yang mengatur mengenai merek pada masa Hindia Belanda adalah *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912*.⁵⁷ Peraturan tersebut adalah peraturan yang diterapkan di Belanda, yang diberlakukan di Hindia Belanda atas dasar asas konkordansi.⁵⁸ Peraturan HKI yang berlaku selama masa penjajahan tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang–Undang Dasar 1945.⁵⁹ Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, barulah terbit peraturan perundang–undangan pertama di bidang HKI melalui UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.⁶⁰ Setelah itu berbagai peraturan perundang–undangan mengenai HKI di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu.

Salah satu penyesuaian peraturan perundang–undangan dalam bidang HKI di Indonesia adalah penyesuaian peraturan perundang–undangan di bidang merek. *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912*⁶¹ yang berlaku di masa Hindia Belanda dicabut dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.⁶² Selanjutnya, UU ini diubah dengan UU No. 19 Tahun 1992.⁶³ UU No. 19 Tahun 1992 ini merupakan penyesuaian terhadap Konvensi Paris yang

⁵⁷ Hindia Belanda (a), *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912*, Staatsblad 1912-545 jo. Staatsblad 1913-214. Peraturan HKI pada masa Hindia Belanda yang secara khusus mengatur tentang hak cipta adalah Hindia Belanda (b), *Auterswet 1912*, Staatsblad 1912-600.

⁵⁸ Hindia Belanda (c), *Indische Staatsregeling 1925*, Staatsblad 1925-415, Pasal 131 ayat (2).

⁵⁹ Indonesia (d), *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal II Aturan Peralihan berbunyi: “*Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*” Setelah perubahan ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002, Pasal II Aturan Peralihan ini diganti dengan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan dengan rumusan, “*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*”

⁶⁰ Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, UU No. 21 Tahun 1961, LN No. 290 Tahun 1961, TLN No. 2341.

⁶¹ Hindia Belanda (a), *op. cit.*

⁶² Indonesia (e), UU No. 21 Tahun 1961, *op. cit.*

⁶³ Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Merek*, UU No. 19 Tahun 1992, LN No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490.

telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.⁶⁴ Selanjutnya, UU No. 19 Tahun 1992 tersebut diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997⁶⁵ sebagai akibat diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO oleh Indonesia yang mengakibatkan keterikatan terhadap Persetujuan TRIPs. UU No. 14 Tahun 1997 ini kemudian diubah lagi dengan UU No. 15 Tahun 2001 sebagai penyempurnaan penyesuaian terhadap ketentuan Persetujuan TRIPs.⁶⁶ UU No. 15 Tahun 2001 inilah yang pada saat ini berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek di Indonesia.

Penyesuaian peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs dan berbagai perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia⁶⁷ ini ternyata tidak menghindarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran merek yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di Indonesia, terutama terkait dengan merek terkenal asing. Pelanggaran tersebut berupa permohonan pendaftaran merek dengan itikad buruk dan permohonan serta penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak asing, yang mengakibatkan adanya sengketa pembatalan merek. Padahal ini merupakan suatu hal yang dilarang berdasarkan peraturan merek di Indonesia.⁶⁸

⁶⁴ Indonesia (g), *Keputusan Presiden tentang Mengesahkan: 1. "Paris Convention for the Protection of Industrial Property" tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi, 2. "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" yang Telah Ditandatangani di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967, Keppres No. 24 Tahun 1979.* (Nomor Lembaran Negara tidak berhasil diketahui.)

⁶⁵ Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek*, UU No. 14 Tahun 1997, LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681.

⁶⁶ Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.

⁶⁷ Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty*. *Trademark Law Treaty* telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Indonesia (j), *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Trademark Law Treaty*, Keppres No. 17 Tahun 1997. (Nomor Lembaran Negara tidak berhasil diketahui.)

⁶⁸ Lihat Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 4, "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik." dan Pasal 6 ayat (1) huruf (b), "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

Terkait dengan prinsip *national treatment* sebagaimana terdapat dalam Persetujuan TRIPs, dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga tidak diatur secara tegas tentang prinsip *national treatment* ini. Tidak diurnya prinsip *national treatment* secara tegas dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini bukan berarti Indonesia tidak perlu memberlakukan prinsip *national treatment* dalam perlindungan merek. Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Persetujuan Pembentukan WTO, setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia, wajib untuk menyesuaikan hukum, peraturan dan prosedur administratif nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan Pembentukan WTO beserta persetujuan-persetujuan lampirannya.⁶⁹ Selanjutnya, terkait dengan prinsip *national treatment*, dalam Pasal 3 Persetujuan TRIPs dinyatakan bahwa setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia, wajib untuk tetap memberlakukan prinsip *national treatment*, terutama dalam hal pemberian perlindungan merek kepada warga-warga negara anggota WTO lainnya dalam wilayah teritorialnya,⁷⁰ termasuk pula dalam proses penyelesaian sengketa merek-merek asing di pengadilan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: Penerapan Prinsip *National Treatment* Dalam *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights-World Trade Organization* Pada Proses Penyelesaian Sengketa Di *Dispute Settlement Body-World Trade Organization* Dan Di Pengadilan Niaga Indonesia.

B. Pokok-Pokok Permasalahan

Pembahasan mengenai sengketa merek dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai sengketa merek dagang. Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, ada tiga pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

⁶⁹ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (4), “*Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.*” jo. Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1), “*Members shall give effect to the provisions of this Agreement...*”

⁷⁰ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (1), “*Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property,....*” (Cetak tebal oleh penulis.)

1. Bagaimanakah DSB-WTO memutus dugaan pelanggaran prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs yang dilakukan negara-negara anggota WTO dalam suatu sengketa merek?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia?
3. Bagaimanakah relevansi putusan DSB-WTO sehubungan dengan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam suatu sengketa merek terhadap penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui analisis dan putusan DSB-WTO sehubungan dengan dugaan pelanggaran prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs yang dilakukan negara-negara anggota WTO dalam suatu sengketa merek.
2. Mengetahui penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.
3. Menganalisis relevansi putusan DSB-WTO sehubungan dengan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam suatu sengketa merek terhadap penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.

D. Kerangka Teori

Prinsip *national treatment* adalah salah satu bentuk dari teori timbal-balik dan pembalasan dalam Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut dengan “HPI”). Teori timbal-balik dan pembalasan dalam HPI menyiratkan kondisi orang asing, pengakuan daripada keputusan asing, dan penggunaan hukum asing.⁷¹ Timbal-balik dan pembalasan ini bisa menjadi pengecualian terhadap penggunaan hukum asing dalam suatu Negara pada penyelesaian sengketa-sengketa terkait dengan HPI. Hukum asing yang oleh kaidah HPI hakim harus dipergunakan,

⁷¹ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hlm. 286.

akhirnya kita saksikan tidak dipakai pula, karena tidak terpenuhi syarat timbal-balik atau harus dilakukan pembalasan.⁷² Namun, bukan berarti dengan tidak terpenuhinya syarat timbal-balik dalam suatu Negara, lalu hukum asing yang seyogyanya dipergunakan menjadi tidak dipergunakan. Penggunaan timbal-balik dalam HPI bukanlah suatu syarat mutlak.⁷³

Timbal-balik dalam HPI dibedakan menjadi dua yaitu, timbal-balik formil dan timbal-balik materiil.⁷⁴ Dalam timbal-balik formil tidak diketahui secara pasti apa yang akan menjadi perlakuan dalam tiap-tiap Negara⁷⁵ karena yang ditentukan hanyalah perlakuan yang sama, tanpa ada rincian pasti bentuk-bentuk perlakuan yang sama tersebut. Sedangkan dalam timbal-balik materiil diatur secara terperinci perlakuan-perlakuan yang akan diberikan. Jadi, dalam timbal-balik materiil ini, segala sesuatu menjadi lebih konkrit, lebih riil daripada dalam bentuk formal di atas tadi.⁷⁶ Dengan istilah timbal-balik formil ini dikedepankan bahwa orang asing akan diperlakukan sama seperti warga negara sendiri, dengan syarat bahwa di negara orang asing yang bersangkutan warga negara awak pun diperlakukan demikian.⁷⁷ Ada dua bentuk dari timbal-balik formil yaitu asimilasi dengan warga negara, yang menentukan bahwa orang asing akan memperoleh perlakuan yang sama seperti warga negara sendiri atau disebut juga dengan perlakuan nasional (*national treatment*) dan klausula “bangsa yang paling diutamakan” (*most favored nation*).⁷⁸

Prinsip *most favored nation* menghendaki sebuah negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada warga-warga negara asing (selanjutnya disebut dengan “WNA”) dari negara-negara yang terikat dalam satu perjanjian yang sama

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 287.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 291.

⁷⁵ Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian Ke-5, buku ke-6, edisi ke-2, cet. ke-1, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 149.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 149.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 149-150.

dengannya.⁷⁹ Sebagai contoh misalnya: dalam melaksanakan isi dari *Asean Free Trade Agreement*,⁸⁰ Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama bagi pelaku usaha yang berasal dari Singapura dan pelaku usaha yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN lainnya yang melakukan perdagangan di wilayah Indonesia. Indonesia dilarang untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada pelaku usaha yang berasal dari Singapura dibandingkan dengan perlakuan yang diberikannya kepada pelaku usaha yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Selanjutnya, prinsip *national treatment* menghendaki sebuah negara untuk memberikan kepada warga negara dari negara yang terikat satu perjanjian yang sama dengannya, perlakuan yang sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap warga negaranya sendiri.⁸¹ Jadi, dengan *national treatment* orang asing di suatu negara dipersamakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya seperti warga negara sendiri.⁸²

Dalam kerangka WTO, prinsip *national treatment* adalah bagian dari prinsip non-diskriminasi yang merupakan prinsip dasar WTO.⁸³ Perlakuan yang diskriminatif merupakan karakteristik kebijakan proteksionisme dalam perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara selama masa krisis ekonomi besar di sekitar tahun 1930-an.⁸⁴ Kebijakan diskriminatif dalam perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara pada saat itu telah mengakibatkan krisis ekonomi dan politik yang berujung pada Perang Dunia II.⁸⁵ Sebab, kebijakan diskriminatif dalam perdagangan telah melahirkan kebencian di antara negara-negara, para pedagang dan pekerja yang telah didiskriminasi. Kebencian tersebut

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 151.

⁸⁰ *Asean Free Trade Agreement*, atau yang dikenal dengan sebutan AFTA adalah perjanjian kerjasama di bidang perdagangan antara negara-negara anggota *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN).

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 149.

⁸² *Ibid.*, hlm. 150.

⁸³ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op.cit.*, hlm. 48. Lihat juga Peter van den Bossche, *op.cit.*, hlm. 38.

⁸⁴ Peter van den Bossche, *ibid.*, hlm. 321.

⁸⁵ *Ibid.*

mengakibatkan hubungan internasional yang buruk dan lahirnya konflik politik dan ekonomi.⁸⁶ Selain itu, kebijakan yang diskriminatif telah mengganggu jalannya pasar dengan kehadiran produk dan jasa yang lebih mahal dan/atau dengan kualitas lebih rendah. Akhirnya, warga-warga negara dari negara yang melakukan kebijakan diskriminatif yang harus membayar ‘harga’ atas kebijakan tersebut.⁸⁷ Oleh karena itulah, pengurangan perlakuan yang diskriminatif antar negara-negara anggotanya dalam melakukan perdagangan internasional menjadi salah satu tujuan utama dari WTO,⁸⁸ yang diwujudkan dengan pemberlakuan prinsip *national treatment*.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kerancuan, maka dalam tulisan ini telah dilakukan pembatasan definisi dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan, yaitu:

1. Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari negara yang berbeda, secara garis besar diimplementasikan dalam bentuk transaksi ekspor dan impor. Ciri-cirinya antara lain, para pelakunya saling tidak mengenal, pengiriman barang melintasi batas negara, pembayaran dalam mata uang yang disepakati, prosedurnya cukup kompleks, memerlukan jasa pihak ketiga dan merupakan sektor yang banyak dan sering diatur (*heavy regulation*).⁸⁹
2. Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut dengan “HKI”) secara luas, adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan, dan kesenian.⁹⁰ HKI ini terdiri dari 2 bidang yaitu, hak cipta yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang terkait

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 321. Lihat juga hlm. 86.

⁸⁹ Eddie Rinaldy, *Kamus Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm. 275.

⁹⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO), *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use* (WIPO Intellectual Property Handbook), WIPO Publication No. 489E, 2001, hlm. 3, <<http://www.wipo.int/export/sites/www/aboutip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>>, diunduh 10 Mei 2008. “*Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields.*”

dengan hak cipta, dan hak milik industrial yang terdiri dari merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi geografis, dan perlindungan dari persaingan curang.⁹¹

3. Merek adalah tanda 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.⁹²
4. Merek dagang adalah 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.⁹³
5. Prinsip *national treatment* adalah prinsip yang menyatakan bahwa orang asing akan memperoleh perlakuan yang sama seperti warga negara sendiri.⁹⁴
6. Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan–hubungan dan peristiwa–peristiwa antara warga (-warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik–titik pertalian dengan stelsel–stelsel dan kaidah–kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan–lingkungan kuasa tempat, (pribadi), dan soal–soal.⁹⁵
7. Titik Pertalian Primer (TPP) adalah hal–hal dan keadaan–keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI.⁹⁶
8. Titik Pertalian Sekunder (TPS) adalah faktor–faktor dan keadaan–keadaan yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada stelsel–stelses hukum yang dipertautkan.⁹⁷

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

⁹⁴ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hlm. 291.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

⁹⁶ Sudargo Gautama (c), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian I, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 27.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian hukum normatif (doktriner). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini sering disebut pula penelitian hukum kepustakaan.⁹⁸ Dalam tulisan ini akan dianalisis penerapan prinsip *national treatment* terkait dengan perlindungan merek yang terdapat di dalam putusan-putusan DSB-WTO dan di Pengadilan Niaga Indonesia.

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁹⁹ Dalam tulisan ini akan diberikan pemaparan mengenai gambaran atau keadaan penerapan prinsip *national treatment* dalam putusan-putusan DSB-WTO dan putusan-putusan Pengadilan Niaga Indonesia sehubungan dengan penyelesaian sengketa merek.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁰⁰ Data-data tersebut adalah data yang berasal dari buku-buku meliputi berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum, khususnya yang terkait dengan WTO, HKI, Merek dan prinsip *national treatment*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁰¹ Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum. Bahan pustaka hukum, berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan

⁹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 13-14.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 10.

¹⁰⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 24.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 21.

menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁰² Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.¹⁰³ Penggunaan bahan hukum primer atau yang sering disebut dengan sumber primer menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai landasan bagi penelitian ini. Dalam tulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI; secara khusus perundang-undangan mengenai merek di Indonesia, traktat-traktat yang berkaitan dengan bidang HKI dan perdagangan internasional; secara khusus dalam ranah WTO dan putusan-putusan DSB-WTO dan Pengadilan Niaga Indonesia terkait dengan sengketa merek. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini karena bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga diperoleh landasan teoritis yang kuat dan jelas dalam penelitian ini. Contoh dari bahan hukum sekunder, antara lain adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.¹⁰⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional (HPI), HKI secara khusus di bidang merek, dan perdagangan internasional dalam ranah WTO. Tulisan ini juga menggunakan bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan digunakan sebagai bahan untuk mencari data pendukung yang diperlukan. Bahan hukum tertier ini terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan buku register perkara di pengadilan.¹⁰⁵ Bahan hukum tertier yang digunakan dalam tulisan ini adalah kamus bahasa, kamus hukum, dan direktori pengadilan¹⁰⁶ untuk memperoleh putusan-putusan pengadilan mengenai sengketa merek. Selain itu

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.* hlm. 33.

¹⁰⁶ Penggunaan istilah “direktori pengadilan” ini mengikuti istilah yang dipergunakan dalam *website* Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung di Indonesia yang menunjukkan arsip putusan-putusan pengadilan yang ada.

juga, berbagai artikel dari internet yang berkaitan dengan HPI, merek dan WTO akan digunakan sebagai data dalam tulisan ini.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan mewawancarai (1) Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH., MH., Kepala Seksi Pertimbangan dan Litigasi Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan (2) Ibu Cita Citrawinda Noerhadi, SH., LL.M., sebagai akademisi sekaligus praktisi di bidang HKI. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan merek dan praktik penyelesaian sengketa merek dan untuk melengkapi informasi mengenai hal bersangkutan yang telah diperoleh melalui pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen.

Metode analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari sebagai objek penelitian.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini akan dianalisis peraturan perundang-undangan merek, traktat-traktat yang berkaitan dengan bidang HKI dan perdagangan internasional (WTO), dan putusan-putusan DSB-WTO dan Pengadilan Niaga Indonesia sehubungan dengan penerapan *national treatment* yang diberikan dalam rangka perlindungan merek.

Bentuk laporan penelitian dalam tesis ini adalah berupa deskriptif analitis, yaitu menjelaskan gambaran penerapan prinsip *national treatment* di DSB-WTO dan di Pengadilan Niaga Indonesia sehubungan dengan perlindungan merek.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dari penelitian ini akan terdiri dari 5 bab yang akan menuntun pada penjelasan yang berkelanjutan sampai pada kesimpulan penelitian ini.

BAB I - PENDAHULUAN

Sebagai langkah awal dalam tulisan ini, bagian pendahuluan diperlukan untuk membangun konsep dan tujuan yang jelas dalam mengerjakan penelitian. Bab ini terdiri dari penjelasan latar belakang penulisan, pokok permasalahan,

¹⁰⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *op.cit.*, hal. 67.

tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II - PERSETUJUAN PEMBENTUKAN WTO, PERSETUJUAN TRIPs DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO

Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Pada sub-bab pertama dipaparkan sekilas mengenai sejarah pembentukan, fungsi, tata organisasi dalam Persetujuan Pembentukan WTO, termasuk pula mengenai hubungan antara WTO dan WIPO, yang dimaksudkan untuk menjadi pengantar dalam pembahasan mengenai Persetujuan TRIPs. Selanjutnya pada sub-bab kedua dipaparkan mengenai Persetujuan TRIPs yang mencakup paparan mengenai sejarah pembentukan, tujuan, prinsip dan dampak keberlakuannya terhadap sistem perlindungan HKI. Pada sub-bab ketiga dibahas mengenai penyelesaian sengketa di WTO yang meliputi paparan mengenai sejarah pembentukan dan prosedur penyelesaian sengketa yang terdapat dalam WTO.

BAB III – HKI, MEREK DAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT*

Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Dalam sub-bab pertama dijelaskan mengenai konsep umum HKI untuk menghantarkan pada penjelasan sub-bab kedua mengenai merek, yang di dalamnya mencakup pembahasan mengenai definisi, fungsi, perlindungan merek, termasuk untuk merek terkenal yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Persetujuan TRIPs. Dalam sub-bab ketiga dijelaskan mengenai prinsip *national treatment*, yang di dalamnya mencakup pembahasan mengenai definisi, konsep dan bentuk pengaturan prinsip *national treatment* dalam HPI dan Persetujuan TRIPs.

BAB IV-ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN DSB-WTO DAN PENGADILAN NIAGA INDONESIA

Dalam bab ini dibahas mengenai penerapan prinsip *national treatment* dalam putusan-putusan DSB-WTO dan Pengadilan Niaga Indonesia terkait dengan sengketa merek. Pembahasan mengenai penerapan prinsip *national treatment*

dalam bab ini dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan DSB-WTO dan Pengadilan Niaga Indonesia yang terkait dengan sengketa merek.

Sub-bab pertama membahas mengenai kasus posisi dari sengketa-sengketa merek yang terjadi di DSB-WTO. Selanjutnya, dalam sub-bab kedua dari bab ini membahas penerapan prinsip *national treatment* dalam penyelesaian sengketa merek di DSB-WTO. Sub-bab ketiga membahas mengenai kasus posisi dan aspek HPI dari putusan-putusan Pengadilan Niaga Indonesia terkait sengketa merek terkenal. Pada sub-bab keempat dibahas penerapan prinsip *national treatment* dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dari sub-bab kedua dan sub-bab keempat tersebut diperoleh kesimpulan mengenai penerapan prinsip *national treatment* sehubungan dengan perlindungan merek di WTO dan Indonesia, yang selanjutnya akan dianalisis relevansi putusan DSB-WTO terkait penerapan prinsip *national treatment* terkait sengketa merek dengan penerapan prinsip *national treatment* sehubungan dengan penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.

BAB V - PENUTUP

Dalam Bab ini dipaparkan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini, yang terdiri dari sub-bab kesimpulan dan saran.



BAB II

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN WTO, PERSETUJUAN TRIPs DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO

A. Persetujuan Pembentukan WTO

1. Latar Belakang dan Proses Pembentukan WTO

Terjadinya krisis ekonomi besar di sekitar tahun 1930-an telah mengakibatkan lahirnya usaha-usaha pembentukan tatanan ekonomi internasional setelah Perang Dunia II, salah satunya dengan pembentukan *Economic and Social Council* (selanjutnya disebut dengan “ECOSOC”)¹⁰⁸ sebagai organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan “PBB”).¹⁰⁹ Pada saat itu disepakati bahwa kedamaian tidak hanya dihasilkan dengan tidak adanya kekerasan, tetapi juga meliputi aspek sosial dan ekonomi yang penting dalam membangun kedamaian dunia yang efektif.¹¹⁰

Selama berlangsungnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memprakarsai pembentukan lembaga ekonomi internasional untuk mengisi tujuan-tujuan kebijakan perekonomian internasional.¹¹¹ Pada tahun 1944 diadakan Konferensi Bretton Woods yang berhasil membentuk *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD).¹¹² IMF¹¹³ dan IBRD¹¹⁴ adalah

¹⁰⁸ United Nations (a), *Charter of the United Nations* 1945, sebagaimana terakhir kali diubah pada 24 September 1973, Pasal 61. ECOSOC adalah badan utama dari PBB yang bertugas sebagai forum utama untuk membicarakan persoalan sosial dan ekonomi internasional, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada negara-negara anggota PBB. Lihat juga “Background Information”, <<http://www.un.org/en/ecosoc/about/>>, diunduh tanggal 10 Februari 2012.

¹⁰⁹ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 11.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

¹¹¹ Huala Adolf (b), *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Edisi revisi ke-4, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 48.

¹¹² *Bretton Woods Conference* adalah konferensi moneter dan keuangan yang diadakan oleh PBB di Bretton Woods, New Hampshire pada tanggal 1-22 Juli 1944. Konferensi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengadakan serangkaian peraturan sehubungan dengan sistem moneter internasional setelah Perang Dunia II berakhir. Dalam *Bretton Woods Conference* ini dihasilkan pembentukan *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for*

lembaga multilateral yang bergerak hanya di bidang keuangan.¹¹⁵ Pada saat terbentuknya IMF dan IBRD, persoalan yang berkaitan dengan perdagangan belum didiskusikan terlalu dalam. Namun demikian, telah ada kesadaran pada masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga internasional yang secara khusus bergerak di bidang perdagangan, untuk melengkapi fungsi dari IBRD dan IMF.¹¹⁶ Pada rapat pertama ECOSOC di bulan Februari 1946, ECOSOC menerima rancangan resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk mengadakan konferensi dalam bidang perdagangan dalam rangka pembentukan *International Trade Organization* (ITO).¹¹⁷

Sebuah Panitia Persiapan (*Preparatory Committee*) untuk membentuk lembaga internasional di bidang perdagangan ini telah dibentuk pada bulan Februari 1946 dan mengadakan pertemuan pertama di London pada bulan Oktober 1946.¹¹⁸ Pembahasan mengenai rancangan Piagam ITO diadakan pertama kali di Jenewa pada tahun 1947. Oleh karena perundingan yang alot, sampai berakhirnya konferensi di Jenewa ini, Piagam ITO dianggap belum sempurna dan masih

Reconstruction and Development (IBRD). "U.S. Department of State, Office of the Historian", <<http://history.state.gov/milestones/1937-1945/BrettonWoods>>, diunduh tanggal 18 Maret 2012.

¹¹³ IMF bertugas untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional dan stabilitas nilai tukar mata uang, memfasilitasi pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional dan menyediakan sumber-sumber keuangan bagi anggota-anggotanya dalam menyeimbangkan kesulitan pembayaran dan mengurangi tingkat kemiskinan dari negara-negara anggotanya. "About the IMF", <<http://www.imf.org/external/about/overview.htm>>, diunduh tanggal 18 Maret 2012.

¹¹⁴ IBRD bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara yang memiliki pendapatan kecil dengan cara mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan melalui pinjaman, jaminan, produk-produk pengelolaan resiko dan layanan analisis. "International Bank for Reconstruction and Development", <<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html>>, diunduh tanggal 18 Maret 2012.

¹¹⁵ Robert A. Weaver dan Delphine A. Abellard, *The Functioning of the GATT System*, (Deventer: Kluwer Law and Taxation, 1993), hlm. 2.

¹¹⁶ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 78. Lihat juga Huala Adolf (c), *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 102-103.

¹¹⁷ Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, *op. cit.*, hlm. 3. Lihat juga Peter van den Bossche, *ibid.*, hlm. 78.

¹¹⁸ Peter van den Bossche, *Ibid.*

memerlukan negosiasi lebih lanjut. Piagam ITO dijadwalkan untuk selesai terbentuk pada saat Konferensi Havana awal tahun 1948.¹¹⁹

Bersamaan dengan diadakannya perundingan Piagam ITO, diadakan pula perundingan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang merupakan suatu persetujuan multilateral yang mengatur mengenai pengurangan tarif secara timbal-balik dan ketentuan umum lainnya terkait dengan tarif, yang awalnya akan dijadikan sebagai lampiran dari Piagam ITO.¹²⁰ Perundingan yang membahas mengenai GATT ini selesai lebih cepat dibandingkan dengan pembahasan Piagam ITO. Oleh karena itu, dalam perundingan diusulkan bahwa GATT akan diberlakukan lebih dahulu, tanpa perlu menunggu selesainya perundingan mengenai pembentukan Piagam ITO.¹²¹ Akhirnya, GATT efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 1948, setelah *Protocol Provisional Application* (PPA) ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 23 negara yang ikut serta dalam perundingan. Penandatanganan PPA ini disetujui untuk memberlakukan GATT 1947,¹²² sambil menunggu penyelesaian pembentukan Piagam ITO.¹²³

Akhirnya, pada bulan Maret 1948 perundingan tentang pembentukan Piagam ITO selesai, sehingga terbentuklah Piagam ITO yang disahkan di Havana sehingga dikenal dengan sebutan Piagam Havana. Di dalam Piagam ITO ini diatur mengenai ketentuan dasar dalam perdagangan internasional dan persoalan-persoalan ekonomi internasional lainnya.¹²⁴ Namun, piagam ini tidak pernah berlaku dan ITO tidak pernah terbentuk. Penyebab utamanya adalah karena Amerika Serikat, sebagai pelaku utama dalam perdagangan dunia, menyatakan

¹¹⁹ Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, *op. cit.*, hlm. 4

¹²⁰ Huala Adolf (b), *op. cit.*, hlm. 49. Lihat juga Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 78.

¹²¹ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 78. Lihat juga Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *The World Trade Organization, Law, Practice and Policy*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 2.

¹²² Dalam penulisan ini, GATT disebut dengan “GATT 1947” untuk membedakannya dengan GATT 1994 yang merupakan salah satu perjanjian lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO.

¹²³ Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, *op. cit.*, hlm. 4.

¹²⁴ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 79.

bahwa negaranya tidak akan meratifikasi Piagam Havana tersebut.¹²⁵ Dengan tidak disahkannya Piagam ITO yang mengakibatkan gagalnya pembentukan ITO, GATT 1947 dilanjutkan untuk tetap berlaku berdasarkan PPA.¹²⁶

Pada awalnya, GATT 1947 memang adalah sebuah perjanjian multilateral yang dimaksudkan untuk menjadi lampiran dari Piagam ITO (Piagam Havana), berada di bawah ITO dan bukanlah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan.¹²⁷ Namun, dengan gagalnya pembentukan ITO, negara anggota GATT 1947 telah menggunakan GATT 1947 sebagai forum untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional.¹²⁸ Dengan ini, secara perlahan GATT 1947 telah bertransformasi menjadi organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional secara *de facto*.¹²⁹

Sejak berdiri, GATT 1947 telah mensponsori berbagai macam perundingan-perundingan utama/pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran (*round*). Putaran atau perundingan ini membahas mengenai pengurangan tarif dan hambatan lainnya dalam perdagangan internasional.¹³⁰ Putaran-putaran perundingan tersebut bertujuan untuk mempercepat liberalisasi¹³¹ perdagangan

¹²⁵ Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, *op. cit.*, hlm. 5. Dominasi Amerika Serikat dalam bidang perdagangan internasional pada saat itu, mempengaruhi negara-negara lain untuk tidak ikut serta pula dalam perjanjian atau organisasi perdagangan internasional yang tidak melibatkan Amerika Serikat sebagai negara peserta di dalamnya. Lihat juga Peter van den Bossche, *ibid.*, hlm. 80.

¹²⁶ Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, *ibid.*

¹²⁷ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 80.

¹²⁸ Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, *op.cit.*, hlm. 7.

¹²⁹ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 13. Lihat juga Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 80.

¹³⁰ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 5.

¹³¹ Liberalisasi adalah suatu proses atau usaha untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan (mis: tata negara dan ekonomi). Kata “liberal” diartikan sebagai bersifat bebas atau berpandangan luas dan terbuka. Dengan demikian “liberalisasi perdagangan internasional” dalam kalimat ini diartikan sebagai suatu proses atau usaha untuk menerapkan paham kebebasan atau keterbukaan dalam perdagangan internasional. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

internasional.¹³² Sejarah mencatat bahwa ada 8 perundingan yang dilakukan oleh GATT 1947, perundingan-perundingan tersebut adalah:

1. *Geneva Round (1947)*;
2. *Annecy Round (1949)*;
3. *Torquay Round (1950-1951)*;
4. *Geneva Round (1953-1956)*;
5. *Dillon Round (1960-1961)*;
6. *The Kennedy Round (1962-1967)*;
7. *Tokyo Round (1973-1979)*; dan
8. *Uruguay Round (1986-1994)*

Lima putaran perundingan pertama berfokus pada pembahasan mengenai pengurangan tarif dalam perdagangan internasional.¹³³ Sedangkan, 3 putaran perundingan terakhir berfokus pada pembahasan mengenai hambatan non-tarif. Perundingan yang membahas mengenai hambatan non-tarif ini lebih kompleks dan sulit dibandingkan pembahasan mengenai pengurangan tarif karena hambatan non-tarif telah menjadi suatu hambatan yang berkembang secara lebih serius dibandingkan dengan hambatan tarif.¹³⁴

Pada pelaksanaan Putaran Uruguay¹³⁵ tahun 1990, Menteri Perdagangan dari Italia, Renato Ruggiero, mengajukan idee mengenai pembentukan sebuah organisasi perdagangan internasional baru.¹³⁶ Selanjutnya pada bulan April 1990, Kanada mengusulkan secara formal pembentukan suatu badan perdagangan dunia yang mengatur mengenai instrumen-instrumen multilateral sehubungan dengan perdagangan internasional.¹³⁷ Usulan ini ditanggapi dengan cukup positif oleh negara-negara anggota GATT 1947, khususnya negara-negara yang pada saat itu

¹³² Huala Adolf (c), *op. cit.*, hlm. 99.

¹³³ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 81.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Istilah “Putaran Uruguay” merupakan padanan dari istilah “*Uruguay Round*”. Demi konsistensi penulisan, dalam tesis ini digunakan istilah “Putaran Uruguay”.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 83

tergabung dalam Uni Eropa¹³⁸ yang juga mengajukan proposal pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional di tahun 1990.¹³⁹ Namun, Amerika Serikat dan negara-negara berkembang menolak usulan pembentukan organisasi perdagangan internasional baru ini karena adanya ketakutan terhadap lahirnya supranasionalisme dalam perdagangan internasional dan penolakan negara-negara besar dalam perdagangan untuk memberikan kesamaan hak suara dengan negara-negara lainnya.¹⁴⁰

Pada bulan November 1991, Uni Eropa, Kanada dan Meksiko mengeluarkan suatu rancangan lengkap mengenai pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional baru, yang digunakan sebagai dasar untuk perundingan-perundingan selanjutnya dalam rangka pembentukan organisasi perdagangan dunia baru.¹⁴¹ Perkembangan selanjutnya adalah pembahasan isi rancangan tersebut disertai dengan perubahan-perubahannya agar dapat diterima oleh semua negara, khususnya Amerika Serikat.¹⁴² Akhirnya pada bulan Desember 1993 dicapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan suatu organisasi internasional.¹⁴³ Usulan ini kemudian disahkan menjadi persetujuan akhir yang disebut dengan *The Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan WTO dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan Pembentukan WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional.¹⁴⁴ Berbeda halnya dengan GATT 1947 yang tidak memiliki status hukum (*legal personality*) yang jelas sebagai sebuah organisasi internasional, WTO dinyatakan memiliki status hukum sebagai sebuah organisasi internasional dan memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan sehubungan dengan

¹³⁸ Huala Adolf (b), *op. cit.*, hlm. 116-117.

¹³⁹ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 83.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Huala Adolf (b), *op. cit.*, hlm. 117.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 1, "*The World Trade Organization (hereinafter referred to as "the WTO") is hereby established.*"

pelaksanaan fungsi dan tugasnya.¹⁴⁵ Selain itu, WTO juga dilengkapi dengan struktur organisasi yang jelas, termasuk pula kewenangan untuk mengambil keputusan.¹⁴⁶

Lahirnya WTO ini membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT 1947. Pertama, WTO mengambil alih fungsi GATT 1947¹⁴⁷ dan menjadikannya salah satu persetujuan yang terdapat dalam Lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO.¹⁴⁸ Kedua, prinsip-prinsip GATT 1947¹⁴⁹ menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam persetujuan-persetujuan WTO, khususnya *General Agreement on Trade in Services* (selanjutnya disebut dengan “GATS”), *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (selanjutnya disebut dengan “TRIMs”), dan Persetujuan TRIPs.¹⁵⁰

2. Tujuan dan Fungsi WTO

Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan dari Persetujuan Pembentukan WTO, terdapat empat tujuan utama WTO, yaitu:¹⁵¹

- a) untuk meningkatkan standar hidup;
- b) untuk mencapai kesempatan kerja yang penuh;
- c) untuk meningkatkan pendapatan riil dan permintaan yang efektif; dan
- d) untuk memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa.

¹⁴⁵ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 8.

¹⁴⁶ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 14.

¹⁴⁷ Ada 3 fungsi GATT 1947, yaitu: pertama, sebagai suatu *perangkat aturan* perdagangan yang mengatur transaksi perdagangan antar negara anggota GATT 1947. Kedua, sebagai sebuah *forum perundingan perdagangan* yang mengupayakan pengurangan rintangan-rintangan yang mengganggu liberalisasi perdagangan. Ketiga, sebagai *forum penyelesaian sengketa dagang* yang terjadi antar negara anggota GATT 1947. Lih. Huala Adolf (c), *op. cit.*, hlm. 98-102.

¹⁴⁸ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Annex 1A, *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (GATT 1994), 15 April 1994.

¹⁴⁹ Ada 6 prinsip GATT 1947, yaitu: prinsip *most-favoured nation* (Pasal 1 GATT 1947), prinsip *national treatment* (Pasal 3 GATT 1947), prinsip larangan pembatasan kuantitatif (Pasal 11 GATT 1947), prinsip perlindungan melalui tarif (Pasal 11 GATT 1947), prinsip resiprositas (paragraf 3 Pembukaan GATT 1947), dan prinsip perlakuan khusus bagi negara kurang berkembang (Pasal 36-38 GATT 1947).

¹⁵⁰ Huala Adolf (b), *op. cit.*, hlm. 97.

¹⁵¹ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pembukaan paragraf 1 dan 2. Lihat juga Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 85.

Dalam mencapai keempat tujuan tersebut di atas, WTO harus memperhatikan kebutuhan akan pelestarian lingkungan dan kebutuhan dari negara-negara berkembang. Dengan ini, dalam mencapai tujuan-tujuannya, WTO menekankan pula pada persoalan-persoalan lingkungan dan sosial. Selain itu, ditekankan pula pentingnya integrasi dengan negara-negara berkembang, dan secara khusus dengan negara-negara kurang berkembang¹⁵² dalam sistem perdagangan dunia.¹⁵³ Dengan memperhatikan tujuan-tujuan dari WTO, kurang tepat apabila dikatakan bahwa WTO hanya berkaitan dengan liberalisasi perdagangan tanpa memperhatikan penurunan kualitas lingkungan dan kemiskinan global.¹⁵⁴ Untuk mencapai tujuan-tujuannya WTO tersebut, terdapat dua cara yang digunakan, yaitu dengan mengurangi hambatan-hambatan tarif dan hambatan-hambatan lainnya dalam perdagangan dan mengurangi perlakuan yang diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional.¹⁵⁵

Secara umum, fungsi utama dari WTO adalah untuk menyediakan kerangka kelembagaan dalam rangka pelaksanaan hubungan perdagangan antarnegara anggotanya sehubungan dengan implementasi persetujuan-persetujuan dan berbagai instrumen hukum lainnya, yang terdapat dalam lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO.¹⁵⁶

Secara lebih terperinci, terdapat lima fungsi WTO. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Persetujuan Pembentukan WTO sendiri, yaitu:¹⁵⁷

¹⁵² Istilah “negara kurang berkembang” dalam Tesis ini digunakan sebagai padanan dari istilah “*least-developed country*”.

¹⁵³ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 85.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁵⁵ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pembukaan paragraf 3, “*Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations.*” Lihat juga Peter van den Bossche, *ibid.*, hlm. 86.

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1), “*The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.*”

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 3.

- “1. *The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements;*
2. *The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement. The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference;*
3. *The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes in Annex 2 to this Agreement.*
4. *The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism provided for in Annex 3 to this Agreement;*
5. *With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.”*

Fungsi WTO di atas diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

1. WTO akan memfasilitasi pelaksanaan, pengaturan dan operasi, dan lebih lanjut tujuan-tujuan dari Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral, dan akan menyediakan pula kerangka untuk pelaksanaan, pengaturan dan operasi menyediakan kerangka institusional umum untuk memimpin hubungan perdagangan antar-anggotanya dalam hal terkait dengan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral;
2. WTO akan menyediakan suatu wadah untuk negosiasi di antara anggota-anggotanya berkaitan dengan hubungan perdagangan multilateral mereka mengenai hal-hal yang terdapat dalam persetujuan-persetujuan dalam Lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO ini. WTO juga dapat menyediakan sebuah forum untuk negosiasi lebih lanjut lagi diantara para anggotanya berkaitan dengan hubungan perdagangan multilateral mereka, dan sebuah kerangka untuk mengimplementasikan hasil-hasil dari negosiasi tersebut, sepanjang ditentukan oleh Konferensi Tingkat Menteri;

3. WTO akan mengelola pemahaman terhadap Aturan-Aturan dan Prosedur-Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa yang terdapat dalam Lampiran 2 dari Persetujuan Pembentukan WTO ini;
4. WTO akan mengelola Mekanisme Pengawasan Kebijakan Perdagangan, seperti yang tersedia dalam Lampiran 3 dari Persetujuan Pembentukan WTO ini;
5. Dengan maksud untuk mencapai hubungan yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan ekonomi global, WTO akan bekerja sama, apabila diperlukan, dengan IMF dan dengan IBRD dan agen-agen terafiliasinya.

3. Struktur Organisasi WTO¹⁵⁸

Struktur organisasi WTO yang mendasar diatur dalam Pasal 4 Persetujuan Pembentukan WTO. Panitia dan kelompok kerja lainnya ditambahkan dan dimasukkan dalam struktur organisasi WTO seiring dengan berjalannya perundingan-perundingan yang terjadi selama berdirinya WTO.¹⁵⁹

Struktur organisasi di WTO meliputi Konferensi Tingkat Menteri/*Ministerial Conference* (selanjutnya disebut dengan “MC”) sebagai struktur tertinggi, Dewan Umum/*General Council* (selanjutnya disebut dengan “GC”), DSB-WTO dan Badan Pemeriksa Kebijakan Perdagangan/*Trade Policy Review Body* (selanjutnya disebut dengan “TPRB”) sebagai organ-organ di bawah MC. Selanjutnya, sebagai organ-organ yang lebih rendah lagi terdapat dewan-dewan khusus, panitia-panitia dan kelompok-kelompok kerja. Selain itu, terdapat pula Sekretariat WTO. Tidak sama halnya dengan organisasi internasional lainnya, WTO tidak memiliki badan tetap yang dapat menjadi media dialog antara WTO dan masyarakat.¹⁶⁰

a) Konferensi Tingkat Menteri/*Ministerial Conference*

Konferensi Tingkat Menteri/*Ministerial Conference* adalah badan tertinggi WTO, yang terdiri dari perwakilan setingkat menteri dari

¹⁵⁸ Lihat Lampiran 1 mengenai skema struktur organisasi WTO.

¹⁵⁹ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 117.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

seluruh negara anggota WTO dan melakukan pertemuan setiap dua tahun sekali. MC ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait seluruh ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral dari WTO.¹⁶¹ Selain itu, MC juga memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari negara-negara anggota WTO.¹⁶²

b) Dewan Umum/*General Council*

Dewan Umum/*General Council* adalah badan eksekutif tetap dari WTO,¹⁶³ yang terdiri dari diplomat-diplomat setingkat duta besar dari seluruh negara anggota WTO¹⁶⁴ dan melakukan pertemuan, umumnya, satu kali dalam dua bulan dan bertempat di Sekretariat WTO di Jenewa.¹⁶⁵ GC ini dipimpin oleh seorang ketua, yang berasal dari perwakilan negara-negara anggota WTO dalam GC untuk periode kerja selama satu tahun. Pertemuan dan hasil pertemuan dari GC ini bersifat sangat rahasia dan tidak terbuka untuk publik. Umumnya, setelah pertemuan dilangsungkan Ketua dari GC dan/atau Direktur Jendral yang dibantu oleh jurubicara akan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan hasil-hasil pertemuan. Hanya pertemuan dan hasil pertemuan yang dinyatakan telah terbuka bagi publik saja yang dapat diakses oleh publik.¹⁶⁶

GC bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan WTO sehari-hari, mengadopsi pengaturan anggaran keuangan WTO, dan membuat pengaturan-pengaturan dalam rangka melaksanakan kerja sama yang

¹⁶¹ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (1).

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

¹⁶³ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 17.

¹⁶⁴ Persetujuan Pembentukan, WTO, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (2).

¹⁶⁵ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 121.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 122

efektif dengan organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah.¹⁶⁷ Sama halnya dengan MC, GC memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dari Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral.¹⁶⁸

c) Badan Penyelesaian Sengketa/*Dispute Settlement Body* dan Badan Pemeriksa Kebijakan Perdagangan/*Trade Policy Review Body*

Selain fungsi sebagaimana telah disebutkan dalam poin b di atas, GC juga mempunyai fungsi penting sehubungan dengan penyelesaian sengketa dan pemeriksaan terhadap kebijakan perdagangan dari negara-negara anggotanya.¹⁶⁹ Secara formal, kedua fungsi ini berada pada Badan Penyelesaian Sengketa/*Dispute Settlement Body* dan Badan Pemeriksa Kebijakan Perdagangan/*Trade Policy Review Body*. Namun, pada prakteknya DSB-WTO dan TPRB adalah organ yang sama dengan GC.¹⁷⁰ Baik DSB-WTO atau TPRB dapat dipimpin oleh seorang ketua dan membuat peraturan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁷¹

d) Dewan-dewan Khusus

Pada satu tingkat di bawah GC, terdapat tiga dewan khusus, yaitu (i) *Council for Trade in Goods* (selanjutnya disebut dengan “CTG”), (ii) *Council for Trade in Service* (selanjutnya disebut dengan “CTS”) dan (iii) *Council for TRIPs* (selanjutnya disebut dengan “CT”). Masing-masing dewan tersebut bertanggung jawab atas persetujuan-persetujuan yang berbeda dari lampiran Persetujuan Pembentukan WTO. CTG bertanggung jawab atas fungsi dari Persetujuan-persetujuan Multilateral yang terdapat pada Lampiran 1A dari Persetujuan Pembentukan WTO,

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 9 ayat (2).

¹⁶⁹ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 17.

¹⁷⁰ *Ibid.* Lihat juga Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 122.

¹⁷¹ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (3) dan (4).

CTS bertanggung jawab atas fungsi dari GATS, dan CT bertanggung jawab atas fungsi dari Persetujuan TRIPs.¹⁷²

Anggota dari ketiga dewan khusus ini adalah semua negara anggota WTO yang dapat melakukan pertemuan sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Ketiga dewan ini juga dapat membuat peraturan¹⁷³ dan organ-organ yang berada di bawah mereka,¹⁷⁴ selama diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

e) Sekretariat WTO & Direktur Jendral

Sekretariat WTO berada di Jenewa, Swiss dan dipimpin oleh seorang Direktur Jendral, yang dipilih oleh MC.¹⁷⁵ Direktur Jendral bertugas untuk menunjuk anggota dan staf dari Sekretariat WTO dan menentukan tugas mereka berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh MC.¹⁷⁶

Secara umum, tugas utama dari Sekretariat WTO adalah: (i) untuk menyediakan dukungan profesional dan teknis untuk seluruh organ WTO, (ii) untuk menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang yang menjadi anggota WTO, (iii) untuk mengawasi dan menganalisis perkembangan dari perdagangan dunia, (iv) untuk memberikan saran kepada pemerintah calon negara anggota WTO, (v) untuk menyediakan informasi kepada publik dan media, (vi) untuk menyediakan dukungan administratif dan bantuan hukum bagi panel dalam penyelesaian sengketa di WTO.¹⁷⁷

¹⁷² *Ibid.*, Pasal 4 ayat (5).

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (6).

¹⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

¹⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

¹⁷⁷ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 135.

B. Persetujuan TRIPs

1. Sejarah dan Proses Pembentukan Persetujuan TRIPs

Persetujuan Pembentukan WTO terdiri dari 4 Lampiran yang tiap Lampirannya terdiri dari persetujuan-persetujuan di bidang perdagangan internasional. Berikut adalah persetujuan-persetujuan yang menjadi lampiran-lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO:¹⁷⁸

“Lampiran 1:

Lampiran 1A:

1. *Multilateral Agreements on Trade in Goods*
2. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*
3. *Agreement on Agriculture*
4. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*
5. *Agreement on Textiles and Clothing*
6. *Agreement on Technical Barriers to Trade*
7. *Agreement on Trade-Related Investment Measures*
8. *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*
9. *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*
10. *Agreement on Preshipment Inspection*
11. *Agreement on Rules of Origin*
12. *Agreement on Import Licensing Procedures*
13. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*
14. *Agreement on Safeguards*

Lampiran 1B:

General Agreement on Trade in Services and Annexes

Lampiran 1C:

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods

Lampiran 2:

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes

Lampiran 3:

Trade Policy Review Mechanism

Lampiran 4: *Plurilateral Trade Agreements*

1. *Agreement on Trade in Civil Aircraft*

¹⁷⁸ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, *List of Annexes*.

2. *Agreement on Government Procurement*
3. *International Dairy Agreement*
4. *International Bovine Meat Agreement*

Persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam Lampiran 1, 2, dan 3 disebut sebagai *Multilateral Trade Agreements* (Persetujuan-Persetujuan Perdagangan Multilateral), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO dan mengikat semua negara anggota WTO.¹⁷⁹ Sedangkan Lampiran 4 disebut sebagai *Plurilateral Trade Agreements*, menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO bagi negara-negara yang menerimanya dan hanya mengikat bagi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, Lampiran 4 ini tidak menciptakan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang tidak menerima persetujuan-persetujuan tersebut.¹⁸⁰

Persetujuan TRIPs merupakan “instrumen baru” dari HKI dalam kerangka perdagangan internasional.¹⁸¹ Ada tiga alasan yang mendasari pernyataan Persetujuan TRIPs dianggap sebagai instrumen baru. *Pertama*, karena dengan adanya Persetujuan TRIPs inilah untuk pertama kalinya, ketentuan HKI diatur dalam sebuah perjanjian internasional yang menjadi bagian dalam kerangka perdagangan internasional. *Kedua*, dalam Persetujuan TRIPs inilah untuk pertama kalinya, dua cabang HKI yaitu hak cipta dan hak milik industrial diatur dalam satu perjanjian internasional. *Ketiga*, di dalam Persetujuan TRIPs lah untuk pertama kalinya terdapat pengaturan mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Persetujuan TRIPs.¹⁸²

HKI dan perdagangan mempunyai hubungan dan pengaruh satu sama lain. Pencapaian liberalisasi dalam perdagangan internasional akan menjadi sulit untuk terwujud apabila HKI yang terkait dengan barang dan/atau jasa yang

¹⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2), “*The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.*”

¹⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

¹⁸¹ UNCTAD-ICTSD, *op. cit.*, hlm. 2.

¹⁸² Joanna Schmidt-Szalewski, “The International Protection of Trademarks After the Trips Agreement”, *Duke Journal of Comparative & International Law*, Volume 9:189 Tahun 1998, hlm. 191.

diperdagangkan tidak dilindungi di negara tujuan perdagangan.¹⁸³ Hubungan antara HKI dan perdagangan didasari oleh dua hal. Pertama, pembajakan yang meluas, pemalsuan barang, dan pelanggaran HKI lainnya merupakan suatu hambatan dalam perdagangan. Sebab, ketersediaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan melawan hukum (*illegal*) tersebut mengurangi akses pasar terhadap barang dan/atau jasa yang sesungguhnya sah (*legal*).¹⁸⁴ Hal ini tentunya dapat mengganggu kelancaran dalam perdagangan internasional, termasuk investasi dan perkembangan inovasi.¹⁸⁵ Kedua, hubungan antara HKI dan perdagangan lahir dengan adanya perjanjian-perjanjian pengalihan HKI (perjanjian lisensi).¹⁸⁶

Secara historis, kelahiran Persetujuan TRIPs dilatarbelakangi perbedaan kepentingan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal itu dimulai sekitar tahun 1970 ketika negara-negara berkembang berupaya membentuk *New International Economic Order* (selanjutnya disebut dengan “NIEO”).¹⁸⁷ Upaya untuk membentuk NIEO ini diwujudkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 3201-S.VI tentang *Declaration on the Establishment of a New International Economic Order*.¹⁸⁸ Tujuan yang hendak dicapai oleh NIEO adalah menciptakan suatu mekanisme dalam rangka memfasilitasi alih teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu upaya yang diusulkan negara-negara berkembang untuk memperoleh akses ke teknologi dari negara-negara maju yang dilindungi HKI adalah dengan cara mengurangi perlindungan HKI di negara-negara berkembang. Usulan ini ditentang keras oleh

¹⁸³ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 743.

¹⁸⁴ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 697.

¹⁸⁵ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 743.

¹⁸⁶ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 697.

¹⁸⁷ NIEO adalah serangkaian kebijakan multilateral yang bersifat komprehensif dan bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara dunia ketiga dalam ranah perekonomian dunia. Proposal NIEO ini dibicarakan untuk pertama kalinya pada *Non-Aligned Movement Conference* yang diselenggarakan di Algiers pada bulan September 1973. Adam Sneyd, “New International Economic Order”, <http://globalautonomy.ca/global1/glossary_entry.jsp?id=EV.0027>, diunduh tanggal 18 Maret 2012.

¹⁸⁸ United Nations (b), *Resolutions adopted by the General Assembly No. 3201-S.VI on the Establishment of a New International Economic Order*, A/RES/S-6/3201, tanggal 1 Mei 1974.

negara-negara maju, yang justru sedang berupaya melindungi teknologi dan karya intelektual mereka di dalam wilayah teritorial negara-negara berkembang.¹⁸⁹ Pada akhirnya NIEO ini tidak berjalan sebagaimana direncanakan karena tidak mendapatkan tanggapan positif dari negara-negara maju, yang dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan transnasional mereka.¹⁹⁰

Pada bulan November 1980, Amerika Serikat mengusulkan *Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* dalam forum Putaran Uruguay. Proposal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kerugian yang dialami oleh Amerika Serikat akibat terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangan antarnegara. Usulan Amerika Serikat ini didukung oleh Masyarakat Eropa (*European Community*) yang mengusulkan *Proposal of Guidelines and Objectives*.¹⁹¹ Dasar pertimbangan masuknya materi HKI menjadi salah satu bahan pembahasan dalam perundingan Putaran Uruguay ini adalah karena ketidakefektifan penegakan perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang HKI¹⁹² yang telah ada selama ini. Ketidakefektifan dari perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur HKI disebabkan oleh (i) tidak diaturnya ketentuan mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang HKI dalam perjanjian-perjanjian internasional HKI yang ada,¹⁹³ (ii) rendahnya keikutsertaan negara-negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut¹⁹⁴ dan (iii) negara-negara peserta dari perjanjian

¹⁸⁹ UNCTAD-ICTSD, *op. cit.*, hlm. 3. Upaya perlindungan teknologi dan karya intelektual dari negara-negara maju ini juga terkait dengan kepentingan investasi mereka di negara-negara berkembang.

¹⁹⁰ Achmad Zen Umar Purba (b), *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, (Jakarta-Bandung: Badan Penerbit FHUI dan PT Alumni, 2011), hlm. 96. Pada tahun 1981 di *Cancun Summit on International Development Issues*, Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, secara sepihak menyatakan penghentian dari NIEO. Adam Sneyd, *loc. cit.*

¹⁹¹ UNCTAD-ICTSD, *op. cit.*, hlm. 4-7.

¹⁹² Perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur HKI dan telah ada sebelum lahirnya Persetujuan TRIPs, antara lain adalah Konvensi Bern, Konvensi Paris, Konvensi Roma, dan Persetujuan Madrid. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut berada di bawah pengelolaan WIPO.

¹⁹³ Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit.*, hlm. 55. Lihat Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 743. Lihat juga Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 210.

¹⁹⁴ Peter van den Bossche, *ibid.*, hlm. 743. Lihat juga Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *ibid.*, hlm. 210.

internasional tersebut umumnya adalah pelanggar HKI.¹⁹⁵ Dengan diusulkannya pembahasan mengenai perlindungan HKI dalam perundingan Putaran Uruguay, negara-negara maju mengharapkan akan adanya standar pengaturan yang lebih baik terhadap HKI yang diikuti dengan pengaturan mekanisme pelaksanaan perlindungan HKI,¹⁹⁶ terlebih lagi dengan meningkatnya arus perdagangan yang melintasi batas-batas negara.

Negara-negara berkembang menolak untuk menggunakan GATT 1947 sebagai forum untuk mengelola perlindungan HKI karena menganggap bahwa GATT 1947 adalah forum yang “dimiliki” oleh negara-negara maju.¹⁹⁷ Oleh karena itu, negara-negara berkembang merasa bahwa kepentingan mereka, terkait dengan perlindungan HKI, akan tidak diperhatikan dalam perundingan-perundingan dalam GATT 1947.¹⁹⁸ Negara-negara berkembang lebih menghendaki agar pengelolaan perlindungan HKI tetap berada di bawah wewenang WIPO. Sebaliknya, negara-negara maju enggan menggunakan keberadaan WIPO untuk mengelola perlindungan HKI, karena menurut mereka perjanjian-perjanjian yang berada di bawah sistem administrasi WIPO kurang memuaskan dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk kepentingan industri mereka yang telah memanfaatkan penggunaan teknologi. Selain itu juga, muncul anggapan dari negara-negara maju bahwa perjanjian-perjanjian WIPO yang telah ada tidak membentuk standar yang cukup untuk perlindungan HKI dan WIPO tidak menyediakan mekanisme yang cukup untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ada.¹⁹⁹ Menurut Penulis, anggapan negara-negara maju bahwa perjanjian-perjanjian WIPO telah tidak

¹⁹⁵ Peter van den Bossche, *ibid.*, hlm. 743. Lihat juga Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *ibid.*, hlm. 210.

¹⁹⁶ UNCTAD-ICTSD, *op. cit.*, hlm. 3.

¹⁹⁷ Anthony D'amato dan Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, (Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1996), hlm. 209. Argentina, Brazil dan India adalah negara-negara berkembang yang cukup keras menentang usulan dari negara-negara maju. Lihat Agus Sardjono (b), “Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan,” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008), hlm 6.

¹⁹⁸ Anthony D'amato dan Doris Estelle Long, *ibid.*

¹⁹⁹ UNCTAD-ICTSD, *op. cit.*, hlm. 3.

membentuk standar yang cukup bagi perlindungan HKI disebabkan karena adanya kesempatan bagi negara-negara peserta untuk melakukan pengesahan (*reservation*)²⁰⁰ ketika melakukan ratifikasi atau akses terhadap perjanjian-perjanjian WIPO tersebut.²⁰¹ Negara-negara maju lebih memilih GATT 1947 disebabkan oleh berkembangnya pendapat bahwa GATT 1947 adalah forum yang lebih tepat untuk mengelola perlindungan HKI karena pada forum itulah semua negara melakukan transaksi umum perdagangan untuk memperjuangkan akses pasar satu sama lain.²⁰² Lebih lagi, hal yang dibicarakan dalam kerangka GATT 1947 hanyalah aspek-aspek dagang dari HKI.²⁰³ Selain itu, negara-negara maju juga berargumen bahwa perlindungan HKI secara global akan meningkatkan arus teknologi dan investasi ke negara-negara berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi dari negara-negara berkembang itu sendiri dalam perkembangan ekonomi dan perdagangannya.²⁰⁴ Perdebatan pendapat antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang ini telah mengakibatkan persidangan-persidangan dalam Putaran Uruguay berjalan dengan cukup alot.²⁰⁵

Pada akhirnya perdebatan ini dimenangkan oleh negara-negara maju yang ditandai dengan dimasukkannya Persetujuan TRIPs menjadi salah satu dari 22 persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO. Negara-negara berkembang yang awalnya menolak masuknya materi HKI dalam kerangka perdagangan internasional menyadari bahwa pengaturan perlindungan HKI melalui peraturan yang bersifat multilateral lebih menguntungkan mereka dibandingkan dengan tekanan secara unilateral yang akan mereka dapatkan

²⁰⁰ Lihat Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka (5).

²⁰¹ Lihat Konvensi Bern, *op. cit.*, Pasal 30. Lihat juga Konvensi Roma, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (1).

²⁰² Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit.*, hlm. 55

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries-The TRIPS Agreement and Policy Options*, (Penang: Third World Network, 2000), hlm. 23.

²⁰⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit.*, hlm. 47.

nantinya dari negara-negara lain sehubungan dengan ketersediaan perlindungan HKI yang layak dalam wilayah teritorial mereka.²⁰⁶

Sama halnya dengan Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO, Persetujuan TRIPs mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Negara-negara berkembang diperbolehkan untuk menunda keberlakuan dari Persetujuan TRIPs ini sampai pada tanggal 1 Januari 2000, kecuali untuk ketentuan Pasal 3 mengenai prinsip *national treatment*, Pasal 4 mengenai prinsip *most-favoured nation* dan Pasal 5 mengenai pengecualian keberlakuan Pasal 3 dan 4.²⁰⁷ Sedangkan bagi negara-negara kurang berkembang, Dewan TRIPs memutuskan untuk menunda keberlakuan Persetujuan TRIPs sampai pada 1 Juli 2013 atau sampai negara-negara kurang berkembang tersebut tidak lagi berstatus sebagai negara kurang berkembang, kecuali untuk ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Persetujuan TRIPs.²⁰⁸

2. Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs

Secara umum, tujuan dari Persetujuan TRIPs terdapat dalam bagian Pembukaan dari Persetujuan TRIPs, yaitu:

“... to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade...”²⁰⁹

“Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives...”²¹⁰

²⁰⁶ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 743.

²⁰⁷ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 65 ayat (2).

²⁰⁸ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 803.

²⁰⁹ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pembukaan paragraf 1.

²¹⁰ *Ibid.*, Pembukaan paragraf 4.

“Recognizing also the special needs of the least-developed country Members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable technological base...”²¹¹

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 1 Pembukaan Persetujuan TRIPs tersebut menunjukkan perlunya usaha-usaha untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional dan pengaturan yang efektif dalam ranah HKI, yang tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat substantif tetapi juga ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan, mekanisme penyelesaian sengketa dan ketentuan khusus untuk kepentingan negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Dengan satu syarat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjadi hambatan untuk dilakukannya perdagangan.²¹²

Selain itu, diakui pula keberadaan dari tujuan kepentingan publik dalam sistem perlindungan HKI untuk skala nasional dan perhatian terhadap kebutuhan khusus dari negara-negara kurang berkembang untuk diberikan fleksibilitas yang maksimal dalam menerapkan ketentuan dan pengaturan dari Persetujuan TRIPs, sehingga mereka dapat menciptakan teknologi dasar yang layak dan kokoh.²¹³ Pengakuan terhadap kedua hal tersebut dalam tujuan HKI merupakan tuntutan dari negara-negara berkembang selama proses perundingan pembentukan Persetujuan TRIPs ini.²¹⁴

Apabila diperhatikan, ketiga pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan Persetujuan TRIPs sebagaimana terdapat dalam bagian Pembukaan Persetujuan TRIPs tersebut mencerminkan perdebatan antara kepentingan-kepentingan dari negara-negara maju di satu sisi dan kepentingan-kepentingan dari negara-negara berkembang dan kurang berkembang di sisi lain dalam perundingan pembentukan Persetujuan TRIPs.²¹⁵ Namun demikian, sebagaimana telah diatur dalam bagian

²¹¹ *Ibid.*, Pembukaan paragraf 5.

²¹² Abdulqawi A. Yusuf, *op. cit.*, hlm. 11.

²¹³ Sisule F. Musungu, “The TRIPs Agreement and Public Health”, dalam *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa dan Abdulqawi A. Yusuf, Editor, (tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 2008), hlm. 425-426.

²¹⁴ Abdulqawi A. Yusuf, *op. cit.*, hlm. 11.

Pembukaan, kepentingan-kepentingan dari para pihak, terlihat telah diusahakan untuk diakomodasi dalam naskah akhir dari Persetujuan TRIPs ini.

Tujuan umum dari Persetujuan TRIPs sebagaimana terdapat dalam bagian Pembukaan ini harus dibaca dan dipahami bersamaan dengan ketentuan dari Pasal 7 Persetujuan TRIPs yang secara spesifik menyatakan tujuan dari Persetujuan TRIPs ini, yaitu:²¹⁶

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”

Tujuan dari Persetujuan TRIPs sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Persetujuan TRIPs ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan dari pemegang HKI pada satu sisi dan kepentingan publik di sisi lain, melalui pengaturan standar minimal perlindungan HKI dan pencegahan terjadinya pelanggaran HKI.²¹⁷ Secara lebih jauh, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Persetujuan TRIPs tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dari pencipta atau penemu, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dari pencipta atau penemu tersebut seimbang terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial.²¹⁸ Ketentuan Pasal 7 Persetujuan TRIPs ini juga menggambarkan tarik-menarik kepentingan-kepentingan dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang selama proses perundingan, yang diusahakan untuk diakomodasi dalam Persetujuan TRIPs.

Adapun prinsip-prinsip dari Persetujuan TRIPs diatur dalam Pasal 8 Persetujuan TRIPs, yang menyatakan:

²¹⁵ Sisule F. Musungu, *op. cit.*, hlm. 426

²¹⁶ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 7.

²¹⁷ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 744.

²¹⁸ Abdulqawi A. Yusuf, *op. cit.*, hlm. 13.

“a. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement;

b. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.”

Sebagaimana halnya dengan Pasal 7 Persetujuan TRIPs yang harus dibaca dan dipahami bersamaan dengan bagian Pembukaan dari Persetujuan TRIPs, Pasal 8 Persetujuan TRIPs ini harus pula dibaca dan dipahami bersamaan dengan bagian Pembukaan, Pasal 7 Persetujuan TRIPs²¹⁹ dan pasal-pasal lainnya yang diatur dalam Persetujuan TRIPs. Sebab, prinsip-prinsip Persetujuan TRIPs tidak hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 8 Persetujuan TRIPs, tetapi juga tersebar dalam pasal-pasal lainnya dalam Persetujuan TRIPs. Berdasarkan hal tersebut, prinsip-prinsip dasar dari Persetujuan TRIPs dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:²²⁰

a) Standar Minimal²²¹

Persetujuan TRIPs hanya memuat ketentuan-ketentuan minimal yang wajib untuk dipatuhi oleh negara-negara anggota WTO. Dengan ini, negara-negara anggota WTO dapat menerapkan ketentuan nasional yang lebih ketat dibandingkan apa yang telah diatur dalam Persetujuan TRIPs sehubungan dengan perlindungan HKI di negara mereka masing-masing. Dengan ketentuan standar minimal ini pula, Persetujuan TRIPs memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang untuk menyesuaikan diri dengan konsep perlindungan HKI yang terdapat di dalam Persetujuan TRIPs.

²¹⁹ Achmad Zen Umar Purba (b), *op. cit.*, hlm. 27.

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 29-33.

²²¹ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1).

b) *National Treatment*²²²

Inti dari prinsip *national treatment* adalah pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan HKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara asing.

c) *Most-Favoured Nation Treatment*²²³

Prinsip ini menyatakan bahwa pemberian suatu manfaat, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga segera dan tanpa syarat kepada warga negara dari negara-negara anggota lainnya.

d) Teritorialitas

HKI diberikan oleh negara atau agen dari negara, bukan oleh pihak non-negara, atau lembaga supranasional. Dengan demikian, jelas adanya bahwa prinsip teritorial merupakan dasar pokok penerapan HKI. HKI hanya dapat dilaksanakan di satu negara dan tidak bisa diterapkan di negara lain.

e) Alih Teknologi

Alih teknologi ini merupakan persoalan yang cukup penting bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Dengan diaturnya perlindungan HKI dalam Persetujuan TRIPs diharapkan akan terjadi alih teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang dan kurang berkembang.²²⁴

f) Kesehatan Masyarakat

Negara-negara anggota WTO diberikan kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat dalam menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan Persetujuan TRIPs.

²²² *Ibid.*, Pasal 3.

²²³ *Ibid.*, Pasal 4.

²²⁴ Achmad Zen Umar Purba (c), "TRIPs dan Negara-negara Berkembang", *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Vol. 1, No. 2. (Januari 2004), hlm. 252.

3. Dampak Keberlakuan Persetujuan TRIPs terhadap Sistem Perlindungan HKI

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan TRIPs, Persetujuan TRIPs ini merupakan perjanjian HKI yang penting, dengan alasan sebagai berikut: (i) Persetujuan TRIPs mengatur mengenai standar minimal ketentuan-ketentuan substantif terkait dengan peraturan HKI nasional, (ii) Persetujuan TRIPs mengatur kriteria minimal untuk penerapan peraturan HKI nasional melalui perdata, pidana dan administratif, (iii) Persetujuan TRIPs menyediakan forum penyelesaian sengketa internasional terkait dengan penerapan dan penyelesaian sengketa HKI dan (iv) Persetujuan TRIPs mengatur sejumlah ketentuan prosedural yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota WTO sehubungan dengan pengaturan dan pengelolaan HKI nasional.²²⁵

Persetujuan TRIPs mewajibkan negara-negara anggota WTO untuk memberlakukan semua ketentuan yang terdapat di dalamnya.²²⁶ Selain itu, Persetujuan TRIPs tidak mengizinkan adanya pensyaratan (*reservation*) terhadap ketentuan-ketentuan di dalamnya ketika suatu negara melakukan ratifikasi atau aksesinya.²²⁷ Dengan adanya pengaturan ini, perlindungan HKI di antara negara-negara anggota WTO menjadi minimal sama seperti yang tercantum dalam ketentuan Persetujuan TRIPs. Namun, negara-negara anggota WTO dapat, tetapi tidak diwajibkan, untuk menerapkan perlindungan HKI yang lebih luas atau lebih ketat daripada perlindungan yang ditentukan oleh Persetujuan TRIPs dalam hukum nasionalnya masing-masing.²²⁸ Dengan demikian, Persetujuan TRIPs telah menetapkan standar minimal terhadap perlindungan HKI bagi negara-negara anggota WTO. Oleh karena itu, dengan adanya Persetujuan TRIPs ini, standar perlindungan HKI menjadi bersifat global karena adanya standar perlindungan HKI yang secara minimal sama di antara negara-negara anggota WTO. Namun

²²⁵ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 705.

²²⁶ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1), “Members shall give effect to the provisions of this Agreement.”

²²⁷ *Ibid.*, Pasal 72, “Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.”

²²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1), “Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement.”

demikian, perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa Persetujuan TRIPs tidaklah menyeragamkan (*unify*) ketentuan-ketentuan HKI nasional dari negara-negara anggota WTO, tetapi Persetujuan TRIPs menciptakan harmonisasi (*harmonize*) pengaturan HKI nasional dari negara-negara anggota WTO.²²⁹

Selain itu, Persetujuan TRIPs juga menjamin kepatuhan negara-negara anggota WTO terhadap Konvensi Paris,²³⁰ Konvensi Bern,²³¹ Konvensi Roma,²³² dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* 1989 (selanjutnya disebut dengan “*IPIC Treaty*”).²³³ Dengan demikian, perlindungan HKI yang harus diberikan oleh negara-negara anggota WTO tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan *IPIC Treaty*.

Dengan mengingat sejarah proses pembentukan Persetujuan TRIPs yang merupakan ajang perdebatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam forum Putaran Uruguay yang mendasarkan pada kepentingannya masing-masing, keberlakuan Persetujuan TRIPs ini mengakibatkan timbulnya tekanan-tekanan yang cukup besar dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dalam pelaksanaan perlindungan HKI.²³⁴ Tekanan-tekanan ini berupa desakan dari negara maju kepada negara berkembang yang telah menjadi anggota WTO untuk segera menyesuaikan hukum HKI nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs.

²²⁹ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 705.

²³⁰ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1), “*In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).*”

²³¹ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1), “*Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto.*”

²³² *Ibid.*, Pasal 3 dan Pasal 14 ayat (6).

²³³ *Ibid.*, Pasal 35, “*Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuits (referred to in this Agreement as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions.*”

²³⁴ Tekanan-tekanan dari negara maju kepada negara berkembang ini terkait dengan kepentingan investasi mereka di negara-negara berkembang. Lih. Agus Sardjono (a), *op. cit.*, hlm. 150.

Namun demikian, keberlakuan Persetujuan TRIPs ini diharapkan dapat membawa dampak yang cukup baik bagi negara-negara berkembang. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat multilateral,²³⁵ maka dapat dihindarkan adanya tindakan unilateral yang merugikan,²³⁶ yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang apabila perlindungan HKI di negara-negara berkembang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan TRIPs.²³⁷ Persetujuan TRIPs tidak mengatur secara terperinci mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk dapat mengajukan gugatan terhadap negara lain yang tidak mematuhi ketentuan perlindungan HKI dalam Persetujuan TRIPs. Namun demikian, apabila memang terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian perlindungan HKI di suatu negara, yang merupakan anggota WTO, dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, maka penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran ini dapat diajukan kepada DSB-WTO sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam DSU.²³⁸

4. Posisi Negara Republik Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1994 ini menyatakan pengesahan terhadap Persetujuan Pembentukan WTO beserta Lampiran 1, 2, dan 3

²³⁵ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 64.

²³⁶ Contoh tindakan unilateral yang sempat dilakukan oleh negara maju terkait perlindungan HKI yang dianggap tidak memadai di negara berkembang adalah tindakan *Special 301* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah *Section 301- Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* di tahun 1991. Berdasarkan tindakan *Special 301* tersebut, Amerika memasukkan negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia) yang dianggap tidak mempunyai perlindungan HKI yang cukup dalam melindungi hasil teknologi dan karya cipta mereka, ke dalam *Priority Watch List*. Selain itu juga, dengan kekuatan politik dan ekonominya, Amerika Serikat menekan negara-negara tersebut untuk memberikan perlindungan HKI sesuai yang mereka inginkan terhadap hasil teknologi dan karya cipta mereka. Lih. Carlos M. Correa, *op. cit.*, hlm. 3 dan Agus Sardjono (a), *op. cit.*, hlm. 7.

²³⁷ Carlos M. Correa, *ibid.*, hlm. 11.

²³⁸ *Ibid.*, Pasal 64 ayat (1). Lih. juga Carlos M. Correa, *op. cit.*, hlm. 11. Dalam DSB WTO ini akan ada tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah tahap konsultasi antara para pihak yang bersengketa, tahap penyelesaian sengketa di tingkat *Panel*, dan tahap penyelesaian sengketa di tingkat *Appellate Body*. Lih. DSU, *op cit.*

Persetujuan tersebut,²³⁹ yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Persetujuan Pembentukan WTO, Indonesia meratifikasi Persetujuan ini tanpa melakukan pensyaratan (*reservation*) terhadapnya.²⁴⁰ Dengan demikian, Persetujuan Pembentukan WTO beserta Annex 1, 2, dan 3 telah menjadi hukum nasional Indonesia dan Indonesia terikat dengan serta wajib menerapkan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan Pembentukan WTO, termasuk pula ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan TRIPs.

Saat ini, Indonesia telah memiliki serangkaian perundang-undangan HKI yang dibentuk sebagai usaha penyesuaian hukum HKI nasional dengan Persetujuan TRIPs. Perundang-undangan tersebut antara lain adalah UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten,²⁴¹ UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,²⁴² UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,²⁴³ dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.²⁴⁴

C. Penyelesaian Sengketa di WTO

1. Sejarah dan Proses Pembentukan DSU

Hal penting lain yang juga dibahas dalam perundingan Putaran Uruguay adalah mengenai penyelesaian sengketa. Negara-negara peserta perundingan

²³⁹ Lihat kembali sub-bab B dari BAB II ini di halaman 37-38 untuk penjelasan mengenai Lampiran 1, 2 dan 3 dari Persetujuan Pembentukan WTO.

²⁴⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (5), “No reservations may be made in respect of any provision of this Agreement. Reservations in respect of any of the provisions of the Multilateral Trade Agreements may only be made to the extent provided for in those Agreements...” Lihat juga Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 72, “Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.”

²⁴¹ Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Paten*, UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130.

²⁴² Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*

²⁴³ Indonesia (l), *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

²⁴⁴ Indonesia (m), *Undang-Undang tentang Rahasia Dagang*, UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044.

Putaran Uruguay memandang isu penyelesaian sengketa sebagai salah satu dari sekian isu yang menjadi agenda penting dalam perundingan.²⁴⁵ Negara-negara peserta perundingan Putaran Uruguay berpendapat bahwa tujuan utama dari perundingan ini antara lain adalah melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan dari GATT, salah satunya yaitu mengenai penyelesaian sengketa. Untuk itu, negara-negara peserta berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat aturan-aturan dan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa.

Sama halnya dengan perundingan dalam pembentukan Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan TRIPs, perundingan dalam proses pembentukan DSU ini tidak lepas dari adanya tarik-menarik kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dalam beberapa hal terdapat kesamaan pandangan dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang terkait dengan proses pembentukan DSU ini. Keduanya sama-sama menekankan pada perlunya suatu mekanisme penyelesaian yang kuat dalam kerangka WTO.²⁴⁶ Namun demikian, negara-negara berkembang lebih menekankan pada pentingnya percepatan pembentukan panel penyelesaian sengketa dan putusan yang dikeluarkan. Selain itu, negara-negara berkembang juga menekankan perlunya suatu aturan yang khusus dibuat untuk mereka di dalam suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa.²⁴⁷

Tarik-menarik kepentingan selama proses perundingan mekanisme penyelesaian sengketa ini tidak hanya terjadi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, tetapi juga di antara negara maju itu sendiri. Perdebatan yang menarik untuk diamati adalah perdebatan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Amerika Serikat mendukung penyelesaian sengketa secara hukum, sedangkan Uni Eropa mendukung penyelesaian sengketa secara diplomatik. Sejak tahun 1980-an, Amerika Serikat telah berpendapat bahwa tujuan dari penyelesaian sengketa adalah agar terciptanya suatu kepastian hukum dan menjadi tugas panel

²⁴⁵ Michael K. Young, "Dispute Resolution in the Uruguay Round: Lawyers Triumph over Diplomats", 29:2 Int'l Law 389 (1995) dalam Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 66.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁴⁷ *Ibid.*

(pengadilan) untuk menentukan pihak yang benar dan pihak yang salah, serta mensyaratkan pihak yang kalah untuk terikat dengan putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga peradilan. Amerika Serikat juga berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dagang akan lebih baik apabila diselesaikan melalui arbitrase.²⁴⁸ Negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa lebih mengutamakan proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan musyawarah dan peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka perdagangan internasional harus dibarengi dengan larangan bagi negara-negara untuk melakukan tindakan sepihak.²⁴⁹ Jepang memiliki pendapat yang sama dengan Masyarakat Eropa terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka perdagangan internasional ini. Jepang berpendapat bahwa konsultasi bilateral harus dijadikan sebagai suatu cara penyelesaian yang penting dalam proses penyelesaian sengketa.²⁵⁰

Selama proses perundingan ini, negara-negara berkembang menekankan perlunya perlakuan berbeda yang mereka terima dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka perdagangan internasional. Usulan ini disuarakan oleh Nikaragua, Brazil dan Meksiko.²⁵¹

Akhirnya setelah melalui perdebatan yang rumit, pada bulan April 1994 disahkanlah *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau yang dikenal dengan sebutan *Dispute Settlement Understanding/DSU*. Pada prinsipnya, DSU tetap mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal XXII GATT 1947 mengenai tahap konsultasi dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional²⁵² dan Pasal

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 71.

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 75-76.

²⁵² *General Agreement on Tariff and Trade 1947* (GATT 1947), Pasal XXII, "(1) Each contracting party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as may be made by another contracting party with respect to any matter affecting the operation of this Agreement, (2) The Contracting Parties may, at the request of a contracting party, consult with any contracting party or parties in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1."

XXIII GATT 1947 mengenai *nullification or impairment*.²⁵³ DSU yang termuat dalam Lampiran 2 dari Persetujuan Pembentukan WTO ini dimaksudkan untuk memberikan prosedur penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi lampirannya,²⁵⁴ dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus atau ketentuan tambahan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam masing-masing persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO. Mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam WTO ini menyatakan pentingnya penyelesaian sengketa yang cepat, demi keefektifan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi lampirannya.²⁵⁵

Diselesaikan dan disahkannya DSU telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum penyelesaian sengketa internasional.²⁵⁶ Negara-negara anggota WTO pun memandang mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam DSU ini sebagai salah satu ketentuan penting dalam aturan-aturan perdagangan.²⁵⁷ Menurut Thomas Schoenbaum, cara kerja penyelesaian sengketa WTO ini sama halnya seperti penyelesaian sengketa dalam suatu peradilan perdagangan internasional karena adanya yurisdiksi memaksa, penerapan aturan-aturan hukum terhadap sengketa, keterikatan para pihak oleh laporan Panel atau Badan Banding yang telah diadopsi oleh DSB-WTO dan pemberlakuan sanksi manakala laporan Panel atau Badan Banding tersebut tidak dipatuhi.²⁵⁸ Dengan adanya DSU ini juga, negara-negara WTO dilarang untuk menggunakan cara-cara kekerasan atau tindakan sepihak untuk menyelesaikan sengketa dagang yang

²⁵³ *Ibid.*, Pasal XXIII.

²⁵⁴ DSU, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (2).

²⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 3.

²⁵⁶ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 92.

²⁵⁷ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 90.

²⁵⁸ Thomas J. Schoenbaum. "WTO Dispute Settlement: Praise and Suggestions for Reform", 47 *Int'l & Comp L.Q* 648 (1998). Lihat juga Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 104.

terjadi karena semua negara anggota wajib untuk menyelesaikan sengketa dagangnya sesuai dengan aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan DSU.²⁵⁹

Lembaga penyelesaian sengketa WTO ini memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO, Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO.²⁶⁰

2. Tujuan dari Lembaga Penyelesaian Sengketa di WTO

Secara garis besar terdapat 3 tujuan dari lembaga penyelesaian sengketa di WTO, yaitu untuk:²⁶¹

- a) menyelesaikan sengketa perdagangan yang timbul sehubungan dengan Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral antara anggota-anggota WTO, melalui mekanisme hukum yang ajeg dan tetap mengutamakan penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai;
- b) melindungi hak dan kewajiban dari negara-negara anggota WTO, sehingga dapat mempertahankan fungsi dan mencapai tujuan WTO;²⁶²
- c) mengklarifikasi ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral terkait ketentuan untuk menginterpretasikan suatu perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

3. Struktur Lembaga Penyelesaian Sengketa di WTO

Kelebihan lain dari mekanisme penyelesaian sengketa WTO selain diatur secara terperinci adalah adanya struktur kelembagaan penyelesaian sengketa yang

²⁵⁹ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 93.

²⁶⁰ DSU, *op. cit.*, Pasal 1 jo. Appendix 1.

²⁶¹ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 74.

²⁶² DSU, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (3).

terorganisasi dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur kelembagaan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO:

a) *Dispute Settlement Body/DSB-WTO*

Pada dasarnya, DSB-WTO ini adalah GC.²⁶³ Menurut Peter van den Bossche, DSB-WTO adalah penampakan lain (*alter ego*) dari GC.²⁶⁴

DSB-WTO bertanggung jawab untuk memandu pengambilan putusan dalam tahap-tahap mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Sebagai contoh: (i) pembentukan, penentuan komposisi dan pemberian mandat kepada Panel, (ii) mengadopsi laporan atau rekomendasi dari Panel atau *Appellate Body*/Badan Banding (selanjutnya disebut dengan “Badan Banding”), (iii) memantau pelaksanaan putusan Panel atau Badan Banding oleh negara anggota WTO yang dikenai sanksi, dan (iv) penentuan tindakan retaliasi apabila putusan atau rekomendasi dari Panel atau Badan Banding tidak dilaksanakan oleh negara anggota WTO yang dikenai sanksi.²⁶⁵

Satu hal unik yang perlu untuk diperhatikan sehubungan dengan fungsi dari DSB-WTO ini adalah adanya ketentuan *negative consensus* atau *reverse consensus* bagi DSB-WTO dalam mengambil keputusan.²⁶⁶ Maksud dari *negative consensus* atau *reverse consensus* ini adalah DSB-WTO dianggap telah mengambil suatu keputusan, kecuali terdapat kesepakatan secara konsensus dari negara-negara anggota WTO untuk tidak mengambil keputusan tersebut.²⁶⁷ Keputusan-keputusan DSB-WTO yang terikat atau tunduk pada ketentuan *negative consensus* ini adalah: (i) keputusan untuk membentuk panel,²⁶⁸ (ii) keputusan untuk

²⁶³ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (3), “*The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding...*”

²⁶⁴ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 235.

²⁶⁵ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 76.

²⁶⁶ DSU, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (4).

²⁶⁷ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 236.

²⁶⁸ DSU, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (1).

mengadopsi laporan Panel atau Badan Banding,²⁶⁹ dan (iii) keputusan untuk menunda atau mengesahkan konsesi atau kewajiban lainnya sehubungan dengan pelaksanaan laporan dari Panel atau Badan Banding.²⁷⁰

b) Panel

Panel dibentuk secara *ad hoc* oleh DSB-WTO untuk setiap sengketa perdagangan yang terjadi antara negara anggota WTO terkait pelaksanaan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan lain yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO, sesuai dengan permintaan dari salah satu pihak yang sedang bersengketa.²⁷¹

Fungsi dari Panel adalah untuk membantu DSB-WTO dalam melakukan penilaian objektif dalam sebuah sengketa dan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral dan membuat rekomendasi terkait dengan sengketa.²⁷²

Panel harus terdiri orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing.²⁷³ Pada umumnya, terdapat tiga orang dalam tiap Panel untuk menyelesaikan suatu sengketa, namun dapat pula Panel terdiri dari lima orang.²⁷⁴ Tiap-tiap anggota Panel tidak boleh merupakan warga negara dari negara yang sengketanya sedang ditangani oleh Panel.²⁷⁵

c) Badan Banding

Keberadaan Badan Banding ini merupakan salah satu perkembangan utama dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Badan Banding

²⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (14).

²⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (6).

²⁷¹ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 238.

²⁷² DSU, *op. cit.*, Pasal 11.

²⁷³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

²⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (5).

²⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).

ini merupakan pengambil putusan tahap kedua, setelah Panel, dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO karena Badan Banding memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan dari Panel.²⁷⁶

Tidak sama halnya dengan Panel yang bersifat *ad hoc*, Badan Banding bersifat permanen. Badan Banding terdiri dari tujuh orang. Ketujuh orang ini haruslah orang-orang yang dikenal dan ahli dalam bidang hukum dan perdagangan internasional serta harus bebas dari pengaruh pemerintah negara yang terlibat dalam suatu sengketa.²⁷⁷ Ketujuh orang ini ditunjuk oleh DSB-WTO untuk jangka waktu kerja selama empat tahun dengan kemungkinan untuk ditunjuk kembali menjadi anggota Badan Banding sebanyak satu kali periode.²⁷⁸ Anggota dari Badan Banding ini harus pula merupakan perwakilan negara-negara anggota WTO. Untuk setiap sengketa akan ada tiga anggota Badan Banding untuk menangani sengketa. Pemilihan tiga orang untuk tiap-tiap sengketa ini dilakukan secara rotasi.²⁷⁹

Badan Banding bertugas untuk menguatkan, memodifikasi atau membatalkan hasil temuan atau laporan dari Panel.²⁸⁰ Dalam melakukan tugasnya, Badan Banding melakukan pemeriksaan terhadap isu-isu hukum dan interpretasi hukum yang telah dilakukan Panel dalam laporannya.²⁸¹

d) Sekretariat WTO

Sekretariat WTO mempunyai peranan yang penting pula dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Sekretariat WTO bertanggung jawab dalam membantu tugas-tugas dari Panel, secara

²⁷⁶ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 78.

²⁷⁷ DSU, *op. cit.*, Pasal 17 ayat (3).

²⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

²⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1).

²⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (13).

²⁸¹ *Ibid.*, Pasal 17 (6).

khusus dalam aspek hukum, sejarah dan prosedural sehubungan dengan suatu sengketa yang sedang ditangani oleh Panel, termasuk pula menyediakan bantuan yang bersifat teknis dan administratif bagi Panel.²⁸² Tugas dan wewenang Sekretariat WTO sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa di WTO adalah sebagai penerima pendaftaran untuk pendaftaran penyelesaian sengketa oleh para pihak yang sedang bersengketa,²⁸³ memberikan masukan terhadap DSB-WTO dalam pemilihan anggota Panel.²⁸⁴ Sekretariat WTO juga dapat membantu negara-negara berkembang untuk memberikan bantuan dan nasihat hukum selama proses penyelesaian sengketa, sepanjang diminta oleh negara-negara berkembang yang sedang bersengketa.²⁸⁵

e) Lembaga-lembaga lain

Selain keempat lembaga di atas, dalam proses penyelesaian sengketa juga dimungkinkan untuk mengikutsertakan sekelompok ahli dalam rangka penyelesaian sengketa-sengketa tertentu.²⁸⁶ Pengikutsertaan kelompok ahli ini dapat dilakukan di dalam Panel.²⁸⁷

4. Prosedur Penyelesaian Sengketa di WTO

Secara garis besar, prosedur penyelesaian sengketa di WTO terbagi atas tiga tahap, yaitu tahap konsultasi, tahap penyelesaian melalui Panel dan/atau Badan Banding, dan tahap pelaksanaan putusan DSB-WTO. Semua tahapan ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam DSU. Berikut adalah tahap-tahap penyelesaian sengketa yang terdapat di WTO:

a) Tahap Penyelesaian Sengketa melalui Konsultasi

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Bab I, proses penyelesaian sengketa di WTO mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai di

²⁸² *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

²⁸³ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (6).

²⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (6).

²⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2).

²⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

²⁸⁷ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op. cit.*, hlm. 79.

antara negara-negara anggota WTO. Oleh karena itu, tahap penyelesaian sengketa di WTO harus selalu diawali dengan tahap konsultasi. Menurut Peter van den Bossche, penyelesaian sengketa melalui konsultasi lebih murah dan lebih memuaskan bagi para pihak yang sedang bersengketa, termasuk pula bagi kelangsungan hubungan dagang diantara mereka dalam jangka panjang. Konsultasi juga membantu para pihak yang sedang bersengketa untuk memahami lebih baik fakta-fakta dan persoalan hukum sehubungan dengan sengketa yang sedang terjadi diantara mereka.²⁸⁸ Oleh karena alasan-alasan tersebutlah, konsultasi merupakan tahap yang penting dalam proses penyelesaian sengketa di DSB-WTO.

Konsultasi adalah tahap pertama penyelesaian sengketa yang dapat berlangsung secara informal ataupun secara formal.²⁸⁹ Tahap konsultasi ini wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak dalam proses penyelesaian sengketa mereka di WTO.²⁹⁰ Tahap konsultasi berlangsung secara tertutup dan rahasia.²⁹¹

Permohonan untuk melakukan konsultasi ini harus dibuat secara tertulis yang menyatakan alasan timbulnya sengketa dan dasar hukum pengajuan permohonan konsultasi.²⁹² Permohonan untuk melakukan konsultasi ini wajib untuk diinformasikan kepada DSB-WTO oleh pihak pemohon konsultasi.²⁹³ Pihak termohon konsultasi dalam suatu sengketa diberi waktu selama 10 hari untuk memberikan jawaban kepada pemohon untuk menyelenggarakan konsultasi.²⁹⁴ Apabila termohon menerima

²⁸⁸ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 269-270.

²⁸⁹ DSU, *op. cit.*, Pasal 4.

²⁹⁰ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 96.

²⁹¹ DSU, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (6).

²⁹² *Ibid.*, Pasal 4 ayat (4).

²⁹³ *Ibid.*

²⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3), "If a request for consultations is made pursuant to a covered agreement, the Member to which the request is made shall, unless otherwise mutually agreed, reply to the request within 10 days after the date of its receipt..."

tawaran untuk berkonsultasi, proses penyelesaian sengketa melalui konsultasi harus dimulai untuk dilangsungkan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan konsultasi diterima.²⁹⁵ Dalam proses konsultasi ini, pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dagang yang cukup besar dalam sengketa terkait dapat meminta untuk turut serta dalam konsultasi.²⁹⁶

Apabila tahap konsultasi ini berhasil dan para pihak memperoleh kesepakatan solusi sehubungan dengan sengketa yang terjadi diantara mereka, solusi ini wajib untuk diinformasikan kepada DSB-WTO.²⁹⁷ Namun, apabila tahap konsultasi ini gagal atau tidak berhasil menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak, dalam jangka waktu 60 hari setelah penerimaan permohonan konsultasi, pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kepada DSB-WTO untuk membentuk sebuah Panel.²⁹⁸ Namun demikian, dalam hal suatu sengketa dibawa ke tahap penyelesaian sengketa melalui Panel, proses konsultasi tetap dapat dijalankan selama proses penyelesaian sengketa melalui Panel berlangsung.²⁹⁹ Selain itu, apabila tahap konsultasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, atas dasar kesepakatan para pihak yang sedang bersengketa, sengketa dapat diserahkan kepada Direktur Jendral WTO. Selanjutnya, Direktur Jendral WTO akan memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa melalui jasa baik atau mediasi.³⁰⁰

²⁹⁵ *Ibid.*, “...and shall enter into consultations in good faith within a period of no more than 30 days after the date of receipt of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution.”

²⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (11). Meskipun, diberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk ikut serta dalam tahap konsultasi, dalam prakteknya jarang ditemukan keikutsertaan pihak ketiga dalam tahap konsultasi. Hal ini disebabkan oleh jangka waktu tahap konsultasi yang singkat dan sedikitnya sumber dana untuk ikut serta dalam tahap konsultasi ini. Lihat Gary Horlick, “The Consultation Phase of WTO Dispute Resolution: A Private Practitioner’s View”, 32:3 Int’l Law 685-93 (1998), hlm. 690 dalam Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 97.

²⁹⁷ DSU, *Ibid.*, Pasal 3 ayat (6).

²⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (7).

²⁹⁹ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 274.

³⁰⁰ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 98.

Dalam tahap konsultasi ini, perhatian khusus wajib untuk diberikan kepada negara-negara berkembang, terkait dengan permasalahan dan kepentingan mereka dalam proses penyelesaian sengketa.³⁰¹

b) Tahap Penyelesaian Sengketa melalui Jasa Baik, Konsiliasi dan Mediasi

Jasa baik, konsiliasi dan mediasi adalah tahap penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela. Hal ini berarti, para pihak yang sedang bersengketa hanya dapat menempuh tahap ini apabila terdapat kesepakatan di antara mereka.³⁰² Tahap penyelesaian sengketa ini dapat dimulai dan dihentikan kapanpun, sesuai dengan kesepakatan para pihak³⁰³ atau dalam jangka waktu tahap konsultasi berlangsung (60 hari).³⁰⁴ Apabila para pihak menganggap tahap penyelesaian sengketa melalui jasa baik, konsiliasi dan mediasi ini tidak dapat menyelesaikan sengketa, pihak pemohon dapat mengajukan permohonan pembentukan Panel kepada DSB-WTO.³⁰⁵ Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui jasa baik, konsiliasi dan mediasi ini tetap dapat berjalan atau dilanjutkan bersamaan dengan proses penyelesaian sengketa melalui Panel.³⁰⁶

c) Tahap Penyelesaian Sengketa melalui Panel

Pembentukan Panel dianggap sebagai upaya akhir apabila penyelesaian sengketa secara bilateral (tahap konsultasi) gagal tercapai. Fungsi utama dari Panel adalah membantu penyelesaian sengketa secara obyektif dan untuk memutuskan apakah suatu subyek atau obyek perkara telah melanggar ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO.³⁰⁷ Panel bertugas untuk memformulasikan dan

³⁰¹ DSU, *op. cit.*, Pasal 4 ayat (10).

³⁰² *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

³⁰³ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3).

³⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (4).

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (5).

menyerahkan hasil dari temuannya terkait dengan sengketa yang sedang ditangani, yang akan membantu DSB-WTO dalam memberikan rekomendasi atau putusan terhadap suatu sengketa.³⁰⁸

Permohonan untuk membentuk suatu Panel harus dibuat secara tertulis. Permohonan tersebut harus menyatakan mengenai: (i) upaya-upaya tertentu yang menjadi masalah, (ii) kesimpulan ringkas mengenai dasar hukum untuk sengketa dan (iii) informasi mengenai upaya konsultasi yang gagal.³⁰⁹ Permohonan pembentukan Panel ini diajukan ke DSB-WTO. DSB-WTO dianggap menyetujui permohonan pembentukan Panel kecuali terjadi kesepakatan konsensus dari negara-negara anggota WTO untuk tidak menyetujui pembentukan Panel.³¹⁰

Apabila Panel telah terbentuk dan disetujui oleh DSB-WTO, pihak pemohon dapat mengajukan gugatan tertulis sehubungan dengan sengketa yang terjadi. Dalam gugatan ini, pemohon menjelaskan fakta-fakta dari sengketa yang terjadi dan argumen-argumen terkait dengan ketentuan persetujuan-persetujuan WTO yang diduga telah dilanggar oleh pihak termohon. Selanjutnya, pihak Termohon dapat mengajukan sanggahan tertulis terkait dengan gugatan dari pihak pemohon. Panel dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta penjelasan secara oral maupun tertulis kepada pihak pemohon dan termohon sehubungan dengan sengketa yang terjadi.³¹¹ Apabila terdapat pihak ketiga yang memiliki kepentingan yang substansial terkait dengan sengketa yang terjadi, pihak ketiga tersebut harus mengajukan penjelasan secara tertulis kepada Panel. Pihak ketiga ini juga dapat mempunyai kesempatan untuk didengar oleh Panel dalam proses penyelesaian sengketa.³¹² Selama

³⁰⁷ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 101.

³⁰⁸ *Ibid.*

³⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

³¹⁰ Hal ini merupakan penerapan dari *negative consensus* dalam DSB-WTO. Lihat DSU, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (1).

³¹¹ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 277.

³¹² DSU, *op. cit.*, Pasal 10 ayat (2).

proses penyelesaian sengketa di tahap Panel ini, Panel dapat meminta para pihak yang sedang bersengketa untuk mengajukan alat bukti sehubungan dengan sengketa. Namun demikian, tidak ada jangka waktu yang jelas dan pasti terkait dengan penyerahan alat bukti oleh para pihak ini.³¹³ Panel, dalam memeriksa sengketa, memiliki kewenangan untuk mencari informasi dan nasehat dari orang atau badan lain yang dianggap layak.³¹⁴

Setelah melakukan pemeriksaan yang cukup, Panel membuat rancangan laporan atas pemeriksaan yang dilakukannya terhadap suatu sengketa (*interim report*).³¹⁵ *Interim report* ini diserahkan kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk diberikan komentar terhadapnya. Para pihak dalam sengketa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Panel untuk mengadakan pertemuan dan memeriksa aspek tertentu dalam *interim report*.³¹⁶ Selanjutnya, Panel membuat laporan akhir yang terdiri dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sengketa dan komentar dari para pihak terhadap *interim report*. Laporan akhir ini wajib untuk diserahkan oleh Panel kepada DSB-WTO untuk disirkulasikan kepada seluruh negara anggota WTO dan dimintakan persetujuan (*adopted*).³¹⁷

Negara-negara anggota WTO diberikan waktu selama dua puluh hari untuk memeriksa laporan Panel³¹⁸. Dalam jangka waktu enam puluh hari setelah laporan Panel tersebut disirkulasi, DSB-WTO harus mengadopsi laporan Panel tersebut, kecuali: (i) DSB-WTO memutuskan secara konsensus untuk tidak mengesahkan laporan Panel tersebut atau (ii) salah

³¹³ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 280.

³¹⁴ DSU, *op. cit.*, Pasal 13 ayat (1).

³¹⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

³¹⁶ Pada prakteknya, komentar para pihak terhadap *interim report* ini lebih banyak berhubungan dengan koreksi atas kesalahan teknis yang terdapat di dalam *interim report*. Lihat Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 285.

³¹⁷ DSU, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (4).

³¹⁸ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

satu pihak yang sedang bersengketa mengajukan permohonan banding terhadap laporan Panel tersebut.³¹⁹ Apabila diajukan banding terhadap laporan Panel, DSB-WTO tidak akan mendiskusikan laporan Panel tersebut sampai terbitnya laporan Badan Banding sehubungan dengan kasus terkait.³²⁰

Jangka waktu penyelesaian sengketa melalui Panel ini adalah selama enam bulan, dihitung dari tanggal terbentuknya Panel sampai dikeluarkannya laporan akhir Panel.³²¹ Namun demikian, dalam hal Panel tidak dapat mengeluarkan laporan akhirnya dalam jangka waktu enam bulan tersebut, Panel diberikan perpanjangan waktu selama 3 bulan, dengan terlebih dahulu memberitahukan tertulis alasan-alasan keterlambatan kepada DSB-WTO. Dengan perpanjangan waktu ini, tahap penyelesaian sengketa melalui Panel tidak boleh lebih dari sembilan bulan sejak tanggal pembentukan Panel.³²²

d) Tahap Penyelesaian Sengketa melalui Badan Banding

Pembentukan Badan Banding merupakan suatu inovasi baru dalam prosedur penyelesaian sengketa di bidang perdagangan internasional. Latar belakang pembentukan Badan Banding ini pada dasarnya terkait dengan adanya kekuasaan yang terdapat pada Panel. Sebagian negosiator dalam Putaran Uruguay berpendapat bahwa Panel memiliki kekuasaan yang besar. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, dimungkinkan Panel mengeluarkan putusan yang tidak tepat. Dengan ini, Badan Banding berperan untuk memberikan pengamanan terhadap putusan-putusan Panel yang tidak tepat. Badan Banding juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas yang lebih pada mekanisme penyelesaian sengketa di WTO.³²³

³¹⁹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (4).

³²⁰ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 287.

³²¹ DSU, *op. cit.*, Pasal 12 ayat (8).

³²² *Ibid.*, Pasal 12 ayat (9).

³²³ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 116.

Tugas utama dari Badan Banding adalah meninjau hukum dan penafsiran yang telah diterapkan oleh Panel dalam laporannya terhadap suatu sengketa.³²⁴ Badan Banding diberi wewenang untuk menguatkan, memodifikasi atau membatalkan laporan dari Panel.³²⁵ Dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO, Badan Banding melakukannya sesuai dengan ketentuan dari *Vienna Convention on the Law of Treaties*.³²⁶

Dalam melakukan tugasnya ini, Badan Banding memiliki standar operasional tersendiri yang dikenal dengan *Working Procedures for Appellate Review* (selanjutnya disebut dengan “*Working Procedures*”). *Working Procedures* ini disusun oleh Badan Banding setelah berkonsultasi dengan Ketua dari DSB-WTO dan Direktur Jendral, dan selanjutnya diinformasikan kepada seluruh negara anggota WTO.³²⁷

Pemeriksaan suatu sengketa di tahap Badan Banding dimulai dengan adanya pemberitahuan oleh salah satu pihak dalam sengketa kepada DSB-WTO untuk mengajukan banding atas laporan dari Panel.³²⁸ Pemberitahuan tertulis untuk mengajukan banding ini harus memuat: (i) hasil temuan dan interpretasi hukum yang telah dilakukan Panel dalam laporannya, yang terhadapnya diajukan banding dan (ii) ketentuan-ketentuan dari Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral yang

³²⁴ DSU, *op. cit.*, Pasal 17 ayat (6).

³²⁵ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (13).

³²⁶ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 May 1969, U.N.T.S. 331. Penafsiran terhadap Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan lain yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO dapat dilakukan oleh Panel dan Badan Banding. Namun demikian, penafsiran ini tidaklah bersifat definitif dan mengikat. Sebab, kewenangan untuk melakukan penafsiran yang bersifat definitif dan mengikat terhadap Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan lain yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO hanya dimiliki oleh GC dan MC. Lihat Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 110. Lihat juga Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 9 ayat (2).

³²⁷ DSU, *op. cit.*, Pasal 17 ayat (9).

³²⁸ *Working Procedures for Appellate Review* (“*Working Procedures of Appellate Body*”), WT/AB/WP/W/9, tanggal 7 Oktober 2004, Pasal 20 (1).

telah salah diinterpretasikan dan diterapkan oleh Panel dalam laporannya.³²⁹

Dalam waktu tujuh hari setelah mengajukan pemberitahuan banding secara tertulis, pemohon banding harus menyerahkan memori banding secara tertulis.³³⁰ Memori banding ini berisi dasar hukum pengajuan banding, hal-hal yang diduga sebagai interpretasi dan penerapan yang salah dalam laporan Panel dan argumen hukum untuk mendukung dugaan ini.³³¹ Selanjutnya, pihak termohon banding diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas memori banding yang diajukan oleh pemohon banding.

Setelah para pihak mengajukan memori banding dan sanggahan atas memori banding secara tertulis, Badan Banding harus mengadakan proses jawab-menjawab secara verbal bagi para pihak. Proses jawab-menjawab secara verbal ini wajib diadakan antara hari ke-tiga puluh lima sampai hari ke-empat puluh lima sejak pemberitahuan pengajuan banding diserahkan oleh Badan Banding.³³² Proses jawab-menjawab ini diadakan dalam rangka memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan argumennya masing-masing dan mengklarifikasikan persoalan-persoalan hukum sehubungan dengan banding yang diajukan.³³³

Dalam proses penyelesaian sengketa di tahap banding ini, pihak ketiga juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Pihak ketiga dapat mengajukan penjelasan tertulis terkait dengan sengketa yang terjadi kepada Badan Banding, dalam waktu dua puluh lima hari sejak pengajuan pemberitahuan banding oleh pemohon banding.³³⁴ Pihak

³²⁹ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

³³⁰ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1).

³³¹ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2).

³³² *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

³³³ Peter van den Bossche, *op. cit.*, Pasal 294.

³³⁴ Working Procedures of Appellate Body, *op. cit.*, Pasal 24 ayat (1).

ketiga juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses jawab-menjawab di tahap banding.³³⁵

Setelah melakukan pemeriksaan yang cukup terhadap pengajuan banding oleh para pihak, Badan Banding menyusun laporannya. Laporan ini harus ditandatangani oleh tiga orang anggota Badan Banding yang menangani kasus terkait dan diterjemahkan dalam tiga bahasa.³³⁶ Selanjutnya, laporan Badan Banding ini disirkulasikan kepada seluruh negara anggota WTO untuk diberikan komentar terhadapnya. Dalam waktu tiga puluh hari sejak disirkulasikan, laporan Badan Banding ini harus sudah diadopsi oleh DSB-WTO, kecuali disepakati secara konsensus untuk tidak mengadopsi laporan ini.³³⁷ Laporan Badan Banding yang telah diadopsi oleh DSB-WTO harus diterima tanpa terkecuali oleh para pihak yang bersengketa.³³⁸

Jangka waktu penyelesaian sengketa di tahap banding ini adalah selama enam puluh hari sejak disampaikannya pemberitahuan pengajuan banding oleh pemohon banding sampai pada disirkulasikannya laporan Badan Banding. Apabila jangka waktu ini tidak berhasil dipenuhi oleh Badan Banding, diberikan perpanjangan waktu selama tiga puluh hari. Sehingga total lamanya penyelesaian sengketa di tahap banding, maksimal adalah sembilan puluh hari.³³⁹

e) Tahap Pelaksanaan Putusan atau Rekomendasi

Laporan Panel atau Badan Banding yang telah diadopsi oleh DSB-WTO mengikat bagi para pihak yang sedang bersengketa.³⁴⁰ Dengan

³³⁵ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2).

³³⁶ Tiga bahasa yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di tahap banding adalah bahasa Inggris, Prancis dan Spanyol. Lihat catatan kaki nomor 655 pada Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 296.

³³⁷ DSU, *op. cit.*, Pasal 17 ayat (14).

³³⁸ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 296.

³³⁹ DSU, *op. cit.*, Pasal 17 ayat (5). Dalam prakteknya, hampir untuk semua sengketa yang ditanganinya, Badan Banding membutuhkan waktu lebih dari enam puluh hari, namun tidak pernah lebih dari sembilan puluh hari. Lihat Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 297.

³⁴⁰ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 111.

demikian, pihak yang dinyatakan bersalah dalam sengketa, wajib untuk melaksanakan rekomendasi atau ketentuan yang diberikan oleh Panel atau Badan Banding dalam laporannya.

Pelaksanaan putusan DSB-WTO³⁴¹ merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa di WTO. Sebab, hal ini akan menentukan kredibilitas dari WTO, terutama efektivitas dari penyelesaian sengketa di WTO. Hal ini sebagaimana diatur dalam DSU Pasal 21 ayat 1.³⁴²

Pasal 21 ayat (3) DSU mensyaratkan pihak yang kalah dalam suatu sengketa untuk menyatakan keinginannya untuk melaksanakan putusan DSB-WTO pada pertemuan atau sidang DSB-WTO dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak laporan Panel atau Badan Banding tersebut diadopsi oleh DSB-WTO.³⁴³ Namun, pihak yang kalah dapat memohon jangka waktu yang lebih wajar untuk melaksanakan putusan DSB-WTO tersebut. Jika dalam jangka waktu empat puluh lima hari sejak laporan Panel atau Badan Banding diadopsi, tidak dihasilkan kesepakatan diantara para pihak terkait jangka waktu untuk melaksanakan putusan Panel atau Badan Banding tersebut, pihak penggugat asal dapat mengajukan ke proses arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangka waktu untuk melaksanakan putusan DSB-WTO yang ditentukan dalam proses arbitrase tidak boleh lebih dari 15 bulan sejak laporan Panel atau Badan Banding tersebut diadopsi oleh DSB-WTO. Namun demikian, jangka waktu ini tetap bersifat fleksibel, tergantung pada kondisi yang terjadi pada tiap-tiap sengketa.³⁴⁴

³⁴¹ Laporan Panel atau Badan Banding yang telah diadopsi oleh DSB-WTO, selanjutnya disebut dengan “Putusan DSB-WTO”.

³⁴² *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1), “*Prompt compliance with recommendations or rulings of the DSB is essential in order to ensure effective resolution of disputes to the benefit of all Members.*”

³⁴³ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3).

³⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3) huruf (c).

DSB-WTO harus mengawasi pelaksanaan putusan atau rekomendasi Panel atau Badan Banding tersebut.³⁴⁵ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak yang kalah memiliki kebebasan untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan atau rekomendasi. Dengan ini, meskipun tidak dinyatakan secara tegas, ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan atau rekomendasi Panel atau Badan Banding adalah mengikat.³⁴⁶ Dalam jangka waktu enam bulan sejak jangka waktu pelaksanaan Putusan DSB-WTO disepakati oleh para pihak yang bersengketa, pelaksanaan Putusan DSB-WTO ini menjadi agenda dari tiap rapat DSB-WTO sampai pada putusan ini selesai dilaksanakan oleh pihak yang dinyatakan bersalah dalam suatu sengketa. Dalam waktu sepuluh hari sejak rapat-rapat DSB-WTO dilangsungkan, pihak yang kalah harus melaporkan perkembangan pelaksanaan Putusan DSB-WTO yang dilakukannya.³⁴⁷

f) Tahap Arbitrase

Terdapat dua macam tahap arbitrase dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Pertama adalah arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*expeditious arbitration*). Para pihak yang sedang bersengketa sehubungan dengan penerapan ketentuan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral dapat mengajukan penyelesaian sengketanya ke arbitrase, sebagai alternatif dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui Panel atau Badan Banding.³⁴⁸ Para pihak yang telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase harus pula bersepakat mengenai prosedur yang harus diikuti selama proses arbitrase.³⁴⁹ Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase sehubungan dengan sengketa yang ditanganinya harus konsisten dengan Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan lainnya yang menjadi

³⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (6), “*The DSB shall keep under surveillance the implementation of adopted recommendations or rulings.*”

³⁴⁶ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 121.

³⁴⁷ DSU, *op. cit.*, Pasal 21 ayat (6).

³⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 25.

³⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (2).

lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO³⁵⁰ dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.³⁵¹ Putusan arbitrase ini harus diberitahukan kepada DSB-WTO.³⁵²

Bentuk kedua dari arbitrase dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO bukanlah arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase dalam bentuk ini adalah arbitrase berfungsi untuk menentukan jangka waktu pelaksanaan putusan DSB-WTO bagi pihak yang kalah, dalam hal para pihak yang bersengketa tidak berhasil bersepakat untuk menentukan jangka waktu tersebut.³⁵³ Selain itu, arbitrase dalam bentuk ini juga berfungsi untuk menentukan tingkatan dalam melakukan retaliasi.³⁵⁴ Arbitrase pada bentuk ini tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan pokok sengketa.³⁵⁵

Hal penting yang membedakan tahap arbitrase dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO dengan arbitrase pada umumnya adalah tidak ada sifat kerahasiaan dalam tahap arbitrase WTO. Para pihak disyaratkan untuk memberitahu semua negara anggota WTO mengenai adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa mereka ke tahap arbitrase. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa peran arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa di WTO sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah sangat terbatas.³⁵⁶

³⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (5).

³⁵¹ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (3).

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3).

³⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (6).

³⁵⁵ Huala Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 130.

³⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 131.

BAB III

HKI, MEREK DAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT*

A. Konsep Umum HKI

Untuk memahami pengertian dari HKI, penting bagi kita untuk terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kekayaan intelektual (*intellectual property*). Sampai pada saat ini belum ada definisi tunggal dari kekayaan intelektual ataupun kriteria dari hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual, yang disepakati oleh negara-negara di dunia.³⁵⁷ Kekayaan intelektual merupakan suatu konsep yang familiar, namun sulit untuk didefinisikan.³⁵⁸ Para akademisi yang aktif bergerak di bidang HKI pun banyak yang telah mencoba untuk mendefinisikan kekayaan intelektual. Frederick Abbott & Thomas Cottier³⁵⁹ mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai serangkaian produk tak terlihat (*intangible*) yang dihasilkan dari aktivitas manusia.³⁶⁰ WIPO menyatakan bahwa obyek dari kekayaan intelektual adalah kreasi dari pikiran manusia atau intelektualitas manusia. Oleh karena itulah, dikenal dengan sebutan kekayaan

³⁵⁷ Doris Estelle Long dan Anthony D' Amato, *A Course Book in International Intellectual Property*, (St. Paul Minnesota: West Group, 2000), hlm. 10.

³⁵⁸ Jill McKeough and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Tempat terbit tidak diketahui: Butterworth, 1997), hlm. 1.

³⁵⁹ Frederick Abbott adalah seorang Profesor di bidang hukum internasional pada *Florida State University College of Law*. Beliau merupakan akademisi yang aktif bergerak di bidang HKI. Beliau adalah konsultan tetap dari *United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) Project on Intellectual Property and Sustainable Development*. Beliau juga merupakan salah satu anggota kelompok ahli dalam *UNCTAD's Program on the Settlement of Disputes in International Trade, Investment and Intellectual Property* dan *World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center*. Untuk lebih lengkapnya, silahkan lihat www.frederickabbott.com. Thomas Cottier adalah seorang profesor di bidang Hukum Ekonomi Internasional dan Eropa di *University of Bern*. Thomas Cottier memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan WTO karena beliau adalah merupakan anggota dari tim negosiasi negara Swiss dalam Uruguay Round dan sebagai ketua tim negosiasi negara Swiss dalam perundingan Persetujuan TRIPs. Beliau juga telah berulang kali terlibat sebagai anggota Panel dalam penyelesaian sengketa di GATT dan DSB-WTO. Untuk lebih lengkapnya, silahkan lihat: <http://www.wti.org/people/cottier/>.

³⁶⁰ Frederick Abbott dan Thomas Cottier, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, (Tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 1999), hlm. 21. Lihat juga Frederick Abbott, "Intellectual Property Rights in World Trade" dalam *Research Handbook in International Economic Law*, Andrew T. Guzman dan Alan O. Skyes, Editor, (Cheltenham & Northampton: Edward Elgar, 2007), hlm. 444.

“intelektual”.³⁶¹ Doris Estelle Long³⁶² menyatakan kekayaan intelektual adalah “...the property right in an intangible asset – a right in the ‘product’ of mind.”³⁶³ Jill McKeough³⁶⁴ mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai:³⁶⁵

“...a generic term for the various rights or bundles of rights which the law accords for the protection of creative effort – or, more especially, for the protection of economic investment in creative effort.”

Dari definisi-definisi yang telah disampaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual merujuk pada ekspresi atau produk dari ide yang merupakan hasil kerja dari aktivitas, kreativitas dan intelektualitas manusia. Perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa dua definisi dari kekayaan intelektual yang disebutkan terakhir, lebih menekankan pada pengertian dari hak yang melekat pada kekayaan intelektual.

Berdasarkan definisi dari kekayaan intelektual yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan juga bahwa HKI merujuk pada serangkaian kepentingan yang dapat dilaksanakan secara hukum dan dimiliki atau melekat pada seseorang (baik orang perseorangan atau badan hukum) sehubungan dengan kekayaan intelektual.

³⁶¹ WIPO Worldwide Academy, *Collection of Documents on Intellectual Property*, WIPO Publication No. 456E, 2000, hlm. 3. (Tempat terbit tidak diketahui.)

³⁶² Doris Estelle Long adalah seorang Profesor dan sekaligus ketua dari *Intellectual Property, Information Technology and Privacy Group* pada *The John Marshall Law School* di *Chicago, Illinois*. Beliau secara khusus mengajar mata kuliah HKI. Pada tahun 2000, beliau bertugas sebagai penasihat hukum pada *Office of Legislative and International Affairs of the U.S. Patent and Trademark Office*, yang tugas-tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi dan konsultasi bilateral dan multilateral terkait dengan HKI internasional dan kepatuhan terhadap Persetujuan TRIPs. Untuk lebih lengkapnya, silahkan lihat: <<http://www.jmls.edu/directory/profiles/long-doris/>>.

³⁶³ Doris Estelle Long dan Anthony D’ Amato, *op. cit.*, hlm. 12.

³⁶⁴ Jill McKeough adalah seorang Profesor pada Fakultas Hukum *University of Technology Sydney*. Professor Jill McKeough secara khusus mengajar mata kuliah HKI intellectual property. Professor Jill McKeough pada saat ini juga menjabat sebagai salah satu anggota dari *Law Council of Australia’s Intellectual Property Committee*. Beliau juga telah banyak menulis buku dan mempublikasikan artikel ilmiah terkait HKI. Untuk lebih lengkapnya, silahkan lihat: <<http://datasearch2.uts.edu.au/law/staff/details.cfm?StaffId=1864>>.

³⁶⁵ Jill McKeough and Andrew Stewart, *op. cit.*, hlm. 1.

WIPO mendefinisikan HKI sebagai, "...very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields."³⁶⁶ Dengan definisi ini, hendak disampaikan oleh WIPO bahwa HKI bertujuan untuk melindungi pencipta dan produsen dari barang-barang dan jasa-jasa intelektual yang telah dihasilkannya dengan memberikan mereka hak dalam batas waktu tertentu untuk mengontrol penggunaan dari barang produksi tersebut.³⁶⁷ Dapat ditambahkan bahwa, berdasarkan definisi kekayaan intelektual yang dinyatakan oleh Jill McKeough, perlindungan yang diberikan oleh HKI kepada pencipta dan produsen dari kekayaan intelektual adalah berupa perlindungan investasi ekonomi yang terdapat pada produk atau hasil kekayaan intelektual. Pemegang HKI memiliki kewenangan yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk mengizinkan atau mencegah pihak lain untuk melakukan hal-hal tertentu sehubungan dengan HKI yang dimilikinya.³⁶⁸

Dalam Persetujuan TRIPs, HKI tidak didefinisikan sebagai sebuah konsep, namun dijabarkan macam-macam dari HKI yang memperoleh perlindungan berdasarkan Persetujuan TRIPs.³⁶⁹ Menurut Pasal 9-39 Persetujuan TRIPs, yang termasuk dalam HKI adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu, dan perlindungan rahasia dagang.³⁷⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Persetujuan TRIPs, dikesankan bahwa tidak ada macam-macam HKI lain, selain dari yang telah disebutkan sebelumnya tersebut, namun tidak demikian dalam kenyataannya. Macam-macam HKI, menurut Persetujuan TRIPs tidak terbatas hanya pada ketentuan Pasal 9-39 tersebut saja. Kesimpulan ini didasarkan pada dua hal. Pertama, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Persetujuan TRIPs yang

³⁶⁶WIPO Intellectual Property Handbook, *op. cit.*, hlm. 3.

³⁶⁷ *Ibid.*

³⁶⁸ Frederick Abbott dan Thomas Cottier, *op. cit.*, hlm. 22.

³⁶⁹ UNCTAD-ICTSD, *op. cit.*, hlm. 37. Lihat juga Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 746.

³⁷⁰ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (2), "For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II." jo. Pasal 9-39. Section 1-7 (Pasal 9-39) dari Persetujuan TRIPs mengatur mengenai ketentuan substantif dari ketujuh macam HKI yang diatur dalam Persetujuan TRIPs.

menyatakan: “*In respect of Parts II, III and IV³⁷¹ of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).*”³⁷² Hal ini menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara Persetujuan TRIPs dengan Konvensi Paris yang telah berlaku sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs. Macam-macam HKI dalam Konvensi Paris ini dapat dikatakan lebih luas dibanding yang dicakup dalam Persetujuan TRIPs.³⁷³ Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Persetujuan TRIPs, macam-macam HKI berdasarkan Konvensi Paris, secara tidak langsung adalah juga macam-macam HKI yang diakui oleh Persetujuan TRIPs. Kedua, keputusan *Appellate Body* dari DSB-WTO dalam *Havana Club Case*³⁷⁴ yang menyatakan bahwa *trade names* (nama dagang) adalah juga bagian dari istilah HKI yang dimaksud oleh Persetujuan TRIPs, meskipun ketentuan mengenai nama dagang tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 9-39 Persetujuan TRIPs.

Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Kategori HKI dalam Persetujuan TRIPs dengan Konvensi Bern dan Konvensi Paris.

No.	Perihal	Persetujuan TRIPs	Konvensi Bern	Konvensi Paris
1.	Hak cipta dan Hak-Hak Terkait	Pasal 9-14	Pasal 2 ayat (1) untuk karya artistik dan kesusastraan.	-
2.	Merek	Pasal 15-21	-	Pasal 5-7bis

³⁷¹ Bagian II Persetujuan TRIPs mengatur mengenai macam-macam HKI yang diatur dalam Persetujuan TRIPs, bagian III Persetujuan TRIPs mengatur mengenai prosedur penegakan HKI dan bagian IV Persetujuan TRIPs mengatur mengenai prosedur untuk memperoleh dan mempertahankan HKI.

³⁷²*Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

³⁷³ Konvensi Paris, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (2), “*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.*”

³⁷⁴ *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (“Havana Club”)* Case, AB-2001-7, WT/DS176/AB/R, Report of the Appellate Body, 2 Januari 2002. Penjelasan mengenai sengketa ini terdapat dalam BAB IV.

No.	Perihal	Persetujuan TRIPs	Konvensi Bern	Konvensi Paris
				untuk merek dagang dan Pasal 6 <i>sexies</i> untuk merek jasa.
3.	Paten	Pasal 27-34	-	Pasal 4-5 <i>quater</i>
4.	Paten sederhana	-	-	Pasal 4 huruf [C] dan Pasal 5 huruf [A]
5.	Indikasi geografis	Pasal 22-24	-	Pasal 1
6.	Desain industri	Pasal 25-26	-	Pasal 5 <i>quinquies</i>
7.	Nama dagang	-	-	Pasal 8-9
8.	Desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu	Pasal 35-38	-	-
9.	Perlindungan terhadap rahasia dagang	Pasal 39	-	-
10.	Pengurangan terhadap persaingan curang	-	-	Pasal 10 <i>bis</i>

Pada dasarnya HKI terbagi menjadi dua cabang (*branch*) sebagai berikut.³⁷⁵

1. Cabang pertama adalah hak cipta dan hak- hak yang terkait dengan hak cipta

Hak cipta adalah serangkaian hak yang berkenaan dengan karya intelektual yang dihasilkan seorang pencipta di bidang kesusastraan, keilmuan, dan kesenian apapun cara atau bentuk ekspresinya. Contohnya

³⁷⁵ WIPO Intellectual Property Handbook, *op. cit.*, hlm. 3.

novel, puisi, musik, lukisan, karya sinematografi dan lain-lain.³⁷⁶ Obyek perlindungan hak cipta adalah kreativitas dalam pemilihan dan penyusunan kata-kata, notasi musik, warna, bentuk, dan lain sebagainya.

Suatu karya haruslah merupakan bentuk kreativitas yang asli (*original*) untuk dapat dilindungi oleh hak cipta. Idee dari kreativitas tersebut tidaklah selalu harus baru, namun bentuk kreativitas tersebut haruslah kreasi atau karya original dari si pencipta.³⁷⁷ Penting untuk diperhatikan bahwa hak cipta hanya melindungi bentuk dari ekspresi idee, bukan idee itu sendiri.³⁷⁸

Dengan memiliki hak cipta atas hasil karyanya, seorang pencipta berhak untuk mengizinkan atau mencegah pihak lain untuk memperbanyak hasil karyanya tanpa seizinnya atau secara melawan hukum.³⁷⁹ Hak ini dikenal dengan sebutan hak eksklusif dari seorang pencipta. Hak eksklusif ini lebih berkaitan dengan kepentingan ekonomi dari si pencipta sehubungan dengan karya ciptanya. Selain memiliki hak eksklusif atas karya ciptaannya, pencipta juga memiliki hak moral atas karya ciptanya.³⁸⁰ Hak moral dari seorang pencipta atas karya ciptanya adalah dalam bentuk (i) hak untuk melakukan klaim kepemilikan atas karya ciptanya dan (ii) hak untuk menolak atau mencegah dilakukannya perubahan, pengurangan atau bentuk-bentuk modifikasi lain atas karya ciptanya, yang mengurangi reputasi dan hak-haknya sebagai pencipta.³⁸¹

Hak-hak yang terkait dengan hak cipta adalah perlindungan yang diberikan terhadap mereka yang membantu pencipta untuk mengkomunikasikan dan menyebarkan karya intelektualnya kepada masyarakat luas. Hak-hak yang terkait dengan hak cipta ini terdiri dari

³⁷⁶ WIPO Worldwide Academy, *op. cit.*, hlm. 3.

³⁷⁷ WIPO Intellectual Property Handbook, *op. cit.*, hlm. 42.

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

³⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

³⁸⁰ *Ibid.*

³⁸¹ *Ibid.*, hlm. 46.

tiga jenis, yaitu hak dari artis, hak produser, dan hak siar bagi lembaga penyiaran.³⁸²

2. Cabang yang kedua adalah hak milik industrial

Secara umum, hak milik industrial berkenaan dengan manfaat dari suatu penemuan dalam bidang industri.³⁸³ Hak milik industrial meliputi penemuan (*invention*) dan desain industri (*industrial design*). Secara sederhana, penemuan adalah idee dari seorang penemu yang mengizinkan penemuannya diterapkan sebagai sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan teknis dalam bidang teknologi.³⁸⁴ Sedangkan, desain industri adalah kreasi estetis yang menentukan tampilan dari sebuah produk industri.³⁸⁵ Hak milik industrial meliputi merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan paten. Obyek dari hak milik industrial adalah benda yang berupa tanda-tanda yang menyampaikan informasi kepada konsumen terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan, dan perlindungan diberikan untuk mencegah penggunaan tanda-tanda tersebut secara melawan hukum yang menyesatkan konsumen dalam memilih barang atau jasa.³⁸⁶

Berdasarkan pemaparan pada paragraf-paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa HKI, secara umum, berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Oleh karena itu, HKI, adalah sesuatu yang sifatnya tidak dapat diraba atau dilihat secara kasat mata (*intangible*).³⁸⁷

Mengapa HKI perlu dilindungi? Setidaknya, ada dua alasan yang dapat menjawab pertanyaan ini. Pertama, didasarkan pada alasan moral. Setiap orang

³⁸² *Ibid.*, hlm. 46.

³⁸³ Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit.*, hlm. 48.

³⁸⁴ WIPO Worldwide Academy, *op. cit.*, hlm. 4.

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁸⁷ Arthur Winneburg, ed., *Intellectual Property Protection in Asia*, (Butterworth Legal Publishers, 1994), hlm. 2. (Tempat terbit tidak berhasil diketahui.)

yang telah berhasil menciptakan atau menemukan suatu karya atau produk sebagai hasil aktivitas intelektualnya dianggap mempunyai hak alami (*natural rights*) atas produk atau karya yang dihasilkannya.³⁸⁸ Perlindungan terhadap HKI ini diatur pula sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang menyatakan, “*Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*”³⁸⁹ Alasan kedua didasarkan pada alasan ekonomi. Atas apa yang telah dihasilkan oleh aktivitas intelektualnya, pencipta atau penemu memiliki hak-hak ekonomi yang melekat. Hal ini merupakan kompensasi atas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pencipta atau penemu untuk menghasilkan karya intelektualnya tersebut. Pencipta atau penemu diberikan monopoli atas karya intelektualnya. Dengan monopoli ini diharapkan, dapat dilahirkan karya-karya intelektual baru oleh si pencipta atau penemu tersebut.³⁹⁰ Alasan ekonomi dalam perlindungan HKI ini tentunya semakin erat kaitannya ketika obyek perlindungan HKI telah menjadi komoditas perdagangan yang menghasilkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi si pencipta atau penemu.

Pemerintah dari negara-negara di dunia ini bebas untuk menentukan apa-apa saja yang dapat dikategorikan sebagai HKI dan cara-cara untuk melaksanakan peraturan-peraturan dalam rangka pemberian perlindungan HKI dalam hukum nasionalnya masing-masing. Tentunya, hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional tentang HKI yang mengikat tiap-tiap negara.³⁹¹ Oleh karena itu, perlindungan HKI ini bersifat teritorial. Suatu obyek yang telah mendapatkan perlindungan HKI di suatu negara tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan HKI di negara lain. Sebagai contoh: misalnya suatu tanda dilindungi sebagai merek berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara X, tidak secara otomatis mendapatkan

³⁸⁸ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *op. cit.*, hlm. 17.

³⁸⁹ United Nations (c), *Universal Declaration of Human Rights 1948*, General Assembly Resolution No. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948).

³⁹⁰ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *op. cit.*, hlm. 17.

³⁹¹ Frederick Abbott dan Thomas Cottier, *op. cit.*, hlm. 24.

perlindungan sebagai suatu merek berdasarkan peraturan perundangan di negara Y.

Negara-negara di dunia ini telah bersepakat untuk memberikan perlindungan terhadap HKI yang ditunjukkan dengan lahirnya berbagai konvensi internasional tentang HKI. Ada beberapa hal yang menjadi sebab besarnya perhatian negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan bagi HKI, antara lain:³⁹²

1. kecilnya perlindungan dan besarnya kuantitas pembajakan HKI di kebanyakan negara berkembang;
2. pembajakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap HKI telah menimbulkan kerugian terhadap produsen, misalnya penurunan omzet produksi, besarnya biaya untuk penjejukan pembajak, merosotnya daya hidup perusahaan, kerugian terhadap konsumen; dan
3. menguatnya kecenderungan negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, menggunakan tuntutan keharusan adanya perlindungan HKI di negara-negara berkembang, sebagai cara untuk melakukan tekanan politik, ekonomi dan perdagangan sebagai suatu usaha proteksi berlebihan terhadap kepentingan perdagangan dalam negerinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebelumnya, maka perlu tidaknya pemberian perlindungan HKI bukanlah suatu hal yang perlu untuk diperdebatkan lagi. Perlindungan HKI merupakan suatu kebutuhan, terutama dalam situasi aktivitas perdagangan yang melintasi batas-batas negara seperti yang marak terjadi pada saat ini.

B. Merek dan Merek Terkenal

1. Definisi dan Fungsi Merek

Secara umum, merek adalah tanda yang mengidentifikasi barang yang ada dalam suatu pasar.³⁹³ Menurut Sudargo Gautama, merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang hasil produksi dari seseorang atau satu perusahaan dengan barang hasil produksi orang lain atau perusahaan lain.³⁹⁴

³⁹² Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit.*, hlm. 49.

³⁹³ Joanna Schmidt-Szalewski, *op. cit.*, hlm. 189.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang saat ini berlaku di Indonesia, merek didefinisikan sebagai 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.³⁹⁵ Dengan ini, penggunaan merek terhadap barang bertujuan untuk membedakan satu barang dengan barang lainnya dengan mengkomunikasikan informasi mengenai asal barang tersebut.³⁹⁶ Penggunaan merek sebagai tanda yang menunjukkan informasi mengenai asal barang telah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu oleh pedagang-pedagang dari India, Cina dan Timur Tengah. Mereka selalu membubuhkan suatu tanda pada barang hasil produksinya yang selanjutnya akan diperdagangkan di luar dari daerah asalnya.³⁹⁷

Dengan berkembangnya dunia industri, merek semakin memegang peranan penting. Dalam industri saat ini, produsen atau pedagang bebas untuk menawarkan barang yang nyaris sama satu dengan yang lainnya. Meskipun barang yang ditawarkan oleh produsen atau pedagang tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan satu dengan yang lainnya, tentunya tetap terdapat perbedaan secara kualitas, harga dan karakteristik lainnya. Dengan ini, konsumen perlu diberikan petunjuk yang dapat membantu mereka untuk memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Barang tersebut harus diberi tanda untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Pada titik inilah, merek menjadi suatu tanda atau petunjuk bagi konsumen untuk memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkannya.³⁹⁸

Dengan merek, konsumen dibantu untuk memilih barang yang mereka inginkan diantara sekian banyak barang yang ditawarkan di pasar. Dengan merek pula, pemilik merek termotivasi untuk secara terus menerus memproduksi barang yang berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan konsumen, yang sekaligus

³⁹⁴ Sudargo Gautama (d), *Hukum Merek Indonesia*, Cet. Ke-3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 25.

³⁹⁵ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1).

³⁹⁶ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 769.

³⁹⁷ WIPO Intellectual Property Handbook, *op. cit.*, hlm. 67.

³⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 67-68.

juga meningkatkan keuntungan secara ekonomi yang diperolehnya.³⁹⁹ Oleh karena itu, merek tidak lagi digunakan sekedar untuk menunjukkan asal suatu barang, tetapi juga untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik merek, yang pada akhirnya berdampak pada reputasi pemilik merek yang bersangkutan.⁴⁰⁰ Banyak pemilik merek yang telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi barang-barang yang dihasilkannya. Tentunya, pemilik merek ini ingin mencegah pihak lain yang ingin memanfaatkan reputasi yang telah dimilikinya dengan cara menggunakan merek miliknya, tanpa persetujuannya atau secara melawan hukum, untuk mempromosikan atau menjual barang-barang milik mereka.⁴⁰¹

Pada saat ini, merek juga digunakan sebagai suatu cara untuk menarik perhatian publik, terutama konsumen. Konsumen dalam memilih suatu barang di pasar akan melihat atau mempertimbangkan merek dari barang yang akan dipilihnya.⁴⁰² Nilai ekonomis dari suatu merek yang mendatangkan keuntungan dan reputasi bagi pemilik merek dan juga menjadi tuntunan bagi konsumen dalam memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkannya inilah yang perlu untuk dilindungi.⁴⁰³

Perlindungan hak atas merek yang dinikmati oleh pemilik atau pemegang hak atas merek dapat diperoleh berdasarkan penggunaan atau pendaftaran atas merek yang bersangkutan.⁴⁰⁴ Hak atas merek yang diperoleh berdasarkan penggunaan atas merek yang bersangkutan dikenal dengan sistem *the first to use*. Dengan ini, pemilik atau pemegang merek tidak perlu mendaftarkan mereknya kepada otoritas yang berwenang di suatu negara untuk memperoleh perlindungan hak atas merek, hanya cukup dengan menunjukkan bahwa dirinyalah yang merupakan pihak pertama yang menggunakan merek yang bersangkutan di negara tersebut. Perlindungan merek yang diberikan berdasarkan penggunaan atas merek,

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 769.

⁴⁰¹ Tim Lindsey, *op. cit.*, hlm. 14.

⁴⁰² Joanna Schmidt-Szalewski, *op. cit.*, hlm. 189.

⁴⁰³ *Ibid.*

⁴⁰⁴ WIPO Intellectual Property Handbook, *op. cit.*, hlm. 77.

umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon (*common law*).⁴⁰⁵ Sedangkan, perlindungan hak atas merek yang diperoleh berdasarkan pendaftaran merek yang bersangkutan dikenal dengan sistem *the first to file*. Dengan ini, pemilik atau pemegang merek harus mendaftarkan mereknya kepada otoritas berwenang di suatu negara untuk memperoleh perlindungan hak atas merek. Perlindungan merek yang diberikan berdasarkan pendaftaran atas merek, umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*).⁴⁰⁶ Konvensi Paris mewajibkan bahwa negara-negara anggotanya untuk mengadakan pengaturan mengenai pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek.⁴⁰⁷ Pada saat ini telah ada 174 negara yang menjadi anggota dari Konvensi Paris.⁴⁰⁸ Oleh karena itu, sebagian besar negara-negara di dunia ini menganut sistem *first to file* dalam pemberian perlindungan hak atas merek di wilayah teritorialnya masing-masing.

Merek, dalam penggunaannya memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. untuk membedakan produk–produk atau jasa–jasa dari suatu perusahaan dengan produk–produk atau jasa–jasa dari perusahaan lainnya;⁴⁰⁹
- b. untuk menunjuk pada perusahaan tertentu yang menawarkan produk–produk atau jasa–jasanya dalam sebuah pasar.

Dengan ini merek memberikan indikasi perusahaan tempat suatu barang atau produk berasal.⁴¹⁰ Fungsi merek ini juga menggambarkan hubungan antara perusahaan pemilik merek dan konsumennya yang memungkinkan pemilik merek untuk terus berkomunikasi dengan konsumennya. Sehingga, dapat menghindarkan konsumen dari penggunaan barang atau

⁴⁰⁵ Frederick Abbot, *op. cit.*, hlm. 446.

⁴⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 446.

⁴⁰⁷ Konvensi Paris, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (1), “*The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.*”

⁴⁰⁸Lihat: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2>, diunduh tanggal 20 April 2012.

⁴⁰⁹ WIPO Worldwide Academy, *op. cit.*, hlm. 11.

⁴¹⁰ *Ibid.*

jasa yang memiliki merek yang sama atau hampir sama dengan merek dari perusahaan tersebut, namun tidak sah;⁴¹¹

c. untuk menjamin kualitas dari barang.

Fungsi merek ini menggambarkan konsumen yang tidak lagi mementingkan asal fisik suatu barang, tetapi konsumen yang lebih mementingkan kualitas dari suatu barang atau produk melalui mereknya. Dengan ini, merek memberikan sebuah janji berupa kepuasan kepada konsumennya dan kesempatan untuk mendapatkan kembali kepuasan yang sama ketika mengkonsumsi barang dengan merek yang sama;⁴¹²

d. sebagai sarana untuk mempromosikan penjualan suatu produk.

Sebuah merek pada suatu produk harus dapat menimbulkan suatu daya tarik bagi konsumen terhadap produk tersebut;⁴¹³ dan/atau

e. sebagai sarana pernyataan gaya hidup bagi konsumen.

Fungsi merek ini lebih melihat dari sudut pandang seorang konsumen. Dengan menggunakan merek tertentu, konsumen menyatakan kepada lingkungan sekitarnya, “siapa dirinya”. Dengan ini, merek telah menjadi bagian dari suatu gaya hidup bagi seseorang.⁴¹⁴

Berdasarkan pemaparan mengenai fungsi merek di atas, dapat disimpulkan bahwa merek berfungsi untuk melindungi publik atau konsumen dari kebingungan dalam memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkannya, sekaligus juga melindungi pemilik atau pemegang hak atas merek agar tidak kehilangan pasar dan keuntungan ekonomi yang telah dimilikinya.

Suatu merek, untuk dapat berfungsi dengan baik dan dapat didaftarkan, haruslah memiliki unsur pembeda (*distinctiveness*).⁴¹⁵ Unsur pembeda ini menjadi penting karena hak atas merek berkaitan dengan pemberian monopoli kepada

⁴¹¹ Jeremy Philips, *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 25.

⁴¹² *Ibid.*, hlm. 26.

⁴¹³ WIPO Worldwide Academy, *op. cit.*, hlm. 12.

⁴¹⁴ Jeremy Philips, *op. cit.*, hlm. 27-28.

⁴¹⁵ WIPO Intellectual Property Handbook, *op. cit.*, hlm. 71-72.

pemilik atau pemegang hak atas merek.⁴¹⁶ Dengan adanya unsur pembeda inilah, merek dapat membedakan barang dari satu pelaku usaha dengan barang sejenis yang berasal dari pelaku usaha lainnya.⁴¹⁷ Suatu merek yang tidak memiliki unsur pembeda tidak dapat dengan baik menunjukkan asal suatu barang. Dengan ini berarti pula merek yang tidak memiliki unsur pembeda tersebut malah membingungkan konsumen, sehingga tidak dapat membantu konsumen untuk memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkannya.⁴¹⁸ Namun demikian, sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik tetap dapat didaftarkan sebagai merek, apabila telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda.⁴¹⁹ Akibat pemakaian sebuah merek yang terus menerus, konsumen dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda secara spesifik. Ini, umumnya berlaku untuk merek-merek deskriptif, yaitu merek yang semata-mata menggambarkan barang yang dilekati olehnya.⁴²⁰

Secara garis besar, merek dibagi menjadi dua macam, yaitu merek yang digunakan terkait dengan penggunaan barang atau yang dikenal dengan merek dagang (*trademark*), dan merek yang digunakan terkait dengan penggunaan jasa atau yang dikenal dengan merek jasa (*service mark*).⁴²¹ Dalam penulisan tesis ini, pembahasan yang dilakukan hanya dibatasi pada pembahasan terhadap merek dagang.

2. Pengaturan dan Perlindungan Merek dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Sejak Indonesia merdeka sampai pada saat ini, setidaknya peraturan perundang-undangan merek di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan-ketentuan

⁴¹⁶ Tim Lindsey, *et al*, *op. cit.*, hlm. 135.

⁴¹⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

⁴¹⁸ WIPO Intellectual Property Handbook, *op. cit.*, hlm. 71-72.

⁴¹⁹ Tim Lindsey, *et al*, *op. cit.*, hlm. 137.

⁴²⁰ *Ibid.*

⁴²¹ Jeremy Philips, *op. cit.*, hlm. 5-6.

konvensi internasional tentang HKI yang diikuti oleh Indonesia. Berikut adalah pemaparan singkat mengenai peraturan perundangan-undangan merek Indonesia dari masa ke masa.

a. *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912*

Peraturan perundang-undangan merek tertua di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada masa Hindia Belanda melalui *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912*. Peraturan ini disusun dengan mengikuti peraturan tentang merek yang berlaku di Belanda dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.⁴²² Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peraturan ini tetap diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.⁴²³

Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912 ini terdiri dari 27 pasal. Perlindungan merek diberikan dalam jangka waktu dua puluh tahun dan tidak mengenal penggolongan kelas barang. *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912* ini menganut sistem *first to file* atau sistem konstitutif untuk perlindungan merek di Indonesia. Proses pendaftaran merek ini dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan *Hulpbureau*.⁴²⁴

b. UU No. 21 Tahun 1961

UU No. 21 Tahun 1961 ini menggantikan *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912*. Dalam UU No. 21 Tahun 1961 tidak diberikan definisi merek. Hal yang menarik dari ketentuan UU No. 21 Tahun 1961 ini adalah dianutnya ketentuan pemakai pertama (*first to use*) di dalam wilayah Indonesia sebagai pihak yang dianggap berhak atas merek yang

⁴²² Sudargo Gautama (d), *op. cit.*, hlm. 2. Asas konkordansi terdapat dalam Hindia Belanda (c), *Indische Staatsregeling 1925, op. cit.*, Pasal 131 ayat (2).

⁴²³ Indonesia (d), Undang-Undang Dasar 1945, *op. cit.*, Pasal II Aturan Peralihan berbunyi: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Setelah perubahan ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002, Pasal II Aturan Peralihan ini diganti dengan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan dengan rumusan, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

⁴²⁴ Hindia Belanda (a), *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912, op. cit.*, Pasal 1 ayat (2).

bersangkutan.⁴²⁵ Dengan demikian, berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 ini, hak atas merek di Indonesia bukan lahir atas pendaftaran yang dilakukan oleh pemilik merek, namun hak atas merek lahir atas pemakaian pertama atas merek yang bersangkutan di Indonesia atau dikenal pula dengan sebutan sistem deklaratif. Meskipun dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 1961 ini diatur ketentuan mengenai pendaftaran merek, namun pendaftaran ini bukanlah suatu keharusan.⁴²⁶ Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum atau dugaan hukum bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama dari merek yang bersangkutan, selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.⁴²⁷ Pendaftaran merek merupakan suatu keuntungan bagi pemilik merek yang bersangkutan karena dengan mendaftarkan mereknya, ia dapat memperoleh surat pendaftaran merek yang merupakan bukti resmi bahwa ia telah memakai merek tersebut pada tanggal pendaftaran merek tersebut.⁴²⁸ Pasal 3 UU No. 21 Tahun 1961 ini juga mengatur mengenai pendaftaran merek yang dilakukan atas nama lebih dari satu orang atau badan, jika orang-orang atau badan-badan itu bersama-sama berhak atau bertujuan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan merek tersebut. Pendaftaran merek berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperbaharui kembali sebelum jangka waktu 10 tahun tersebut habis.⁴²⁹

Dalam UU No. 21 Tahun 1961 ini diadakan pembedaan antara merek perusahaan (*factory mark*) dan merek perniagaan (*trademark*). Merek perusahaan digunakan oleh barang-barang yang diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan yang sama. Sedangkan, merek perniagaan adalah

⁴²⁵ Indonesia (e), UU No. 21 Tahun 1961, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1).

⁴²⁶ Sudargo Gautama (d), *op. cit.*, hlm. 20.

⁴²⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar atas UU Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 3.

⁴²⁸ Sudargo Gautama (d), *op. cit.*, hlm. 20.

⁴²⁹ Indonesia (e), UU No. 21 Tahun 1961, *op. cit.*, Pasal 18 ayat (1) huruf (d).

merek yang digunakan oleh perusahaan yang hanya memperdagangkan suatu barang, tidak memproduksinya.⁴³⁰

c. UU No. 19 Tahun 1992

UU No. 19 Tahun 1992 diterbitkan dengan tujuan untuk menyempurnakan UU No. 21 Tahun 1961 yang karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.⁴³¹ UU No. 19 Tahun 1992 ini banyak mengubah ketentuan-ketentuan UU No. 21 Tahun 1961. Berbeda dengan UU No. 21 Tahun 1961 yang tidak memberikan definisi merek, dalam UU No. 19 Tahun 1992 ini merek didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan data kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴³² Selain itu, dalam UU No. 19 Tahun 1992 ini diadakan pembedaan antara merek dagang dan merek jasa.⁴³³

Perubahan signifikan yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 1992 adalah diubahnya ketentuan sistem deklaratif (*first to use*) menjadi sistem konstitutif (*first to file*) dalam hal perolehan hak atas merek di Indonesia.⁴³⁴ Dengan demikian, hak atas merek dianggap telah lahir di Indonesia setelah dilakukannya pendaftaran atas merek tersebut oleh Kantor Merek. Selanjutnya, terkait dengan pendaftaran merek, dalam UU No. 19 Tahun 1992 ini diatur adanya pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Kantor Merek terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam pemeriksaan substantif ini, Kantor Merek melakukan pemeriksaan atas keberatan atau sanggahan yang disampaikan oleh pihak ketiga atas permohonan pendaftaran suatu merek.⁴³⁵

⁴³⁰ Sudargo Gautama (d), *op. cit.*, hlm. 52.

⁴³¹ Indonesia (f), UU No. 19 Tahun 1992, *op. cit.*, Konsiderans huruf (c).

⁴³² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

⁴³³ *Ibid.*, Pasal 2.

⁴³⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

⁴³⁵ *Ibid.*, Pasal 25-30.

Dalam UU No. 19 Tahun 1992 ini diatur pula permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas.⁴³⁶ Hal ini merupakan ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961 dan sejalan dengan ketentuan Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah selama sepuluh tahun.⁴³⁷

Hal baru lainnya yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 1992 adalah pengaturan mengenai sistem lisensi dalam merek. Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.⁴³⁸ Perjanjian lisensi berlaku untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.⁴³⁹ Perjanjian lisensi ini harus dicatat oleh Kantor Merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁴⁴⁰

Selain itu, berbeda dengan UU No. 21 Tahun 1961, dalam UU No. 19 Tahun 1992 ini diatur pula mengenai ketentuan pidana dalam hal terjadi pelanggaran merek.

d. UU No. 14 Tahun 1997

Perubahan UU No. 19 Tahun 1992 melalui UU No. 14 Tahun 1997 ini dilakukan dengan alasan bahwa Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994, yang didalamnya mencakup pula Persetujuan TRIPs. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs.⁴⁴¹

⁴³⁶ *Ibid.*, Pasal 12-13.

⁴³⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

⁴³⁸ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1).

⁴³⁹ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (2).

⁴⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (4).

⁴⁴¹ Indonesia (h), UU No. 14 Tahun 1997, *op. cit.*, Konsiderans huruf (b).

Perubahan signifikan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1997 ini adalah pengaturan mengenai Indikasi Geografis dan perluasan kriteria merek terkenal. Dalam UU No. 14 Tahun 19797 ini ditentukan bahwa Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.⁴⁴² Selain itu, dalam penjelasan UU No. 14 Tahun 1997 ini diberikan pula kriteria untuk menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal.⁴⁴³

Sehubungan dengan Indikasi Geografis, UU No. 14 Tahun 1997 mengatur bahwa Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁴⁴⁴ Untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan UU No. 14 Tahun 1997, terhadap Indikasi Geografis ini harus diajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Merek.⁴⁴⁵

e. UU No. 15 Tahun 2001

Dalam UU No. 15 Tahun 2001, merek didefinisikan sebagai 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.⁴⁴⁶

Jika diperhatikan secara seksama, definisi merek yang terdapat dalam

⁴⁴² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

⁴⁴³ *Ibid.*, Penjelasan. Adapun mengenai kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survai guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

⁴⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 79A ayat (1).

⁴⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 79A ayat (2).

⁴⁴⁶ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 1 angka (1).

UU No. 15 Tahun 2001 ini nyaris sama dengan definisi merek berdasarkan Persetujuan TRIPs. Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh, sebab UU No. 15 Tahun 2001 ini diundangkan sebagai bentuk penyempurnaan penyesuaian hukum merek nasional Indonesia dengan ketentuan merek yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs.⁴⁴⁷ Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa UU No. 15 Tahun 2001 juga mengakomodasi unsur pembeda (*distinctiveness*) sebagai karakteristik merek. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini juga dikenal pengaturan untuk merek dagang dan merek jasa.⁴⁴⁸

UU No. 15 Tahun 2001 memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak atas merek dengan menyatakan bahwa,⁴⁴⁹

“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.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

Sama halnya dengan ketentuan Persetujuan TRIPs, hak atas merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak atas merek. Dengan ketentuan tersebut di atas, dapat pula disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran (*first to file*) untuk memberikan perlindungan hak atas merek kepada pemilik atau pemegang hak atas merek. Pendaftaran hak atas merek diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Merek pada Direktorat

⁴⁴⁷ Sebelumnya, telah diundangkan UU No. 14 Tahun 1997 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek*, sebagai bentuk penyesuaian hukum merek nasional Indonesia terhadap ketentuan merek dalam Persetujuan TRIPs. Selanjutnya, ketentuan merek yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1997 ini disempurnakan dalam UU No. 15 Tahun 2001. Penyempurnaan tersebut antara lain adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa merek dan ketentuan pidana yang diperberat.

⁴⁴⁸ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 2.

⁴⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 3.

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁵⁰

Menurut UU No. 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:⁴⁵¹

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek juga harus didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon ke yang beritikad baik.⁴⁵² Maksud dari pemohon yang beritikad baik adalah dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya, si pemohon haruslah secara layak dan jujur, tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁴⁵³

Jangka waktu perlindungan merek yang diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2001 adalah selama 10 tahun.⁴⁵⁴ Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang dengan pengajuan permohonan perpanjangan perlindungan merek oleh pemilik atau pemegang hak atas merek, yang diajukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek yang bersangkutan.⁴⁵⁵

⁴⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 7.

⁴⁵¹ *Ibid.*, Pasal 5.

⁴⁵² *Ibid.*, Pasal 4.

⁴⁵³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4.

⁴⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 28.

⁴⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 35.

Hal baru yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah mengenai penunjukkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa merek. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian, maka untuk penyelesaian sengketa merek diperlukan badan peradilan yang lebih cocok dengan dunia usaha dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Hal baru lain yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah diaturnya mengenai penyelesaian sengketa merek melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.⁴⁵⁶ Pada saat ini telah terbentuk Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan “BAM HKI”) pada tanggal 21 April 2012, yang berkedudukan di Jakarta. BAM HKI memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif melalui arbitrase dan non-adjudikatif melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI.⁴⁵⁷

3. Pengaturan dan Perlindungan Merek dalam Persetujuan TRIPs

Di dalam Persetujuan TRIPs, merek diatur dalam Pasal 15-21. Persetujuan TRIPs menyatakan pula diberlakukannya pengaturan mengenai merek yang terdapat dalam Pasal 6bis Konvensi Paris oleh Persetujuan TRIPs.⁴⁵⁸ Persetujuan TRIPs mendefinisikan merek sebagai:⁴⁵⁹

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other

⁴⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 84.

⁴⁵⁷ Informasi ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Ibu Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP, seorang pengajar dan konsultan HKI yang juga menjadi salah satu arbiter pada BAM HKI.

⁴⁵⁸ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1), “*In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).*”

⁴⁵⁹ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 15 ayat (1).

undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible” (Cetak tebal oleh Penulis.)

Pendefinisian merek oleh Persetujuan TRIPs ini dianggap sebagai suatu hal yang cukup signifikan. Sebab, oleh Konvensi Paris yang telah terlebih dahulu mengatur mengenai merek sebelum Persetujuan TRIPs terbentuk, merek tidak didefinisikan.⁴⁶⁰ Merek, menurut Persetujuan TRIPs meliputi merek dagang dan merek jasa. Definisi merek dalam Persetujuan TRIPs, secara spesifik menyatakan hal-hal yang dapat dinyatakan atau dikategorikan sebagai sebuah merek, yaitu hanya berupa tanda atau kombinasi dari beberapa tanda, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, gambar dan kombinasi warna. Definisi tersebut di atas juga mensyaratkan adanya unsur pembeda (*distinctiveness*) dalam suatu tanda yang dilindungi dengan merek, baik yang terlihat secara nyata dalam etiket merek yang bersangkutan atau karena adanya penggunaan yang berkelanjutan dari merek yang bersangkutan.⁴⁶¹

Hak mendasar dari pemilik atau pemegang hak atas merek yang dilindungi oleh Persetujuan TRIPs adalah:⁴⁶²

*“The owner of a registered trademark shall have **the exclusive right** to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of **which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion.**”* (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁴⁶⁰ Jim Keon, “Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order” dalam *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa dan Abdulqawi A. Yusuf, Editor, (tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 2008), hlm. 153.

⁴⁶¹ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 770.

⁴⁶² Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (1).

Secara singkat, Persetujuan TRIPs menyatakan bahwa pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga menggunakan merek miliknya, tanpa persetujuan darinya untuk barang-barang sejenis yang terdaftar atas merek miliknya, dan penggunaan ini mengakibatkan kebingungan pada konsumen sehubungan dengan asal dari barang-barang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan pula bahwa, perlindungan hak atas merek diberikan kepada pemilik atau pemegang merek atas dasar pendaftaran yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang merek yang bersangkutan. Dengan ini, Persetujuan TRIPs menganut sistem *first to file* dalam pemberian perlindungan hak atas merek kepada pemilik atau pemegang merek di negara-negara anggota WTO.

Menurut Persetujuan TRIPs, perlindungan hak atas merek diberikan untuk jangka waktu yang tidak boleh kurang dari tujuh tahun. Jangka waktu perlindungan merek ini harus dapat diperbaharui terus-menerus apabila jangka waktu yang telah diberikan habis.⁴⁶³

4. Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal

Ketika membicarakan mengenai merek, maka kita tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai merek terkenal. Dalam literatur ditemukan ada beberapa istilah asing untuk menyebut merek terkenal yaitu, "*famous mark*", "*well-known mark*" dan "*renown mark*".⁴⁶⁴ Istilah-istilah tersebut memberikan tingkatan atas keterkenalan sebuah merek.⁴⁶⁵

Dalam bahasa Indonesia kata asing "*well-known*" diterjemahkan menjadi terkenal, begitu juga kata "*famous*" dan "*renown*", sehingga pengertian "merek terkenal" tidak membedakan tingkatan arti "*famous mark*", "*well-known mark*", atau "*renown mark*".⁴⁶⁶ Tingkat keterkenalan suatu merek (terkenal, lebih

⁴⁶³ *Ibid.*, Pasal 18.

⁴⁶⁴ Istilah *well-known mark* dan *famous mark* mengacu pada merek terkenal, sedangkan istilah *renown mark* mengacu pada merek termashyur, yang dianggap mempunyai tingkatan keterkenalan lebih tinggi dibanding merek terkenal. Lih. Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

⁴⁶⁵ Insan Budi Maulana, *ibid.*, hlm. 23.

terkenal, sangat terkenal), sulit untuk ditentukan karena akan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat pada kehidupan sehari-hari konsumen.⁴⁶⁷

Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing negara.⁴⁶⁸ Frederick W. Mostert menyatakan, “*it should be noted that the recognition and the protection of well-known marks differ from country to country: the definitions and criteria in this area of trademark law remain exclusive.*”⁴⁶⁹ Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap merek terkenal berbeda dari satu negara ke negara lainnya.⁴⁷⁰ Oleh karenanya, telah menjadi suatu hal yang nyata bahwa untuk memastikan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal atau bukan, hanya dapat diketahui dari negara tempat merek tersebut terdaftar dan mendapat perlindungan.⁴⁷¹ Berikut ini adalah pengaturan mengenai kriteria-kriteria untuk sebuah merek dapat dianggap sebagai merek terkenal dalam beberapa ketentuan.

a. Kriteria merek terkenal berdasarkan WIPO *Joint Recommendation*

Ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal di WIPO terdapat dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* yang dibentuk pada bulan September 1999 (selanjutnya disebut dengan “WIPO *Joint Recommendation*”). WIPO *Joint Recommendation* menentukan kriteria merek terkenal sebagai berikut:⁴⁷²

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hlm.22.

⁴⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁶⁸ Jeremy Philips, *op. cit.*, hlm. 405.

⁴⁶⁹ Frederick W. Mostert, *The Trademark Reporter, Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in Global Village*, vol. 86 TMR hlm 106 sebagaimana dikutip dalam Insan Budi Maulana, *ibid.*, hlm. 6.

⁴⁷⁰ Jeremy Philips, *op. cit.*, hlm. 405.

⁴⁷¹ *Ibid.*

1. tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap merek yang bersangkutan dari sektor masyarakat yang relevan;
2. jangka waktu dan luas area jangkauan penggunaan merek yang bersangkutan oleh konsumen;
3. jangka waktu dan luas area jangkauan promosi dari merek yang bersangkutan oleh pemiliknya;
4. jangka waktu dan luas area jangkauan pendaftaran atau permohonan pendaftaran dari merek yang bersangkutan yang menunjukkan penggunaan dan pengakuan dari merek tersebut;
5. adanya data yang menunjukkan diakuinya merek yang bersangkutan sebagai merek terkenal oleh otoritas yang berwenang di suatu negara; dan/atau
6. nilai-nilai yang melekat pada merek yang bersangkutan

b. Kriteria merek terkenal berdasarkan Persetujuan TRIPs

Menurut Persetujuan TRIPs, persyaratan untuk menilai sebuah merek sebagai merek terkenal atau bukan diperlukan adanya pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan tentang merek tersebut dan pengetahuan yang diperoleh dari negara-negara anggota sebagai hasil dari promosi atas merek tersebut.⁴⁷³

c. Kriteria merek terkenal berdasarkan perundang-undangan merek di Indonesia

Definisi merek terkenal belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia. Sampai sejauh ini, yang diatur dalam perundang-undangan merek di Indonesia terkait dengan merek terkenal adalah kriteria untuk sebuah merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal. Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal dalam perundang-undangan di Indonesia ini, pertama kali terdapat dalam UU No. 19 Tahun

⁴⁷² *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, WIPO, September 1999.

⁴⁷³ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (2), “*In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*”

1992. Kriteria yang ditentukan dalam UU No. 19 Tahun 1992 yaitu, diperlukan adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.⁴⁷⁴ Dalam UU No. 14 Tahun 1997 yang adalah UU perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992, kriteria untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal, diatur secara lebih luas, kriteria-kriteria tersebut adalah:

- “ a. pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada); dan
- c. apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survai guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.”⁴⁷⁵

Sementara itu suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- “ a. pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- d. bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara; dan
- e. apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek.”⁴⁷⁶

⁴⁷⁴ Indonesia (f), UU No. 19 tahun 1992, *op. cit.*, penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf (a).

⁴⁷⁵ Indonesia (h), UU No. 14 Tahun 1997, *op. cit.*, Penjelasan atas perubahan Pasal 6 ayat (3)

⁴⁷⁶ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b).

d. Kriteria merek terkenal berdasarkan putusan-putusan MA

1. Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano Limited (Pemohon PK) melawan Woe Budi Hermanto, DK (Termohon PK).⁴⁷⁷

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan merek *Giordano* bukan hanya tergolong sebagai merek yang mashyur (*well-known mark*), tetapi juga tergolong sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi (*high reputation*), dengan alasan:

- a) merek *Giordano* sudah lama menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah dikenal secara luas di beberapa negara; dan
- b) pengenalan dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap merek Pemohon PK tidak terbatas hanya di kalangan segmen masyarakat kecil, tetapi juga masyarakat konsumen menengah dan elit. Sehingga merek tersebut sudah mampu membina ikatan dengan semua lapisan masyarakat, setiap orang yang memakai merek itu memiliki rasa tersendiri dibanding dengan merek lain.⁴⁷⁸

2. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi antara Davidoff & Cie S.A. (Pemohon Kasasi/Penggugat) melawan NV Sumatra Tobacco Trading Company dan Pemerintah RI c.q. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek (Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat).⁴⁷⁹

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan merek *Davidoff* milik Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merek terkenal dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁴⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 426 PK/PDT/1994.

⁴⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁷⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI/2003.

- a) Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti berupa pendaftaran merek miliknya di negara Swiss, Amerika Serikat, Britania Raya, Irlandia Utara, Kanada, dan Thailand;
- b) Penggugat/Pemohon Kasasi telah melakukan promosi yang gencar terhadap merek *Davidoff* miliknya dengan memperlihatkan bukti publikasi merek *Davidoff* pada berbagai media massa di berbagai negara; dan
- c) bahwa produk merek *Davidoff* adalah berupa tembakau, cerutu, dan rokok. Dengan demikian, harus diperhatikan pengetahuan dari masyarakat perokok kelas tertentu saja. Bahwa di Indonesia, rokok dan produk lainnya dari merek *Davidoff* sangat dikenal di kalangan eksekutif muda sebagai barang impor (bukan produk Tergugat), sedangkan cerutu di kalangan diplomat.⁴⁸⁰

3. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi antara Handy Butun (Pemohon Kasasi/Tergugat) melawan Hawthorne Enterprises Limited (Termohon Kasasi/Penggugat).⁴⁸¹

Dalam perkara ini, Majelis Hakim di tingkat Kasasi memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi dari Pemohon dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga. Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa merek *Bluestar Exchange* milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal, dengan pertimbangan bahwa merek *Bluestar Exchange* milik Penggugat/Termohon Kasasi sudah terdaftar di 14 negara di dunia. Penggugat/Termohon Kasasi juga sudah menyampaikan sertifikat bukti pendaftaran merek miliknya di berbagai negara ini di dalam persidangan.

Berdasarkan tiga yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dapat dilihat adanya perluasan sekaligus penyederhanaan pemahaman mengenai yang dimaksud dengan merek terkenal dalam lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi dengan ketentuan dari UU yang berlaku ketika tiga sengketa

⁴⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁴⁸¹ Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI 2005.

merek tersebut di atas sedang dalam proses penyelesaian. Pada kasus pertama, *Giordano* ditentukan sebagai merek terkenal karena adanya pengenalan dan pengetahuan dari masyarakat konsumen yang luas mengenai merek *Giordano*, serta adanya reputasi dari merek *Giordano* yang telah menembus batas-batas nasional dan regional.⁴⁸² Selanjutnya, dalam kasus kedua dapat dilihat adanya perluasan kriteria mengenai yang dimaksud dengan merek terkenal. Penentuan *Davidoff* sebagai merek terkenal dalam kasus kedua ini, tidak hanya didasarkan dari adanya pengetahuan masyarakat konsumen tertentu mengenai produk merek *Davidoff*, tetapi juga didasarkan pada pendaftaran merek *Davidoff* tersebut di beberapa negara, dan usaha promosi yang dilakukan pemilik merek terhadap merek *Davidoff* tersebut.⁴⁸³ Sedangkan, pada kasus ketiga, penentuan merek *Bluestar Exchange* sebagai merek terkenal pada, hanya didasarkan pada terdaftarnya merek *Bluestar Exchange* ini di beberapa negara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan kriteria merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001,⁴⁸⁴ yang bersifat kumulatif. Oleh karena itu, jika dilakukan perbandingan antara kasus kedua dan kasus ketiga diatas, dilihat dari kuantitas kriteria merek terkenal yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam kasus, dapat dikatakan telah terjadi penyederhanaan kualifikasi tentang merek terkenal.⁴⁸⁵ Menurut Penulis, terkait dengan penentuan merek sengketa sebagai merek terkenal, putusan Majelis Hakim dalam kasus pertama dan kedua adalah putusan yang tepat karena telah menerapkan ketentuan kriteria merek terkenal dalam UU sebagaimana mestinya. Sedangkan putusan Majelis Hakim pada kasus ketiga kurang tepat dalam

⁴⁸²Hal ini sesuai dengan kriteria merek terkenal yang ditentukan dalam UU yang berlaku ketika sengketa merek ini sedang dalam proses penyelesaian, yaitu No. 19 Tahun 1992. Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) UU No. 19 Tahun 1992, dinyatakan bahwa untuk sebuah merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal ditentukan dari adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

⁴⁸³ Penentuan *Davidoff* sebagai merek terkenal ini juga telah sesuai dengan kriteria merek terkenal yang ditentukan dalam UU yang berlaku ketika sengketa merek ini sedang dalam proses penyelesaian, yaitu UU No. 15 Tahun 2001. Lih. penjelasan tentang kriteria merek terkenal berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 pada sub-bab sebelumnya.

⁴⁸⁴ Ketika kasus ketiga ini sedang dalam proses penyelesaian, UU yang berlaku adalah UU No. 15 Tahun 2001.

⁴⁸⁵ Kesimpulan demikian didasarkan pada adanya keberlakuan UU yang sama, yaitu UU No. 15 Tahun 2001, terhadap kasus kedua dan kasus ketiga.

menentukan merek sengketa sebagai merek terkenal karena tidak menerapkan ketentuan kriteria merek terkenal dalam UU sebagaimana mestinya. Putusan Majelis Hakim pada kasus ketiga ini dikhawatirkan dapat menjadi suatu preseden buruk bagi putusan-putusan Hakim dalam sengketa-sengketa merek lainnya terkait dengan penentuan merek terkenal.

5. Perlindungan terhadap Merek Terkenal

Suatu merek yang dinyatakan sebagai merek terkenal perlu untuk mendapatkan perlindungan secara khusus karena sebuah merek terkenal memiliki beberapa risiko yang harus dihadapi. Pertama, risiko bahwa merek terkenal tersebut dapat menjadi sebuah istilah umum (*generic term*)⁴⁸⁶ yang dapat mengakibatkan merek tersebut tidak dapat lagi terdaftar sebagai sebuah merek.⁴⁸⁷ Kedua, dengan keterkenalan yang dimilikinya, sebuah merek terkenal mempunyai risiko yang lebih besar untuk dilakukan pelanggaran terhadapnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dibandingkan dengan konsekuensi mengenai hal yang sama, yang mungkin terjadi terhadap merek yang tidak terkenal.⁴⁸⁸ Secara doktriner, pelanggaran terhadap merek terkenal meliputi *piracy*, *counterfeit*, dan *imitation*. *Piracy*⁴⁸⁹ adalah permohonan pendaftaran atau penggunaan merek terkenal yang berasal dari luar negeri, di suatu negara oleh orang yang tidak berhak melakukannya. *Counterfeit* adalah penggunaan merek terkenal, dengan etiket merek yang sama, yang dilekatkan pada produk-produk yang tidak berasal dari pemegang sah hak atas merek terkenal, oleh pihak yang

⁴⁸⁶Jeremy Philips, *op. cit.*, hlm. 395. Contoh merek terkenal yang sempat menjadi istilah umum adalah Hoover (untuk produk penyedot debu) dan Xerox (untuk mesin fotokopi). Lih. Tim Lindsey, *op. cit.*, hlm. 138-139.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 178. Lihat juga Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 5 huruf (c).

⁴⁸⁸ Jeremy Philips, *op. cit.*, hlm. 395.

⁴⁸⁹ *Piracy* dalam pelanggaran merek yang dimaksud dalam skripsi ini berbeda dengan *piracy* (pembajakan) yang dikenal sebagai pelanggaran dalam hak cipta. *Piracy* yang dimaksud dalam pelanggaran merek berasal dari adanya permohonan pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak, sedangkan *piracy* yang dikenal sebagai pelanggaran dalam hak cipta tidak berasal dari permohonan pendaftaran suatu karya cipta. *Piracy* dalam hak cipta berasal dari adanya pengumuman atau perbanyakan dari suatu ciptaan yang melanggar hak moral dan hak ekonomis dari Pencipta dan dilakukan tanpa izin dari Pencipta. Lih. Indonesia (f), UU No. 19 Tahun 2002, *op. cit.*

tidak berhak. Dengan demikian, konsumen dapat mengira bahwa produk tersebut merupakan produk yang berasal dari pemegang sah hak atas merek terkenal tersebut, padahal tidak. *Imitation* adalah penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. *Imitation* ini biasanya dilakukan oleh produsen pesaing dari pemegang sah hak atas merek. *Imitation* tidak ditujukan untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut berasal dari pemegang sah hak atas merek, namun lebih ditujukan untuk menggunakan reputasi sebuah merek terkenal demi keuntungan produsen pesaing tersebut.⁴⁹⁰

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal di atas, jika dikualifikasikan dalam hukum positif adalah berupa pelanggaran karena permohonan pendaftaran merek yang didasari oleh itikad tidak baik⁴⁹¹ sebagai kualifikasi dari bentuk pelanggaran berupa *piracy*, pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal⁴⁹² sebagai kualifikasi dari bentuk pelanggaran berupa *counterfeit*, dan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal⁴⁹³ sebagai bentuk kualifikasi dari bentuk pelanggaran *imitation*.

Alasan ketiga perlunya perlindungan terhadap merek terkenal adalah karena terkait dengan usaha dan biaya yang tidak sedikit, yang telah dilakukan oleh pemilik merek terkenal tersebut untuk membangun reputasi dan melindungi mereknya.⁴⁹⁴

Dalam Persetujuan TRIPs, perlindungan yang diberikan terhadap merek terkenal mengacu pada ketentuan Pasal 6*bis* Konvensi Paris yang menyatakan:⁴⁹⁵

“(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to

⁴⁹⁰ Lih. WIPO Intellectual Property Handbook, *op. cit.*, hlm. 90-92.

⁴⁹¹ Lih. Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 4.

⁴⁹² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf (b).

⁴⁹³ *Ibid.*

⁴⁹⁴ Jeremy Philips, *op. cit.*, hlm. 395.

⁴⁹⁵ Konvensi Paris, *op. cit.*, Pasal 6*bis* jo. Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (2).

refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.

(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.”

Dalam UU No. 15 Tahun 2001, pengaturan perlindungan terhadap merek terkenal terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b), yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran suatu merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam UU No. 15 tahun 2001⁴⁹⁶ ini juga telah diamanatkan untuk membentuk suatu Peraturan Pemerintah (PP) tentang merek terkenal. Namun sampai pada saat ini, PP tentang merek terkenal ini belum juga terbit.⁴⁹⁷

⁴⁹⁶ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (2).

⁴⁹⁷ Pada tanggal 2 Mei 1991 sempat diterbitkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, KMKRI NO. M.03-HC.02.01 Tahun 1991. Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman ini mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Namun, Keputusan Menteri Kehakiman ini telah tidak berlaku pada saat ini karena telah dicabut melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03.HC.02.01 Tahun 1993 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, KMKRI. (Informasi mengenai Kepmen No. M.03.HC.02.01 Tahun 1993 didapatkan dari Sudargo Gautama (e), *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional TRIPs, GATT, Putaran Uruguay 1994*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 21. Setelah dilakukan pencarian di berbagai institusi yang berkepentingan, yaitu Departemen Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara, Penulis tidak berhasil memperoleh dokumen Kepmen ini.)

C. Prinsip *National Treatment*

1. Prinsip *National Treatment* dalam Hukum Perdata Internasional

National treatment adalah salah satu bentuk dari teori timbal-balik dan pembalasan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Teori timbal-balik dan pembalasan dalam HPI menyiratkan kondisi orang asing, pengakuan daripada keputusan asing, dan penggunaan hukum asing.⁴⁹⁸

Timbal-balik dibedakan menjadi dua yaitu, timbal-balik formil dan timbal-balik materiil.⁴⁹⁹ Dalam timbal-balik formil tidak diketahui secara pasti apa yang akan menjadi perlakuan dalam tiap-tiap Negara⁵⁰⁰ karena yang ditentukan hanyalah perlakuan yang sama, tanpa ada rincian pasti bentuk-bentuk perlakuan yang sama tersebut. Oleh karena itu sifat timbal-balik formil ini abstrak. Sedangkan dalam timbal-balik materiil diatur secara terperinci perlakuan-perlakuan yang akan diberikan. Jadi, dalam timbal-balik materiil ini, segala sesuatu menjadi lebih konkrit, lebih riil daripada dalam bentuk formal di atas tadi.⁵⁰¹ Dengan istilah timbal-balik formil ini dikedepankan bahwa orang asing akan diperlakukan sama seperti warga negara sendiri, dengan syarat bahwa di negara orang asing yang bersangkutan warga negara awak pun diperlakukan demikian.⁵⁰² Ada dua bentuk dari timbal-balik formil yaitu asimilasi dengan warga negara, yang menentukan bahwa orang asing akan mendapat perlakuan yang sama seperti warga negara sendiri (*national treatment*) dan klausula “bangsa yang paling diutamakan” (*most favored nation*).⁵⁰³ Prinsip *most favored nation* menghendaki sebuah negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada warga-warga negara asing (WNA) dari negara-negara yang terikat dalam satu perjanjian yang sama dengannya.⁵⁰⁴ Sebagai contoh, negara Indonesia, Malaysia,

⁴⁹⁸ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hlm. 286.

⁴⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 291.

⁵⁰⁰ Sudargo Gautama (d), *op. cit.*, hlm. 149.

⁵⁰¹ *Ibid.*, hlm. 153.

⁵⁰² *Ibid.* hlm. 149.

⁵⁰³ *Ibid.*, hlm. 149-150.

⁵⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

dan Singapura terikat terhadap sebuah perjanjian perdagangan yang menghendaki diterapkannya prinsip *most favored nation*. Terhadap warga negara Singapura dan warga negara Malaysia yang berada di Indonesia, Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama, terkait dengan penerapan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, prinsip *national treatment* menghendaki sebuah negara untuk memberikan kepada warga negara dari negara yang terikat satu perjanjian yang sama dengannya, perlakuan yang sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap warga negaranya sendiri.⁵⁰⁵ Jadi, dengan prinsip *national treatment* orang asing dipersamakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya seperti warga negara sendiri.⁵⁰⁶

2. Prinsip *National Treatment* dalam Persetujuan TRIPs

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab Kerangka Teori pada Bab I, dalam kerangka WTO, prinsip *national treatment* merupakan bagian dari prinsip non-diskriminasi yang merupakan salah satu dari prinsip dasar dalam WTO.⁵⁰⁷ Selain prinsip *national treatment*, terdapat pula prinsip *most-favoured nation* sebagai bagian dari prinsip non-diskriminasi dalam kerangka WTO.

Dalam kerangka WTO, prinsip *national treatment* adalah salah satu prinsip dasar terkait dengan akses pasar. Secara umum, prinsip ini menghendaki ditiadakannya diskriminasi antara produk domestik dan produk impor di dalam negeri.⁵⁰⁸ Jadi, dengan prinsip *national treatment* ini dimaksudkan bahwa setelah suatu barang impor memasuki suatu negara dan telah melewati bea cukai, barang tersebut harus diperlakukan sama selayaknya suatu barang domestik.⁵⁰⁹

⁵⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 149.

⁵⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 150.

⁵⁰⁷ Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, *op.cit.*, hlm. 48. Lihat juga Peter van den Bossche, *op.cit.*, hlm. 38. Prinsip dasar lainnya dari WTO selain prinsip non-diskriminasi adalah (i) pengaturan dalam akses pasar, (ii) pengaturan dalam perdagangan yang tidak wajar, (iii) pengaturan dalam konflik antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai dan kepentingan sosial; termasuk pengaturan mengenai perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara sedang berkembang, dan (iv) pengaturan mengenai harmonisasi dalam peraturan nasional untuk bidang-bidang tertentu. Lihat Peter van den Bossche, *op.cit.*, hlm. 37.

⁵⁰⁸ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 234.

Prinsip *national treatment* dalam kerangka WTO terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) GATT 1994 yang menyatakan:⁵¹⁰

“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

dan Pasal 3 Persetujuan TRIPs, yang menyatakan:⁵¹¹

“Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection⁵¹² of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPs.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

Meskipun sepertinya terlihat sama, prinsip *national treatment* yang terdapat dalam kedua perjanjian lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Prinsip *national treatment* berdasarkan GATT berlaku terhadap barang atau jasa. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan antara

⁵⁰⁹ *Ibid.*

⁵¹⁰ GATT 1994, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (4).

⁵¹¹ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (1).

⁵¹² *For the purposes of Articles 3 and 4, "protection" shall include matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this Agreement.*

barang atau jasa asing dengan barang atau jasa domestik dalam suatu wilayah negara anggota WTO.⁵¹³ Sedangkan, dalam Persetujuan TRIPs, prinsip *national treatment* ini berlaku terhadap orang dan secara khusus terhadap orang yang merupakan pemegang HKI.⁵¹⁴ Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam rumusan dari Pasal 3 Persetujuan TRIPs yang merujuk pada orang (warga negara) dari negara anggota WTO, yaitu: “..shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals...” Perbedaan keberlakuan prinsip *national treatment* berdasarkan GATT dan Persetujuan TRIPs ini disebabkan oleh sifat dasar (*nature*) dari HKI yang merupakan hak yang tidak terlihat (*intangible rights*) dan melekat pada pemegang HKI, bukan pada barang atau jasa.⁵¹⁵

Persetujuan TRIPs bukanlah perjanjian internasional terkait HKI pertama yang mengatur prinsip *national treatment* ini. Namun, Persetujuan TRIPs menggabungkan prinsip *national treatment* yang telah diatur dan diberlakukan sebelumnya oleh berbagai perjanjian internasional terkait HKI. Konvensi Parislah yang pertama kali mengatur mengenai prinsip *national treatment* ini sebagai salah satu ketentuan di dalamnya, tepatnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:⁵¹⁶

“Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁵¹³ Abdulqawi A. Yusuf, *op. cit.*, hlm. 16.

⁵¹⁴ *Ibid.*

⁵¹⁵ Peter van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 753.

⁵¹⁶ Konvensi Paris, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1).

Pengaturan prinsip *national treatment* dalam Konvensi Paris ini wajib dipatuhi oleh negara-negara anggota WTO, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dari Persetujuan TRIPs.⁵¹⁷ Selanjutnya, prinsip *national treatment* ini juga diatur dalam Konvensi Bern, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan:⁵¹⁸

“Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

dan ayat (3), yang menyatakan:⁵¹⁹

“Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national authors.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

Pengaturan prinsip *national treatment* dalam Konvensi Bern ini juga wajib dipatuhi oleh negara-negara anggota WTO, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Persetujuan TRIPs.⁵²⁰ Selain itu, Pasal 35 Persetujuan TRIPs⁵²¹

⁵¹⁷ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1), “*In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).*”

⁵¹⁸ Konvensi Bern, *op. cit.*, Pasal 5 ayat (1).

⁵¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3).

⁵²⁰ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1), “*Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.*”

⁵²¹ *Ibid.*, Pasal 35, “*Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuits (referred to in this Agreement as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions.*”

juga memasukkan ketentuan prinsip *national treatment* sebagaimana terdapat di dalam Pasal 5 IPIC Treaty, yang menyatakan:⁵²²

“Subject to compliance with its obligation referred to in Article 3(1)(a), each Contracting Party shall, in respect of the intellectual property protection of layout-designs (topographies), accord, within its territory,
(i) to natural persons who are nationals of, or are domiciled in the territory of, any of the other Contracting Parties, and
(ii) to legal entities which or natural persons who, in the territory of any of the other Contracting Parties, have a real and effective establishment for the creation of layout designs (topographies) or the production of integrated circuits, the same treatment that it accords to its own nationals.”

Pada awalnya, pengaturan prinsip *national treatment* dalam perjanjian internasional terkait HKI dimaksudkan untuk berperan sebagai alat harmonisasi pengaturan nasional terkait HKI di berbagai negara yang menjadi anggota dari perjanjian internasional terkait.⁵²³ Dalam Persetujuan TRIPs, prinsip *national treatment* tidak sepenuhnya lagi berfungsi sebagai alat harmonisasi pengaturan nasional terkait HKI. Sebab, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs merupakan ketentuan-ketentuan minimum yang harus dipatuhi dan diberlakukan dalam hukum nasional tiap-tiap negara anggota WTO. Dengan demikian, diasumsikan, secara minimum ketentuan-ketentuan HKI yang ada dalam hukum nasional tiap-tiap negara anggota WTO sama. Oleh karena itu, prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs lebih berfungsi untuk memastikan tidak adanya diskriminasi antara pemegang HKI domestik dan pemegang HKI asing dalam suatu wilayah negara anggota WTO, terkait dengan pemberian perlindungan HKI.⁵²⁴

⁵²² Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, Washington, 26 Mei 1989 (“IPIC Treaty”), Pasal 5.

⁵²³ Abdulqawi A. Yusuf, *op. cit.*, hlm. 17.

⁵²⁴ *Ibid.*

3. Bentuk Pengaturan Prinsip *National Treatment* dalam Persetujuan TRIPs

Secara umum, terdapat dua macam bentuk pengaturan prinsip *national treatment*. Dua macam bentuk pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk pengaturan yang “sama” atau “sama mengunggulkannya” (“*same*” atau “*as favourable as*”)

Standar bentuk pengaturan prinsip *national treatment* ini menghendaki agar terhadap pihak asing diberikan perlakuan yang sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap warga negara sendiri. Dengan demikian, perlakuan yang diberikan terhadap pihak asing adalah tidak lebih baik dibanding perlakuan yang diberikan terhadap warga negara sendiri. Konsekuensi dari bentuk pengaturan ini adalah tidak ada kemungkinan bagi pihak asing untuk menuntut perlakuan yang lebih, sebagai bagian dari kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati, terhadap negara tuan rumah.⁵²⁵ Bentuk pengaturan ini dikenal sebagai bentuk pengaturan prinsip *national treatment* yang kaku (*strict*) dalam pemberian perlakuan yang sama terhadap pihak asing dan warga negara sendiri.⁵²⁶ Pengaturan prinsip *national treatment* dalam Konvensi Paris⁵²⁷ dan Konvensi Bern⁵²⁸ menggunakan standar bentuk pengaturan ini.

⁵²⁵ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *National Treatment on UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements*, (UNCTAD-National Treatment), UNCTAD/ITE/IIT/11, Vol. IV, (Geneva: United Nations, 1999), hlm. 35, <<http://www.unctad.org/en/docs/psiteiitd11v4.en.pdf>>, diunduh tanggal 10 Mei 2008.

⁵²⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁵²⁷ Konvensi Paris, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1), “*Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.*” (Cetak tebal oleh penulis.)

⁵²⁸ Konvensi Bern, *op. cit.*, Pasal 5 ayat (1), “*Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention.*” jo. Pasal 5 ayat (3), “*Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the*

- b) Bentuk pengaturan “tidak kurang menguntungkan” (“*no less favourable*”)

Berbeda dengan bentuk pengaturan prinsip *national treatment* seperti yang sudah dijelaskan pada huruf a, bentuk pengaturan prinsip *national treatment* ini tidak menuntut adanya perlakuan yang sama persis terhadap pihak asing dan warga negara sendiri. Bentuk pengaturan prinsip *national treatment* berupa “*no less favourable*” ini menghendaki agar pihak asing minimal diberikan perlakuan yang sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap warga negara sendiri. Dengan demikian, pengaturan prinsip *national treatment* dalam bentuk ini memberikan kemungkinan bagi negara tuan rumah untuk memberikan perlakuan, yang dalam prakteknya, lebih menguntungkan bagi pihak asing, dibandingkan terhadap warga negaranya sendiri.⁵²⁹ Bentuk pengaturan ini merupakan standar bentuk pengaturan prinsip *national treatment* yang paling umum digunakan dalam praktek perjanjian internasional, terutama yang terkait dengan perdagangan atau investasi.⁵³⁰

Dalam Persetujuan TRIPs, diatur bentuk dari prinsip *national treatment* ini sebagai berikut:

*“Each Member shall accord to the nationals of other Members **treatment no less favourable** than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property the nationals of other Members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.”*⁵³¹ (Cetak tebal oleh Penulis.)

country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national authors.”

⁵²⁹ UNCTAD-National Treatment, *op. cit.*, hlm. 37.

⁵³⁰ *Ibid.*, hlm. 39. Persetujuan-persetujuan yang menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO, menggunakan rumusan “*no less favourable*” untuk merumuskan prinsip *national treatment*.

⁵³¹ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (1). Di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs ini terdapat catatan kaki yang menjelaskan maksud dari kata “*protection*”.

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs diatur dalam bentuk “*no less favourable*” atau “tidak kurang menguntungkan”. Dengan demikian, sehubungan dengan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, setiap anggota WTO kepada warga negara anggota WTO lain, tidak boleh memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan dari yang diberikannya kepada warga negaranya atas perlindungan kekayaan intelektual, dengan memperhatikan pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam Konvensi Paris (1967), Konvensi Bern (1971), dan Konvensi Roma dan *IPIC Treaty*. Oleh karena itu, dalam penerapan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, terbuka kemungkinan bagi negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap pihak asing, dibanding terhadap warga negaranya sendiri. Terkait dengan pengecualian-pengecualian⁵³² yang terdapat dalam Konvensi Paris (1967), Konvensi Bern (1971), dan Konvensi Roma atau *IPIC Treaty*, Pasal 3 ayat (2) Persetujuan TRIPs mengatur bahwa pengecualian-pengecualian tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara anggota WTO hanya apabila diperlukan untuk menjamin kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, dan tidak dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan hambatan bagi perdagangan.⁵³³

Perlindungan yang diberikan terkait dengan keberlakuan prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs ini meliputi perlindungan terhadap

Catatan kaki tersebut menyatakan, “*For the purposes of Articles 3 and 4, “protection” shall include matters affecting the availability, acquisition, scope maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this Agreement.*”

⁵³² Pengecualian-pengecualian yang dimaksud adalah pengecualian-pengecualian yang berkenaan dengan prosedur peradilan dan administratif, penetapan alamat pelayanan, atau penunjukkan agen dalam wilayah hukum anggota WTO. Lih. Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (2).

⁵³³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2), “*Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade.*”

ketersediaan, akuisisi, kelangsungan, dan penegakan HKI, serta hal-hal yang mempengaruhi pemanfaatan HKI yang secara khusus diatur dalam TRIPs.⁵³⁴

Terkait dengan penyelesaian sengketa, dalam hal terjadi pelanggaran HKI, dalam Persetujuan TRIPs bagian III bab 2 mengenai *Civil and Administrative Procedures and Remedies* dinyatakan bahwa, negara anggota WTO harus menyediakan prosedur peradilan perdata bagi pemegang hak berkenaan dengan penegakan HKI yang dicakup oleh Persetujuan TRIPs.⁵³⁵ Pemegang hak dalam ketentuan ini mengacu tidak hanya kepada warga negara masing-masing negara, tetapi juga warga negara asing atau badan hukum asing yang menjadi pemegang HKI dalam berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut.⁵³⁶

4. Prinsip *National Treatment* dalam Perundang-undangan Merek di Indonesia

Persetujuan TRIPs mengharuskan negara-negara anggota menjamin penegakan hukum HKI melalui peraturan perundang-undangannya masing-masing.⁵³⁷ Berdasarkan pengaturan ini, Indonesia, sebagai salah satu negara peserta Persetujuan TRIPs, terikat untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang berasal dari luar negeri, terutama negara-negara anggota WTO, terhadap perbuatan pelanggaran yang dapat dilakukan terhadap merek milik mereka di Indonesia.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang berasal dari luar negeri, Indonesia wajib untuk menerapkan prinsip *national treatment*. Hal ini termasuk berlaku pula dalam proses penyelesaian sengketa, apabila terjadi perbuatan pelanggaran terhadap merek yang berasal dari luar

⁵³⁴ Lihat catatan kaki nomor 3 pada Persetujuan TRIPs.

⁵³⁵ *Ibid.*, Pasal 42, “Members shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement.”

⁵³⁶ Jim Keon, *op. cit.*, hlm. 156.

⁵³⁷ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1), “Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.”

negeri tersebut di Indonesia. Penyelesaian sengketa HKI merupakan bagian dari proses penegakan hukum HKI di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara berkembang, mempunyai waktu empat tahun sejak mulai berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO, untuk mengimplementasikan ketentuan Persetujuan TRIPs, dengan pengecualian terhadap Pasal 3 (prinsip *national treatment*), Pasal 4 (prinsip *most-favoured nation*), dan Pasal 5 (tentang prosedur perjanjian-perjanjian multilateral di bawah WIPO).⁵³⁸ Dengan demikian, keberlakuan prinsip *national treatment* di Indonesia, secara hukum, dimulai pada satu tahun setelah Persetujuan Pembentukan WTO mulai berlaku atau pada 1 Januari 1996.⁵³⁹

Perundang-undangan merek yang merupakan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, baru berhasil dibentuk pada bulan Mei 1997, melalui UU No. 14 Tahun 1997. UU No. 14 Tahun 1997 ini kemudian diperbaharui kembali dengan UU No. 15 Tahun 2001 yang berlaku pada saat ini. Sejak keberlakuan UU No. 14 Tahun 1997 sampai dengan keberlakuan UU No. 15 Tahun 2001, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 14 Tahun 1997, prinsip *national treatment* tidak pernah diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undang merek di Indonesia. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti Indonesia tidak wajib untuk menerapkan prinsip *national treatment* dalam pelaksanaan perlindungan merek dan penegakan hukum merek. Sebab, Indonesia terikat untuk mematuhi seluruh ketentuan Persetujuan TRIPs dan menyesuaikannya ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁵⁴⁰

Dengan tidak adanya pengaturan prinsip *national treatment* secara eksplisit dalam UU No. 15 Tahun 2001, maka pengaturan prinsip *national treatment* dalam

⁵³⁸ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 65 ayat (1), “*Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of entry into force of the WTO Agreement.*” Jo Pasal 65 ayat (2), “*A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5.*” (Cetak tebal oleh penulis.)

⁵³⁹ Perlu diingat bahwa Persetujuan Pembentukan WTO mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Namun, Pasal 65 ayat (1) Persetujuan TRIPs menetapkan adanya jangka waktu umum 1 tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO, bagi anggota WTO untuk menerapkan ketentuan-ketentuan persetujuan TRIPs ini.

⁵⁴⁰ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (4) jo. Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1).

UU ini mengacu pada pengaturan prinsip *national treatment* yang terdapat di dalam Persetujuan TRIPs. Hal ini terjadi karena adanya keterikatan Indonesia terhadap seluruh ketentuan di dalam Persetujuan TRIPs melalui ratifikasi Indonesia terhadap Persetujuan Pembentukan WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994. Seperti sudah dijelaskan dalam sub-bab nomor 3, bentuk pengaturan prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs adalah berupa “*no less favourable treatment*”. Dengan demikian, bentuk pengaturan prinsip *national treatment* yang dianut oleh UU No. 15 Tahun 2001 adalah berupa “*no less favourable treatment*”.

Dengan ketentuan prinsip *national treatment* ini, dalam hal perlindungan merek di Indonesia, orang asing mendapatkan perlindungan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan terhadap WNI. Orang asing dan WNI sama-sama tunduk pada ketentuan UU 15 Tahun 2001. Terkait dengan penerapan prinsip *national treatment* dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan Indonesia, baik orang asing harus diperlakukan secara tidak kurang menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan terhadap WNI saat menempuh prosedur penyelesaian sengketa yang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001.



BAB IV
PENERAPAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* PERSETUJUAN TRIPs
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI DSB-WTO DAN
DI PENGADILAN NIAGA INDONESIA

A. SENGKETA-SENGKETA MEREK TERKAIT PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* PERSETUJUAN TRIPs DI DSB-WTO

1. *Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry, Panel Report No. WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R 2 Juli 1998* (selanjutnya disebut dengan “Sengketa Mobil Nasional”).

Para pihak : Amerika Serikat (WT/DS59/R), Uni Eropa (WT/DS54/R) dan Jepang (WT/DS55/R dan WT/DS64/R) sebagai Penggugat dan Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Ketiganya mengajukan gugatan secara terpisah terhadap Indonesia. Namun DSB hanya membentuk satu Panel.⁵⁴¹ Pembahasan tesis ini akan berfokus pada gugatan yang diajukan oleh Amerika Serikat karena fokus gugatannya pada tuduhan pelanggaran yang dilakukan Indonesia terhadap ketentuan Persetujuan TRIPs. Sementara, Uni Eropa dan Jepang memfokuskan gugatannya pada pelanggaran yang dilakukan Indonesia terhadap ketentuan *Trade Related-Investment Measures* dan *Subsidies and Countervailing Measures*.

Sengketa Mobil Nasional ini bermula dari semangat Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan industri otomotif yang terpadu dan memperkuat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat.⁵⁴² Untuk mewujudkan hal ini, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 42

⁵⁴¹ Lihat *Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry, Panel Report No. WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, 23 July 1998*, hlm. 2. Pembentukan satu Panel untuk menyelesaikan satu sengketa yang sama dengan gugatan yang terpisah dari penggugat yang berbeda-beda ini sesuai dengan ketentuan DSU, *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1), “*Where more than one Member requests the establishment of a panel related to the same matter, a single panel may be established to examine these complaints taking into account the rights of all Members concerned. A single panel should be established to examine such complaints whenever feasible.*”

⁵⁴² Indonesia (n), *Keputusan Presiden tentang Pembuatan Mobil Nasional*, Keppres No. 42 Tahun 1996, 4 Juni 1996, Konsiderans.

Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional (selanjutnya disebut dengan “Keppres No. 42 Tahun 1996”) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional (selanjutnya disebut dengan “Inpres No. 2 Tahun”).⁵⁴³ Inpres No. 2 Tahun 1996 menyatakan bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi harus berkoordinasi untuk mewujudkan perkembangan program mobil nasional yang memenuhi kriteria: (a) menggunakan merek yang diciptakan sendiri, (b) diproduksi di dalam negeri dan (c) menggunakan komponen buatan dalam negeri.

Sebagai pelaksana dari Keppres No. 42 Tahun 1996, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 31/MPP/SK/2/1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional (selanjutnya disebut “SK Menperindag No. 31 Tahun 1996”)⁵⁴⁴ mendefinisikan Mobil Nasional sebagai:⁵⁴⁵

- a) mobil yang dibuat di dalam negeri oleh industri nasional atau badan hukum yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- b) mobil yang menggunakan merek yang diciptakan sendiri dan belum pernah didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan atau warga negara Indonesia;
- c) mobil yang dikembangkan dengan teknologi rancang bangun dan rekayasa, berdasarkan kemampuan nasional yang dilaksanakan secara bertahap.

Amerika Serikat berpendapat Program Mobil Nasional ini telah tidak konsisten dengan Pasal 3, 20 dan 65 dari Persetujuan TRIPs. Pokok utama gugatan Amerika Serikat adalah sebagai berikut:⁵⁴⁶

- a) Indonesia telah melanggar keberlakuan prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Sebab, ketentuan dari Program Mobil

⁵⁴³ Indonesia (o), *Instruksi Presiden tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional*, Inpres No. 2 Tahun 1996.

⁵⁴⁴ Indonesia (n), *op. cit.*, Pasal 3.

⁵⁴⁵ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Kendaraan Bermotor Nasional*, No. 31/MPP/SK/2/1996, Pasal 1 angka (1).

⁵⁴⁶ *Certain Measures Affecting the Automobile Industry, Panel Report, op. cit.*, hlm. 410-411.

Nasional mendiskriminasi bangsa-bangsa dari anggota WTO lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas merek, pemeliharaan hak atas merek, dan penggunaan merek dalam Pasal 20 Persetujuan TRIPs.⁵⁴⁷

- b) Indonesia telah melanggar kewajibannya dalam Pasal 65 ayat (5) Persetujuan TRIPs. Sebab, program Mobil Nasional yang dilaksanakan pada saat Indonesia masih berada dalam masa transisi pemberlakuan Persetujuan TRIPs ini memberikan perlakuan yang khusus terhadap warga negara dari salah satu negara anggota WTO, sehubungan dengan penggunaan merek. Hal ini merupakan pelanggaran pula terhadap ketentuan Pasal 20 Persetujuan TRIPs.

Dalam laporannya, Panel menyimpulkan bahwa:⁵⁴⁸

- a) Panel menyatakan bahwa Indonesia telah tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 Persetujuan TRIPs, sehubungan dengan perolehan hak atas merek di Indonesia dalam Program Mobil Nasional.
- b) Sehubungan persyaratan untuk menggunakan sebuah merek dagang Indonesia yang baru untuk program Mobil Nasional adalah pelanggaran terhadap pemeliharaan sebuah merek (*maintenance of a trademark*) yang telah dimiliki oleh pemilik merek asing sebelumnya, Panel menyatakan tidak dapat menerima gugatan dan argumen dari Amerika Serikat ini.
- c) Sehubungan gugatan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa secara *de facto* pemegang hak atas merek yang berasal dari luar negeri sangat dirugikan karena tidak diperolehnya keuntungan-keuntungan sebagaimana yang diperoleh WNI pemegang hak atas merek dalam rangka Program Mobil Nasional, Panel juga menyatakan tidak dapat menerima gugatan dan argumen dari Amerika Serikat. Sebab, menurut Panel merupakan suatu hal yang tidak masuk akal untuk mencegah pemberian tarif cukai, subsidi atau keuntungan lainnya yang diberikan

⁵⁴⁷ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 20, “*The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁵⁴⁸ *Ibid.*

Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan nasionalnya hanya untuk tetap menerapkan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPS dan memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk memelihara merek miliknya di wilayah Indonesia.

2. US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appellate Body Report No. WT/DS176/AB/R, 2 Januari 2002 (selanjutnya disebut dengan “Sengketa Havana Club”).

Para pihak: Uni Eropa⁵⁴⁹ (selanjutnya disebut dengan “UE”) sebagai Penggugat dan Amerika Serikat sebagai Tergugat.

Pada paruh pertama abad kedua puluh, perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Kuba, milik keluarga Arechabala dengan nama Jose Arechabala, S.A. (selanjutnya disebut dengan “JASA” memproduksi rum dengan merek HAVANA CLUB. Merek ini terdaftar sebagai merek di Kuba dan di beberapa negara lainnya, termasuk di Amerika Serikat. Pada tahun 1959, Pemerintah Kuba mengambil alih JASA, tanpa memberikan kompensasi.⁵⁵⁰ Pada tahun 1963, Amerika Serikat melakukan embargo atas Kuba, yang masih berlaku hingga pada saat ini. Sampai pada tahun 1973, keluarga Arechabala tidak melakukan pembaharuan pendaftaran atas merek HAVANA CLUB miliknya yang telah terdaftar di Amerika Serikat.

⁵⁴⁹ Nama resmi dari Uni Eropa di WTO adalah *European Communities* (Komunitas Eropa). Demi konsistensi dalam penulisan Tesis ini, akan digunakan penyebutan “Uni Eropa” atau “UE” untuk merujuk pada penyebutan “*European Communities*” atau “EC” di WTO.

⁵⁵⁰ Dalam hukum internasional dikenal dua bentuk pengambilalihan, yaitu nasionalisasi dan konfiskasi. Nasionalisasi adalah pengambilalihan dengan diberikan ganti rugi, sedangkan konfiskasi adalah pengambilalihan tanpa disertai ganti rugi. Dalam laporannya untuk Sengketa Havana Club ini, Panel dan Badan Banding menggunakan istilah “konfiskasi” untuk pengambilalihan JASA oleh Pemerintah Kuba. Sebenarnya penggunaan istilah “konfiskasi” ini kurang tepat menurut Hukum Internasional. Sebab, dalam pengertian menurut Hukum Internasional, baik nasionalisasi maupun konfiskasi adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap perusahaan asing yang berada dalam wilayahnya. Dalam Sengketa Havana Club ini, JASA bukanlah suatu perusahaan asing di Kuba. Pengambilalihan JASA oleh Pemerintah Kuba ini lebih disebabkan oleh adanya pergantian kekuasaan pemerintah Kuba yang dilakukan oleh Fidel Castro pada tahun 1960 dan didasarkan Pada *Law No. 890*, 10 Oktober 1960 yang mengatur mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kuba. Lebih lanjut mengenai nasionalisasi dan konfiskasi dapat dilihat pada Sudargo Gautama (e), *Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit tidak diketahui, 1960), hlm.5-9.

Oleh karena adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kuba, perusahaan penyulingan rum yang awalnya milik keluarga Arechabala berubah menjadi perusahaan penyulingan milik Negara, dengan nama *Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios* (selanjutnya disebut dengan “Cubaexport”). Cubaexport ini memproduksi rum dengan menggunakan merek HAVANA CLUB. Cubaexport juga melakukan ekspor atas rum produksinya dengan merek HAVANA CLUB ke berbagai negara sejak tahun 1972 sampai 1993. Cubaexport telah mendaftarkan merek HAVANA CLUB di 80 negara, termasuk di Amerika Serikat pada tahun 1976 melalui *United States Patent and Trademark Office* (selanjutnya disebut dengan “USPTO”).⁵⁵¹

Pada tahun 1993, Cubaexport menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pernod Ricard, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Perancis. Berdasarkan perjanjian kerjasama ini, dibentuklah perusahaan patungan dengan nama Havana Club Holding (selanjutnya disebut dengan “HCH”), sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Luksemburg. Di tahun 1994 Cubaexport mengalihkan hak atas merek HAVANA CLUB untuk rum produksinya kepada HCH. Pada tahun 1996, HCH memperbaharui pendaftaran merek HAVANA CLUB, yang sebelumnya dimiliki oleh Cubaexport di Amerika Serikat.⁵⁵²

Pada lain kondisi, di tahun 1996 Bacardi & Company, Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan di Bermuda dan Bacardi-Martini USA, Inc., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Delaware-Amerika Serikat (secara bersama-sama disebut dengan “Bacardi”), menjual rum dengan merek HAVANA CLUB di wilayah Amerika Serikat. Galleon, S.A perusahaan pendahulu dari Bacardi telah menjual rum yang diproduksinya di Bahama dengan merek HAVANA CLUB di wilayah Amerika Serikat, sejak tahun 1995. Pada tahun 1997, melalui *Share and Purchase Agreement*, Bacardi membeli hak atas merek HAVANA CLUB dari keluarga Arechabala.⁵⁵³

⁵⁵¹ Donald R. Dinan, “An Analysis of the United States-Cuba ‘Havana Club’ Rum Case Before the World Trade Organization”, *Fordham International Law Journal*, Vol 26-2002, hlm. 342.

⁵⁵² *Ibid.*

⁵⁵³ *Ibid.*

Pada tahun 1998, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan *Section 211 of the 1998 U.S. Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act* (selanjutnya disebut dengan “*Section 211-US Omnibus Appropriations Act*”). *Section 211-US Omnibus Appropriations Act* ini pada intinya melarang mereka yang memiliki kepentingan atas merek dagang atau nama dagang yang terkait dengan bisnis tertentu atau aset yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kuba pada tahun 1959 untuk mendaftarkan atau memperbaharui merek dagang atau nama dagang tersebut di wilayah Amerika Serikat, tanpa persetujuan pemilik asli dari merek dagang atau nama dagang tersebut. Dicurigai bahwa Bacardi berperan cukup besar dalam melakukan negosiasi dan pendekatan kepada Kongres Amerika Serikat untuk menerbitkan *Section 211-US Omnibus Appropriations Act* ini. Tujuan dari Bacardi adalah untuk menutup kesempatan bagi Pernod-Ricard untuk mendaftarkan merek HAVANA CLUB miliknya di Amerika Serikat.⁵⁵⁴

UE mengajukan gugatan kepada WTO mewakili Pernod Ricard. Dalam gugatannya, UE menyatakan bahwa *Section 211-US Omnibus Appropriations Act* bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, antara lain yaitu (i) ketentuan Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs mengenai kewajiban Amerika Serikat untuk menerapkan prinsip *national treatment* dalam rangka perlindungan merek di wilayahnya, (ii) ketentuan Pasal 15 Persetujuan TRIPs mengenai kewajiban Amerika Serikat sebagai negara anggota WTO untuk melindungi merek, nama dagang atau nama komersil dari negara anggota WTO lainnya dan (iii) ketentuan Pasal 42 Persetujuan TRIPs mengenai kewajiban Amerika Serikat untuk menyediakan akses peradilan perdata bagi pemilik merek dari negara-negara anggota WTO lainnya di wilayahnya.⁵⁵⁵

Panel dalam laporannya menyimpulkan bahwa bahwa *Section 211-US Omnibus Appropriations Act* tidak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), 3 ayat

⁵⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 343.

⁵⁵⁵ Lihat *US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appellate Body Report No. WT/DS176/AB/R*, 2 Januari 2002, hlm. 8-17. Secara keseluruhan terdapat enam Pasal dari Persetujuan TRIPs yang dijadikan dasar gugatan UE kepada Amerika Serikat di hadapan Panel dalam sengketa ini, yaitu: Pasal 2 ayat (1), 3 ayat (1), 4, 15 ayat (1), 16 ayat (1) dan 42 Persetujuan TRIPs. Namun, untuk kepentingan penulisan Tesis ini, hanya akan dibahas dan dianalisis gugatan dan laporan Panel WTO dan laporan Badan Banding WTO sehubungan dengan Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs mengenai prinsip *national treatment*.

(1), 4, 15 ayat (1) dan 16 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Panel menyimpulkan bahwa *Section 211-US Omnibus Appropriations Act* hanya melanggar Pasal 42 Persetujuan TRIPs.⁵⁵⁶

Terhadap kesimpulan dari Panel ini, UE mengajukan banding kepada Badan Banding pada tanggal 15 Oktober 2001. Selanjutnya, pada tanggal 19 Oktober 2001, Amerika Serikat juga mengajukan banding kepada Badan Banding terhadap rekomendasi Panel ini. Dalam laporannya Badan Banding menyatakan bahwa:⁵⁵⁷

- a. sehubungan dengan istilah “*successor-in-interest*” membatalkan kesimpulan dari Panel dan menyimpulkan bahwa *Section 211 (a) (2)* dari *Section 211-US Omnibus Appropriations Act*, telah melanggar prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs; dan
- b. sehubungan dengan “*successor-in-interest*”, menguatkan kesimpulan dari Panel bahwa *Section 211 (b)* dari *Section 211-US Omnibus Appropriations Act*, tidak bertentangan dengan prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs; dan
- c. sehubungan dengan “*original owner*” membatalkan kesimpulan dari Panel dan menyimpulkan bahwa *Section 211 (a) (2)* dan *Section 211 (b)* dari *Section 211-US Omnibus Appropriations Act* bertentangan dengan prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs.

Selain itu, Badan Banding dalam laporannya juga memberikan rekomendasi kepada DSB-WTO untuk meminta AS untuk mengubah dan menyesuaikan peraturannya yang dibahas dalam sengketa ini dengan ketentuan Persetujuan TRIPs Agreement.⁵⁵⁸

⁵⁵⁶ Lihat *US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Panel Report No. WT/DS176/R* 6 August 2001, hlm. 115-116.

⁵⁵⁷ *US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appellate Body Report, op. cit.*, hlm. 101-103.

⁵⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

B. PENERAPAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM SENGKETA-SENGKETA MEREK DI DSB-WTO

1. *Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry Panel Report* No. WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R 2 Juli 1998

Dalam gugatannya Amerika Serikat menyatakan bahwa program Mobil Nasional Indonesia melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs sehubungan dengan perolehan hak atas merek, pemeliharaan hak atas merek, dan Pasal 20 Persetujuan TRIPs tentang penggunaan merek. Atas gugatan Amerika Serikat, Panel berpendapat sebagai berikut:

a. Perolehan hak atas merek dalam Program Mobil Nasional

Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia dengan Program Mobil Nasionalnya telah mendiskriminasi warga negara dari negara anggota WTO lainnya karena setiap merek untuk dapat digunakan pada kendaraan bermotor nasional haruslah dimiliki oleh perusahaan Indonesia atau WNI.⁵⁵⁹ Panel menyatakan bahwa Indonesia tidak telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 Persetujuan TRIPs sebab Amerika Serikat tidak menunjukkan bukti-bukti untuk mendukung gugatannya. Panel berpendapat bahwa, fakta-fakta yang dipaparkan oleh Amerika Serikat tidak cukup menunjukkan adanya suatu perbedaan prosedur pendaftaran merek antara calon pemohon pendaftaran merek dari negara anggota WTO lainnya dengan calon pemohon pendaftaran merek dalam rangka program Mobil Nasional.

b. Pemeliharaan hak atas merek dalam Program Mobil Nasional Indonesia

Amerika Serikat menyatakan bahwa Program Mobil Nasional ini telah menghindarkan negara-negara anggota WTO lainnya, termasuk Amerika Serikat untuk dapat menggunakan merek yang telah dimiliki dan digunakan sebelumnya untuk digunakan pula sebagai merek pada kendaraan yang diproduksi dan dipasarkan dalam Program Mobil Nasional di Indonesia.

⁵⁵⁹ Lihat Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Kendaraan Bermotor Nasional*, No. 31/MPP/SK/2/1996, Pasal 1 angka (1) huruf (b).

Sebab, Program Mobil Nasional mewajibkan penggunaan merek baru terhadap mobil-mobil yang dihasilkan dalam program ini. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa merek yang telah lebih dulu digunakan atau yang telah terlebih dahulu terkenal akan menjadi objek pembatalan merek di Indonesia karena telah tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Panel menyatakan tidak dapat menerima gugatan dan argumen dari Amerika Serikat ini karena tidak ada bukti yang disampaikan oleh Amerika Serikat untuk mendukung argumennya ini. Selanjutnya, menurut Panel, jika suatu perusahaan asing sepakat untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam rangka Program Mobil Nasional ini, maka tentunya telah mengetahui konsekuensi ini dan akan dengan sukarela menerima ketentuan yang dipersyaratkan sehubungan dengan penggunaan merek baru.⁵⁶⁰

c. Penggunaan merek dalam Program Mobil Nasional Indonesia

Amerika Serikat menyatakan bahwa Program Mobil Nasional Indonesia telah melanggar Pasal 20 Persetujuan TRIPs⁵⁶¹ karena diberlakukannya suatu persyaratan khusus dalam penggunaan merek terhadap kendaraan yang diproduksi dalam rangka Program Mobil Nasional. Persyaratan khusus tersebut adalah diharuskannya penggunaan merek baru yang bernuansa Indonesia terhadap kendaraan yang diproduksi dalam rangka Program Mobil Nasional ini. Terhadap argumen ini Panel menyatakan tidak dapat menerima gugatan dan argumen dari Amerika Serikat. Sebab, menurut Panel, jika suatu perusahaan asing sepakat untuk bekerjasama dengan perusahaan nasional Indonesia dalam rangka Program Mobil Nasional ini, perusahaan asing tersebut akan melakukannya secara sukarela dengan telah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang harus

⁵⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 412-413.

⁵⁶¹ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 20, “*The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.*”

dihadapinya atas kesepakatan tersebut, termasuk konsekuensi untuk tidak dapat menggunakan merek yang telah dimiliki dan digunakannya sebelumnya terhadap kendaraan produksi Program Mobil Nasional.⁵⁶² Berdasarkan hal inilah, Panel menilai bahwa ketentuan mengenai penggunaan merek baru dan bernuansa Indonesia pada kendaraan yang diproduksi dalam rangka Program Mobil Nasional ini bukanlah suatu persyaratan khusus. Dengan demikian, Indonesia melalui Program Mobil Nasionalnya tidak melanggar ketentuan Pasal 20 Persetujuan TRIPs.

Amerika Serikat dalam gugatannya juga menyatakan bahwa secara *de facto* pemegang hak atas merek asing sangat dirugikan dalam usaha mereka untuk mempertahankan dan memelihara merek terdaftar miliknya di Indonesia (*maintenance of a trademark*). Sebab mereka tidak memperoleh keuntungan-keuntungan berupa keuntungan tarif cukai, pajak, subsidi dan keuntungan lainnya yang diperoleh pemilik merek Indonesia dalam Program Mobil Nasional. Panel juga menyatakan tidak dapat menerima gugatan dan argumen dari Amerika Serikat ini. Panel berpendapat bahwa merupakan suatu hal yang tidak masuk akal untuk mencegah pemberian keuntungan berupa tarif cukai, subsidi atau keuntungan lainnya oleh suatu pemerintah dalam rangka mendukung perusahaan nasionalnya, hanya dengan alasan bahwa keuntungan-keuntungan tersebut menghindarkan kewajiban negara tersebut untuk menerapkan prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs.⁵⁶³ Lebih lanjut lagi, Panel menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan penjelasan dan bukti yang memuaskan untuk mendukung argumennya.⁵⁶⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa Panel dalam Sengketa Mobil Nasional ini kurang memberikan analisis yang mendalam dalam memberikan pendapat dan kesimpulannya. Panel berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan bukti yang cukup untuk mendukung argumennya. Menurut Penulis, Panel dapat lebih mengeksplorasi Sengketa Mobil

⁵⁶² *Certain Measures Affecting the Automobile Industry, Panel Report, op. cit.*, hlm. 414.

⁵⁶³ *Ibid.*, hlm. 413.

⁵⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 414.

Nasional ini dengan tidak hanya bergantung pada bukti yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai Penggugat. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) DSU, Panel memiliki hak untuk mencari informasi mengenai sengketa yang ditanganinya dari pihak-pihak yang dianggapnya tepat.⁵⁶⁵ Panel juga dapat berkonsultasi dan meminta pendapat dari ahli sehubungan dengan aspek-aspek tertentu dari sengketa yang ditanganinya.⁵⁶⁶ Dengan demikian, apabila Panel merasa bahwa bukti yang disampaikan oleh Amerika Serikat tidak cukup, Panel seharusnya dapat menggunakan haknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 DSU tersebut.

Dalam pemeriksaannya terhadap Sengketa Mobil Nasional ini, berulang kali Panel menyatakan bahwa jika suatu pelaku usaha asing sepakat untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam rangka Program Mobil Nasional ini, maka tentunya telah mengetahui dan menerima dengan sukarela segala konsekuensi dari keikutsertaannya dalam program ini. Penulis kurang sependapat dengan pernyataan Panel ini. Menurut Penulis, pernyataan Panel ini seakan-akan melempar tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh Pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha asing. Dengan ratifikasinya terhadap Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia terikat dengan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO.⁵⁶⁷ Walaupun pada saat sengketa ini terjadi (tahun 1998) Indonesia masih berada dalam masa transisi keberlakuan dari ketentuan Persetujuan TRIPs sebagaimana terdapat dalam Pasal 65 Persetujuan TRIPs,⁵⁶⁸ namun menjadi suatu

⁵⁶⁵ DSU, *op. cit.*, Pasal 13 ayat (1), “Each panel shall have the right to seek information and technical advice from any individual or body which it deems appropriate. However, before a panel seeks such information or advice from any individual or body within the jurisdiction of a Member it shall inform the authorities of that Member.”

⁵⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2), “Panels may seek information from any relevant source and may consult experts to obtain their opinion on certain aspects of the matter. With respect to a factual issue concerning a scientific or other technical matter raised by a party to a dispute, a panel may request an advisory report in writing from an expert review group.”

⁵⁶⁷ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2).

⁵⁶⁸ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 65 ayat (2), “2. A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5.”

hal yang kurang tepat dan bijak jika Indonesia membuat peraturan nasional yang bertentangan dengan Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO dan kemudian sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha asing untuk mau atau tidak mengikuti peraturan nasional Indonesia tersebut.

Sehubungan dengan gugatan Amerika Serikat mengenai adanya hambatan bagi pihak asing untuk memperoleh hak atas merek sehubungan dengan diberlakukannya Program Mobil Nasional, Penulis berpendapat bahwa sebenarnya hal ini merupakan pelanggaran terhadap keberlakuan prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs yang mengikat Indonesia. Sebab, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (b) SK Menperindag No. 31 Tahun 1996 dinyatakan bahwa kendaraan bermotor dalam rangka Program Mobil Nasional Indonesia ini haruslah menggunakan merek yang diciptakan sendiri dan belum pernah didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan/Warga Negara Indonesia.⁵⁶⁹ Ketentuan bahwa merek yang digunakan pada kendaraan yang diproduksi dalam rangka Program Mobil Nasional haruslah dimiliki oleh perusahaan atau WNI inilah yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs. Ketentuan ini mengecualikan pihak asing untuk dapat memiliki merek atas kendaraan bermotor yang diproduksi dalam rangka Program Mobil Nasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (b) SK Menperindag No. 31 Tahun 1996 ini jelas-jelas menunjukkan adanya perlakuan yang lebih menguntungkan yang diberikan terhadap perusahaan atau WNI dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap pihak asing sehubungan dengan perolehan merek dalam rangka Program Mobil Nasional.

Selanjutnya, argumen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Program Mobil Nasional ini telah menghindarkan negara-negara anggota WTO lainnya untuk menggunakan merek yang telah digunakan sebelumnya untuk digunakan pula sebagai merek pada kendaraan yang diproduksi dalam rangka Program Mobil Nasional Indonesia, Penulis juga berpendapat bahwa sebenarnya hal ini merupakan pelanggaran terhadap keberlakuan prinsip *national treatment*

⁵⁶⁹ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, SK Menperindag No. 31 Tahun 1996, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1) huruf (b).

Persetujuan TRIPs. Sebab, tidak sedikit pelaku usaha asing yang telah mendaftarkan merek di Indonesia yang melekat pada kendaraan bermotor yang diproduksi. Terhadap merek yang telah didaftarkan di Indonesia ini, Pemerintah Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan terkait dengan kelangsungan dan pemeliharaan dari merek tersebut (*maintenance of a trademark*).⁵⁷⁰ Lebih lanjut lagi, merek milik pelaku usaha asing yang melekat pada kendaraan-kendaraan bermotor produksinya telah dikenal oleh konsumen di Indonesia. Dengan demikian, apabila dalam Program Mobil Nasional ini diproduksi mobil yang sama dengan mobil produksi dari pelaku usaha asing yang bekerja sama dengan pelaku usaha Indonesia namun digunakan merek yang berbeda,⁵⁷¹ maka akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Kebingungan konsumen ini pada akhirnya akan mempengaruhi konsumen pada saat akan membeli kendaraan bermotor produksi dari pelaku usaha asing. Ini tentunya akan mempengaruhi keuntungan yang mungkin diperoleh pelaku usaha asing atas penjualan kendaraan bermotor produksinya di Indonesia. Bagi Penulis, hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Persetujuan TRIPs. Sebab, dalam Pasal 3 Persetujuan TRIPs, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama antara pelaku usaha asing dan pelaku usaha dalam negeri, sehubungan dengan pemeliharaan merek (*maintenance of a trademark*) milik para pelaku usaha tersebut di wilayah Indonesia.

Penulis juga berpendapat bahwa ketentuan yang mewajibkan penggunaan merek baru dan bernuansa Indonesia pada kendaraan bermotor yang diproduksi dalam rangka Program Mobil Nasional merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 20 Persetujuan TRIPs. Sebab, kewajiban penggunaan merek baru dan bernuansa Indonesia ini merupakan suatu pemberian persyaratan khusus bagi pelaku usaha asing untuk memperoleh keuntungan-keuntungan berupa pengurangan tarif cukai, pajak dan subsidi lainnya. Bentuk persyaratan

⁵⁷⁰ Lihat catatan kaki nomor 3 pada Persetujuan TRIPs sehubungan dengan perlindungan yang perlu untuk disediakan negara-negara Anggota WTO dalam keberlakuan prinsip *national treatment* dan prinsip *most-favoured nation*, “For the purposes of Articles 3 and 4, “protection” shall include matters affecting the availability, acquisition, scope, ***maintenance*** and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this Agreement.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁵⁷¹ Penggunaan merek yang berbeda ini didasarkan pada kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (c) SK Menperindag No. 31 Tahun 1996.

khusus inilah yang dilarang oleh Pasal 20 Persetujuan TRIPs dan dilanggar oleh Indonesia. Sebab, bagi pelaku usaha Indonesia yang menggunakan merek baru dalam Program Mobil Nasional ini akan memperoleh keuntungan-keuntungan berupa pengurangan tarif cukai, pajak dan subsidi dari Pemerintah Indonesia. Sedangkan, pelaku usaha asing yang tidak berpartisipasi dalam Program Mobil Nasional ini tidak akan memperoleh keuntungan-keuntungan tersebut. Menurut Penulis, hal ini dengan jelas menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda antara pelaku usaha asing dan pelaku usaha Indonesia.

Berdasarkan pemaparan pada paragraf-paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Panel belum melakukan pemeriksaan dan analisis yang cukup sehubungan dengan dugaan pelanggaran prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs oleh Indonesia melalui Program Mobil Nasional-nya. Jika Panel melakukan pemeriksaan dan analisis yang cukup dalam Sengketa Mobil Nasional ini, dimungkinkan kesimpulan yang dihasilkan oleh Panel dapat berbeda dari kesimpulan yang telah ada.

2. US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appellate Body Report No. WT/DS176/AB/R, 2 Januari 2002.

Dalam sengketa ini, UE menyatakan bahwa *Section 211-US Omnibus Appropriations Act* melanggar prinsip *national treatment* sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Secara keseluruhan *Section 211-US Omnibus Appropriations Act*, menyatakan bahwa:

Section 211 (a) (1):

“Notwithstanding any other provision of law, no transaction or payment shall be authorized or approved pursuant to section 515.527 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998, with respect to a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of the mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.”

Section (a) (2):

*“No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of rights by a **designated national** based on common law rights or registration obtained under such section 515.527 of such a confiscated mark, trade name, or commercial name.”* (Cetak tebal oleh Penulis.)

Section (b):

*“No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of treaty rights by a **designated national or its successor-in-interest** under sections 44 (b) or (e) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) or (e)) for a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the **original owner of such mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.**”* (Cetak tebal oleh Penulis.)

Section (c):

“The Secretary of the Treasury shall promulgate such rules and regulations as are necessary to carry out the provisions of this section.”

Section (d):

“In this section:

*(1) The term "**designated national**" has the meaning given such term in section 515.305 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998,⁵⁷² and includes a national of any foreign country who is a successor-in-interest to a designated national.*

(2) The term "confiscated" has the meaning given such term in section 515.336 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

Secara spesifik, dalam gugatannya UE menyatakan bahwa Section 211 (a) (2) dan Section 211 (b) dari *Section 211-US Omnibus Appropriations Act* melanggar prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs.

⁵⁷² Section 515.305 of title 31, Code of Federal Regulations, September 9, 1998, *“For the purpose of this part, the term “designated national” shall mean Cuba and any national thereof including any person who is a specially designated national.”* (Cetak tebal oleh Penulis.)

a. Section 211 (a) (2) US Omnibus Appropriations Act sehubungan dengan “successor-in-interest”

Dalam kesimpulannya Panel menyatakan bahwa Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* tidak bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Panel mendahului analisisnya dengan menyatakan bahwa prinsip *national treatment* adalah suatu prinsip yang penting dalam perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI.⁵⁷³ Alasan yang dikemukakan Panel sehubungan dengan gugatan UE ini adalah ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* ini secara jelas bertentangan dengan prinsip *national treatment* karena ketentuan ini hanya merujuk pada warga negara Kuba dan warga negara asing lainnya yang menjadi *successor-in-interest* dari warga negara Kuba,⁵⁷⁴ sehubungan larangan bagi mereka untuk melaksanakan hak-hak atas mereknya di Amerika Serikat terkait dengan dengan bisnis tertentu atau aset yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kuba. Ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* ini tidak merujuk kepada warga negara Amerika Serikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa warga negara Amerika Serikat tidak dilarang untuk melaksanakan hak-hak atas mereknya di Amerika Serikat yang terkait dengan dengan bisnis tertentu atau aset yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kuba. Namun demikian, Panel lebih lanjut mempertimbangkan argumen dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa warga negara Amerika Serikat sendiri tidak akan bisa menjadi *successor-in-interest* dari seorang warga negara Kuba sehubungan dengan hak-hak atas merek yang terkait dengan dengan bisnis atau aset yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kuba, tanpa dikeluarkannya izin khusus oleh *Office of Foreign Assets Control* (selanjutnya disebut dengan “OFAC”). Selama ini, dalam prakteknya OFAC tidak pernah mengeluarkan izin kepada warga negara Amerika Serikat untuk menjadi *successor-in-interest* dari warga negara Kuba. Oleh karena itu, pada prakteknya, dampak yang

⁵⁷³ US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Panel Report, *op. cit.*, hlm. 104.

⁵⁷⁴ Lihat Section 211 (d) ayat (1) *U.S. Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act 1998* dan Section 515.305 of title 31, Code of Federal Regulations, September 9, 1998.

ditimbulkan oleh ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* ini tidaklah berbeda terhadap warga negara asing ataupun terhadap warga negara Amerika Serikat, yaitu keduanya tidak dapat melaksanakan hak-haknya atas mereknya yang terkait dengan bisnis atau aset yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kuba, di wilayah Amerika Serikat. Berdasarkan hal tersebut, Panel menyimpulkan bahwa tidak terdapat perlakuan yang kurang menguntungkan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap warga negara asing, sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* yang melanggar prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs.

Kesimpulan Panel ini dibatalkan oleh Badan Banding. Dalam kesimpulannya, Badan Banding menerima argumen dari UE yang menyatakan bahwa meskipun dalam prakteknya OFAC tidak pernah mengeluarkan izin bagi warga negara Amerika Serikat untuk menjadi *successor-in-interest* dari warga negara Kuba, non-warga negara Amerika Serikat masih tetap diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan warga negara Amerika Serikat sendiri. Sebab, jika seandainya OFAC mengeluarkan izin bagi warga negara Amerika Serikat untuk menjadi *successor-in-interest* dari warga negara Kuba, warga negara Amerika Serikat tersebut dapat langsung melaksanakan hak atas merek yang dimilikinya. Sementara itu, bagi non-warga negara Amerika Serikat terhalang ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* untuk dapat melaksanakan hak atas merek yang dimilikinya dalam wilayah Amerika Serikat terkait dengan usaha atau aset yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba. Dengan demikian, Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* dinyatakan telah bertentangan dengan prinsip *national treatment* sebagaimana terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs.

b. Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* sehubungan dengan “*successor-in-interest*”

Panel menyatakan bahwa “*successor-in-interest*” yang dimaksud dalam Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* tidak hanya berlaku

terbatas untuk warga negara asing saja, tetapi juga berlaku untuk warga negara Amerika Serikat. Ini berarti bahwa setiap pengalihan merek, yang terkait dengan usaha atau aset yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba, kepada warga negara asing dan warga negara Amerika Serikat akan tunduk pada ketentuan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act*.⁵⁷⁵ Oleh karena itu, tidak ada perlakuan yang lebih menguntungkan yang diberikan terhadap warga negara Amerika Serikat.

Dalam kesimpulannya, Badan Banding juga menyatakan setuju dan menguatkan kesimpulan dari Panel yang menyimpulkan bahwa “*successor-in-interest*” yang terdapat dalam Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* berlaku untuk warga negara asing dan warga negara Amerika Serikat.⁵⁷⁶ Dengan demikian, sehubungan dengan “*successor-in-interest*”, ketentuan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* tidak bertentangan dengan prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 ayat (1) Persetujuan TRIPs.

c. Section 211 (a) 2 dan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* sehubungan dengan “*original owner*”

Dalam laporannya, Panel menyimpulkan bahwa Section 211 (a) 2 dan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* sehubungan dengan “*original owner*” tidak melanggar prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs. Panel tidak memberikan alasan yang jelas terkait dengan kesimpulannya ini. Panel hanya menyatakan bahwa OFAC tidak dapat dan tidak pernah mengeluarkan izin bagi seorang warga negara Amerika Serikat untuk menjadi *successor-in-interest*, maka ketentuan Section 211 (a) 2 *US Omnibus Appropriations Act* tidak melanggar prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs.

Dalam laporannya, Badan Banding menyatakan bahwa UE dalam pengajuan bandingnya menitikberatkan bahwa Section 211 (a) 2 dan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* berlaku untuk “*designated*

⁵⁷⁵ Donald R. Dinan, *op. cit.*, hlm. 368.

⁵⁷⁶ *US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appellate Body Report, op. cit.*, hlm. 77.

national". "*Designated national*" sendiri didefinisikan sebagai: (i) warga negara Kuba dan (ii) WNA (selain warga negara Amerika Serikat) yang menjadi *successor-in-interest* dari warga negara Kuba.⁵⁷⁷ Dengan ini, Badan Banding menyatakan bahwa Section 211 (a) 2 dan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* hanya berlaku untuk pemilik asli (*original owner*) yang adalah warga negara Kuba. Pemilik asli (*original owner*) yang adalah warga negara Amerika Serikat tidak termasuk dalam definisi "*designated national*" yang dimaksud dalam ketentuan ini. Oleh karena itu, secara nyata tampak bahwa Section 211 (a) 2 dan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap warga negara Kuba.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis sependapat dengan kesimpulan dari Badan Banding sehubungan dengan ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* yang bertentangan dengan prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 Persetujuan TRIPs. Berdasarkan Section 211 (d) *US Omnibus Appropriations Act* dan Section 515.305 Title 31 Code of Federal Regulations, "*designated national*" yang dimaksud dalam Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* secara spesifik merujuk kepada: (i) warga negara Kuba dan (ii) WNA (selain warga negara Amerika Serikat) yang menjadi *successor-in-interest* dari warga negara Kuba. Hak atas merek dari *designated national* ini, berdasarkan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* tidak dapat diakui, dilaksanakan ataupun disahkan pendaftarannya oleh pengadilan di Amerika Serikat, sepanjang merek dan hak atas merek tersebut mempunyai hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba di Kuba. Secara analogi, pendaftaran atas merek milik warga negara Amerika Serikat tetap dapat diakui, dilaksanakan dan disahkan oleh Pengadilan di Amerika Serikat sekalipun merek atau hak atas merek yang didaftarkan tersebut

⁵⁷⁷ Section 211 (d) ayat (1) *U.S. Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act 1998, op. cit.*, "The term "*designated national*" has the meaning given such term in section 515.305 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998,⁵⁷⁷ and includes a national of any foreign country who is a *successor-in-interest* to a *designated national*." Section 515.305 of title 31, Code of Federal Regulations, September 9, 1998, "For the purpose of this part, the term "*designated national*" shall mean Cuba and any national thereof including any person who is a specially designated national. (Cetak tebal oleh Penulis.)

mempunyai hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba di Kuba. Hal ini secara jelas menunjukkan adanya perlakuan yang kurang menguntungkan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap warga negara Kuba dan warga negara lainnya terkait dengan perlindungan merek milik mereka di wilayah Amerika Serikat. Perlakuan yang kurang menguntungkan ini tidak hanya diberikan pada saat seorang warga negara Kuba atau warga negara lainnya mengajukan permohonan pendaftaran atas merek milik merek yang memiliki hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba, tetapi juga pada saat warga-warga negara tersebut mengajukan perpanjangan atas pendaftaran merek miliknya yang telah terlebih dahulu terdaftar di Amerika Serikat.

Selanjutnya, Amerika Serikat menyatakan bahwa pada prakteknya tidak ada perlakuan yang kurang menguntungkan yang diberikannya terhadap non-warga negara Amerika Serikat karena warga negara Amerika Serikat sendiri tidak dapat memperoleh izin dari OFAC untuk menjadi *successor-in-interest*. Oleh karena itu, baik warga negara Amerika Serikat dan non-warga negara Amerika Serikat tetap tunduk pada ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* ini. Badan Banding tidak semata-mata menerima argumen Amerika Serikat ini. Penulis sepakat dengan analisis dari Badan Banding, meskipun pada prakteknya warga negara Amerika Serikat tidak akan dapat menjadi *successor-in-interest* dari *designated national* yang dimaksud oleh Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act*, namun hal ini sama sekali tidak menghilangkan pemberian perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap warga negara Kuba dan warga negara dari negara-negara lainnya. Sebaliknya, argumen Amerika Serikat ini justru semakin menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act*. Sebab, apabila OFAC mengeluarkan izin bagi seorang warga negara Amerika Serikat untuk menjadi *successor-in-interest*, warga negara Amerika Serikat tersebut secara langsung dapat memperoleh perlindungan dalam wilayah Amerika Serikat atas merek miliknya yang memiliki hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba. Warga negara Amerika Serikat yang telah memperoleh izin dari OFAC tidak terikat pada ketentuan

Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* karena tidak termasuk dalam cakupan *designated national* yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut.⁵⁷⁸ Sementara itu, apabila seorang non-warga negara Amerika Serikat telah memperoleh izin dari OFAC untuk menjadi *successor-in-interest*, ia terikat pada ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* untuk dapat memperoleh perlindungan dalam wilayah Amerika Serikat atas merek miliknya yang memiliki hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba. Dengan ini, warga negara Amerika Serikat hanya menghadapi satu tahap (perizinan dari OFAC) untuk dapat memperoleh perlindungan dalam wilayah Amerika Serikat atas merek miliknya yang memiliki hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba, tanpa terhalang ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act*. Sementara itu, non-warga negara Amerika Serikat terhalang ketentuan Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* untuk dapat memperoleh perlindungan dalam wilayah Amerika Serikat atas merek miliknya. Dengan ini, sangat jelas bahwa Pemerintah Amerika Serikat memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan kepada warga negara asing terkait perlindungan merek milik yang memiliki hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, menjadi jelas bahwa Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* melanggar prinsip *national treatment* dalam Pasal 3 Persetujuan TRIPs.

Penulis kurang sependapat dengan kesimpulan Panel dan Badan Banding sehubungan dengan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act*. Baik Panel maupun Badan Banding sama-sama menyatakan bahwa ketentuan ini tidak melanggar prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs. Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* ini tidak hanya merujuk pada “*designated national*” sebagai pihak yang dilarang untuk memperoleh perlindungan merek miliknya yang memiliki hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih

⁵⁷⁸ *Ibid.* Di dalam Section 211 (d) *US Omnibus Appropriations Act* dinyatakan bahwa “*designated national*” adalah “... ***a national of any foreign country who is a successor-in-interest to a designated national.***” Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Amerika Serikat yang menjadi *successor-in-interest* dari seorang *designated national* tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena bukanlah warga negara asing (*a national of any foreign country*).

oleh Pemerintah Kuba. Ketentuan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* ini juga merujuk pada “*successor-in-interest*” dari “*designated national*” sebagai pihak yang yang dilarang untuk memperoleh perlindungan merek miliknya yang yang memiliki hubungan dengan aset atau usaha yang diambil alih oleh Pemerintah Kuba.⁵⁷⁹ Definisi “*successor-in-interest*” sendiri tidak dijelaskan di dalam *Section 211 US Omnibus Appropriations Act* dan ketentuan lainnya. Dengan mengingat definisi dari *designated national*⁵⁸⁰ dan kemungkinan yang kecil bagi warga negara Amerika Serikat untuk menjadi *successor-in-interest* karena OFAC tidak pernah dan tidak akan mengeluarkan izin bagi warga negara Amerika Serikat untuk menjadi *successor-in-interest*, maka ketentuan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* ini juga bertentangan dengan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs. Sebab, dengan ini ketentuan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* hanya berlaku untuk warga negara Kuba dan WNA lainnya sebagai *designated national* atau *successor-in-interest*, tidak berlaku untuk warga negara Amerika Serikat sendiri.

Penulis sependapat dengan kesimpulan dari Badan Banding yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pengertian “*original owner*”, ketentuan Section 211 (a) 2 dan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act* bertentangan dengan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs. Dengan tidak dimasukkannya warga negara Amerika Serikat dalam pengertian “*designated national*” pada ketentuan Section 211 (a) 2 dan Section 211 (b) *US Omnibus Appropriations Act*, menunjukkan bahwa *original owner* yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terbatas pada warga negara Kuba dan tidak termasuk warga negara Amerika Serikat. Dengan demikian, secara jelas dan nyata ketentuan tersebut telah menunjukkan diberikannya perlakuan yang berbeda, yang kurang

⁵⁷⁹ Section 211 (d) *U.S. Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act 1998, ibid.*, “No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of treaty rights **by a designated national or its successor-in-interest** under sections 44 (b) or (e) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) or (e)) for a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of such mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

⁵⁸⁰ Lihat penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya mengenai definisi dari “*designated national*”.

menguntungkan bagi warga negara Kuba dalam hal perlindungan merek di wilayah Amerika Serikat.

Berdasarkan pemaparan pada paragraf-paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun Panel dalam Sengketa Havana Club telah melakukan pemeriksaan dan analisis sehubungan dengan dugaan pelanggaran prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs oleh Amerika Serikat melalui ketentuan 211 *US Omnibus Appropriations Act*-nya, namun ternyata analisis yang dilakukan oleh Panel ini tidaklah cukup dan akurat. Namun demikian, Badan Banding telah memperbaiki dan melengkapi analisis dan kesimpulan dari Panel dalam Sengketa Havana Club ini. Melalui laporan Badan Banding, dapat diketahui bahwa Badan Banding telah melakukan analisis yang mendalam terkait dugaan pelanggaran prinsip *national treatment* yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam Sengketa Havana Club ini, Badan Banding juga secara jelas menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara sendiri dan warga negara asing adalah suatu hal yang dilarang.

C. ASPEK HPI DALAM SENGKETA-SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA INDONESIA

Ada empat sengketa yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 044K/N/Haki/2003 tanggal 24 Maret 2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/Merek/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2003 mengenai merek NOKIA (selanjutnya disebut sebagai “**Sengketa I**”);
2. Putusan Mahkamah Agung No. 710 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 7 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/MEREK/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 12 Desember 2005 mengenai merek BREADSTORY (selanjutnya disebut sebagai “**Sengketa II**”);
3. Putusan Mahkamah Agung No. 014 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 Juni 2003 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No. 56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2003 mengenai merek AQUA (selanjutnya disebut sebagai “**Sengketa III**”); dan

4. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2003 mengenai merek MUSTIKA RATU (selanjutnya disebut sebagai “**Sengketa IV**”).

Keempat sengketa tersebut merupakan sengketa gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Masing-masing Penggugat dalam keempat sengketa tersebut, dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa merek milik Penggugat adalah merek terkenal. Sengketa I dan Sengketa II merupakan sengketa gugatan pembatalan pendaftaran merek yang terdapat unsur asing di dalamnya. Sementara itu, pada Sengketa III dan Sengketa IV, tidak terdapat unsur asing di dalamnya. Perlakuan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam proses penyelesaian Sengketa III dan Sengketa IV, akan dijadikan sebagai pembandingan terhadap perlakuan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Sengketa I dan Sengketa II.

Di bawah ini, akan dijelaskan tentang kasus posisi dari Sengketa I dan Sengketa II secara lebih terperinci.

I. Sengketa I

a. Para pihak

Penggugat/Termohon Kasasi: NOKIA CORPORATION, perseroan yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan negara Finlandia, yang berkedudukan di Keilahahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandia;

Tergugat/ Pemohon Kasasi: HO BENY SAPUTRA S.H., beralamat di Lebak Arum 5/96 Rt. 006/14 Kel. Gading Tambaksari, Surabaya 60134; dan

Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek.

b. Kasus posisi

Pada tanggal 3 Juli 2003, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar

pertama di dunia atas merek terkenal NOKIA. Merek NOKIA milik Penggugat ini telah terdaftar di berbagai negara di antaranya, Finlandia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan termasuk Indonesia sejak tahun 1987. Selain melakukan pendaftaran di berbagai negara, Penggugat juga telah secara gencar dan terus-menerus mempromosikan merek NOKIA melalui brosur-brosur majalah dan iklan di negara-negara tersebut di atas.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan dan memohonkan pendaftaran mereknya NOK IIA untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 berupa konveksi, yaitu pakaian pria, pakaian dalam wanita, syal, dan kaos pada tahun 2001. Dengan ini Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dalam melakukan permohonan pendaftaran mereknya karena dilakukan dengan membonceng keterkenalan merek NOKIA milik Penggugat. Selain itu pula, Penggugat menyatakan bahwa merek NOK IIA milik Tergugat ini telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik NOKIA milik Penggugat. Dengan demikian, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan terhadap merek milik Tergugat. Selanjutnya, Penggugat mengajukan petitum kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal NOKIA di Indonesia;
3. menyatakan merek NOK II A milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal NOKIA milik Penggugat;
4. menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek NOK IIA milik Tergugat;
5. memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek milik Tergugat dari Daftar Umum Merek; dan
6. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam menanggapi gugatan dari Penggugat ini, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Niaga Surabaya adalah yang berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat bertempat tinggal di Surabaya. Dalam pokok perkara Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.

15 Tahun 2001⁵⁸¹ penggunaan merek yang sama untuk jenis barang yang berbeda, tidak dilarang oleh undang-undang. Tergugat menggunakan merek NOK IIA untuk barang berupa pakaian, sedangkan Penggugat menggunakan merek NOKIA untuk barang berupa alat-alat elektronik. Selain itu, Tergugat menyatakan pula bahwa terdapat perbedaan cara penulisan, bunyi ucapan, susunan huruf, tata warna dan komposisi bahasa antara merek NOKIA dan merek NOK IIA. Sehingga, tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya antara merek NOKIA milik Penggugat dengan merek NOK IIA milik Tergugat.

c. Pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan:

1. bahwa merek NOKIA milik Penggugat adalah merek terkenal. Sebab, merek NOKIA ini telah terdaftar di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia dan Penggugat telah mengiklankan merek NOKIA di negara-negara tempat merek tersebut terdaftar;
2. adanya persamaan pada pokoknya antara merek NOK IIA milik Tergugat dengan merek NOKIA milik Penggugat. Sebab, apabila diperbandingkan dari segi bentuk huruf (sama-sama huruf kapital dengan warna hitam putih) dan segi penulisan (sama-sama huruf tegak), antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat terdapat persamaan, sehingga berdasarkan penampilannya, orang secara sekilas akan terkecoh untuk membaca atau mengira merek NOK IIA milik Tergugat adalah sama dengan merek NOKIA milik Penggugat;
3. terkait dengan jenis barang yang berbeda antara produk milik Penggugat dengan produk milik Tergugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa Indonesia sudah meratifikasi Persetujuan TRIPs. Dengan demikian, Pasal

⁵⁸¹ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b), “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya....”

16 ayat (3) Persetujuan TRIPs⁵⁸² jo. Pasal 6bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa yang tidak sejenis, termasuk dalam hal penggunaan merek NOK IIA untuk barang-barang milik Tergugat yang tidak sejenis dengan barang-barang milik Penggugat yang menggunakan merek NOKIA. Penggunaan merek NOK IIA oleh Tergugat tersebut dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang yang menggunakan merek Tergugat tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, sehingga akan membingungkan masyarakat tentang asal-usul barang.

Pada pokoknya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 20 Oktober 2003, yang dalam Memori Kasasinya menyatakan antara lain:

1. bahwa Majelis Hakim di tingkat *judex facti* telah salah dalam menggunakan Persetujuan TRIPs dalam menentukan penggunaan merek yang sama untuk barang tidak sejenis dalam pertimbangannya. Sebab, UU No. 7 Tahun 1994 yang meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO yang mencakup Persetujuan TRIPs di dalamnya telah lebih lama dibandingkan UU No. 15 Tahun 2001;
2. bahwa dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat/Termohon Kasasi dengan merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi tanpa meneliti terlebih dahulu fakta dan bukti terkait dengan etiket merek dan produk barangnya;
3. bahwa Majelis Hakim di tingkat *judex facti* dalam mengadili telah bersifat *foreigner minded* dengan meremehkan produk dalam negeri.

⁵⁸² Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 16 ayat (3), "Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use."

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Majelis Hakim di tingkat Kasasi memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga.

II. Sengketa II

a. Para pihak

Penggugat/Termohon Kasasi: BREADSTORY BY JUN PTE.LTD, perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Singapura dan berkedudukan di 390 B Orchard Road #13-09 Ngee Ann City Tower B, Singapura 238874; dan

Tergugat/ Pemohon Kasasi: LIE FRANSISCA, bertempat tinggal di Jalan Agung Tengah XI Nomor 20, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia;

b. Kasus posisi

Dalam gugatan yang diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas merek BREADSTORY.

Merek BREADSTORY milik Penggugat ini telah terdaftar di Singapura sejak 6 Juni 2002, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 30 berupa roti dan kue. Merek BREADSTORY milik Penggugat ini telah pula didaftarkan di berbagai negara di antaranya, Malaysia, Jerman, Hongkong, Kuwait dan Australia.

Penggugat menyatakan bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah memohonkan pendaftaran merek BREADSTORY di Indonesia pada 1 Juni 2004, untuk melindungi kelas barang yang sama yaitu kelas barang 30, berupa roti dan kue. Dengan ini, Penggugat menyatakan bahwa merek BREADSTORY milik Tergugat ini telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat karena memiliki persamaan dalam pengucapan kata dan susunan huruf. Sehingga, Tergugat memiliki tujuan untuk membongceng keterkenalan merek BREADSTORY milik Penggugat dan memperoleh

keuntungan dengan jalan pintas. Dengan ini menunjukkan adanya fakta bahwa Tergugat telah memiliki itikad tidak baik terhadap merek BREADSTORY milik Penggugat. Merek BREADSTORY yang digunakan oleh Tergugat dalam barang-barang produksinya juga merupakan nama badan hukum milik Penggugat. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 angka (3) huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001.⁵⁸³ Penggugat mengajukan petitum kepada Majelis Hakim, antara lain sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. menyatakan merek BREADSTORY milik Penggugat sebagai merek terkenal;
3. menyatakan merek BREADSTORY milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BREADSTORY milik Penggugat;
4. menyatakan bahwa pendaftaran merek BREADSTORY milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik;
5. menyatakan batal pendaftaran merek BREADSTORY milik Tergugat.

Dalam menanggapi gugatan dari Penggugat ini, Tergugat menyatakan membantah dan menolak semua dalil dari Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa perlindungan merek bersifat teritorial. Merek BREADSTORY milik Penggugat tidak terdaftar di Indonesia, maka merek Penggugat tidak berhak untuk dilindungi di Indonesia. Merek BREADSTORY milik Tergugat yang telah terdaftar di Indonesia lah yang berhak mendapat perlindungan di Indonesia. Selain itu juga, Tergugat menyangkal adanya itikad tidak baik darinya dalam pendaftaran merek BREADSTORY miliknya. Sebab, saat diajukan permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, telah diberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk mengajukan keberatan, namun tidak ada keberatan yang diajukan.

c. Pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Penggugat berhak

⁵⁸³ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (3) huruf (c), “ Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau **nama badan hukum yang dimiliki orang lain**, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

untuk mengajukan gugatan pembatalan merek karena telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001,⁵⁸⁴ yaitu dengan melakukan permohonan pendaftaran merek BREADSTORY untuk kelas barang 30 atas nama Penggugat sendiri dengan agenda nomor D00-2005.019394 dan merek BREADSTORY *all the time best seller* dengan agenda nomor D00-2005.019399 pada tanggal 16 September 2005.

Sehubungan dengan keterkenalan merek BREADSTORY milik Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek BREADSTORY miliknya di beberapa negara dan telah berhasil menunjukkan bukti pendaftaran merek tersebut. Selain itu, Penggugat juga telah melakukan promosi melalui berbagai sarana secara terus-menerus dan gencar yang ditunjukkan dengan foto-foto yang disampaikan oleh Penggugat sebagai bukti di Pengadilan. Dengan ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa merek BREADSTORY milik Penggugat merupakan merek terkenal.

Sehubungan dengan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek BREADSTORY milik Penggugat dan milik Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdapat persamaan kata baku BREADSTORY pada merek Tergugat dengan merek milik Penggugat. Selain itu, terdapat pula persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan persamaan bunyi dan ucapan pada merek BREADSTORY pada merek Tergugat dengan merek milik Penggugat. Dengan ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BREADSTORY milik Tergugat dengan merek BREADSTORY milik Penggugat.

Sehubungan dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat ketika mendaftarkan merek BREADSTORY miliknya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Penggugat

⁵⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (2), “ Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.”

telah terlebih dahulu menggunakan merek BREADSTORY, yaitu sejak 6 Juni 2002 di Singapura, sedangkan Tergugat menggunakan mereknya sejak tanggal 9 Januari 2003. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga mempertimbangkan bahwa BREADSTORY ini juga merupakan bagian pokok dari nama badan hukum Penggugat. Dengan mengingat bahwa merek BREADSTORY milik Penggugat adalah merek terkenal dan merek BREADSTORY milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, maka berakibat penggunaan merek oleh Tergugat seolah-olah mempunyai hubungan dengan atau berasal dari Penggugat. Dengan demikian, nyata adanya itikad tidak baik dari Tergugat saat melakukan permohonan pendaftaran merek BREADSTORY di Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam putusannya menyatakan, antara lain:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menyatakan merek BREADSTORY milik Penggugat adalah merek terkenal dan merupakan bagian dari nama badan hukum milik Penggugat;
3. menyatakan merek BREADSTORY milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BREADSTORY milik Penggugat;
4. menyatakan pendaftaran merek BREADSTORY milik Tergugat dilandasi oleh itikad tidak baik; dan
5. menyatakan batal pendaftaran merek BREADSTORY milik Tergugat.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini, Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 21 Desember 2005, diikuti dengan penyerahan memori kasasi. Dalam memori kasasinya, antara lain Tergugat menyatakan:

1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 karena tidak memperhatikan hak eksklusif yang sudah dimiliki oleh Tergugat atas pendaftaran merek BREADSTORY miliknya sejak 9 Juni 2003;

2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak memberikan penilaian alat bukti secara berimbang karena hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. dengan terdaptarnya merek BREADSTORY milik Tergugat telah lebih dahulu telah terdaftar di Indonesia, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat dalam memori kasasinya, Majelis Hakim di tingkat Kasasi menyatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan Tergugat tidak dapat dibenarkan. Lebih lanjut, Majelis Hakim di tingkat Kasasi menyatakan bahwa:

1. merek BREADSTORY milik Penggugat adalah merek terkenal yang dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek tersebut di beberapa negara dan promosi yang telah dilakukan Penggugat dengan berbagai sarana. Sehingga, dengan digunakannya merek BREADSTORY tersebut oleh Tergugat menunjukkan adanya keinginan Tergugat untuk membongceng keterkenalan merek milik Penggugat;
2. jika dilihat dari formatnya, merek BREADSTORY milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat karena adanya persamaan pada kata baku, bentuk, cara penempatan, penulisan, dan bunyi ucapan. Merek milik Tergugat ini juga digunakan untuk jenis barang yang sama. Sehingga, justru terlihat adanya persamaan pada keseluruhannya antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat;
3. Dengan adanya persamaan yang tidak hanya pada pokoknya, tetapi juga pada keseluruhannya antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat dan menafsirkan secara *a contrario* Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001, maka terdapat itikad tidak baik pada Tergugat dalam menggunakan merek BREADSTORY tersebut.

Dengan demikian, Majelis Hakim di tingkat kasasi menyatakan bahwa Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001.

Majelis Hakim di tingkat kasasi memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

III. Sengketa III

a. Para pihak

Penggugat/Pemohon Kasasi: PT AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, perseroan terbuka menurut undang-undang Negara RI, berkedudukan di Pulolentut No. 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13920;

Tergugat I/Para Termohon Kasasi: NASUTION ARIES S. B, bertempat tinggal di Jalan Kalungkung No. 38 Rt. 08/03 Kelurahan Kuningan Timur (Belakang Komplek Menteri) Jakarta Selatan 12959; dan

Tergugat II/Para Termohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek.

b. Kasus posisi

Pada tanggal 5 November 2002, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik merek terkenal AQUA yang telah didaftarkan untuk jenis barang-barang kelas 32⁵⁸⁵ sejak tahun 1983. Bahwa keterkenalan merek AQUA ini adalah sudah menjadi fakta notoir.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah memohonkan pendaftaran merek AQUALIVA untuk jenis barang kelas 32 pada tahun 1997. Penggugat merasa keberatan atas pendaftaran merek AQUALIVA milik Tergugat I dengan No. 403962, sebab merek AQUALIVA tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat. Dengan demikian, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan terhadap pendaftaran merek

⁵⁸⁵ Indonesia (p), *Peraturan Pemerintah tentang Kelas Barang dan Jasa bagi Pendaftaran Merek*. PP No. 24 Tahun 1993. LN No. 31 Tahun 1993, TLN No. 3523. Kelas barang 32 meliputi jenis barang berupa bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

AQUALIVA milik Tergugat I. Penggugat mengajukan petitum kepada Majelis Hakim, antara lain sebagai berikut:

1. menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia;
2. menyatakan merek AQUALIVA mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek AQUA;
3. membatalkan pendaftaran merek AQUALIVA;
4. memerintahkan Tergugat II untuk mencoret merek AQUALIVA dari daftar umum merek;
5. menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Dalam surat jawabannya, Tergugat I menyatakan bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I merupakan tindakan arogansi terhadap pengusaha kecil. Tindakan ini menunjukkan adanya usaha Penggugat untuk memonopoli usaha air minum di wilayah Indonesia yang berakibat munculnya persaingan tidak sehat yang dapat mematikan pengusaha kecil dan menengah.

Tergugat II dalam surat jawabannya menyatakan bahwa antara merek AQUA milik Penggugat dan merek AQUALIVA milik Tergugat I, dilihat dari segi bentuk, penempatan, cara penulisan, segi ucapan, terdapat perbedaan sedemikian rupa. Oleh karena itu, tidak dapat menyesatkan konsumen ataupun memperdayai khalayak ramai. Dengan demikian, tidak terdapat adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek milik Penggugat dan Tergugat I. Selain itu, Tergugat II juga menyatakan bahwa pendaftaran merek AQUALIVA oleh Tergugat I telah melalui tahapan-tahapan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan pendaftaran. Dengan telah terdaftarnya merek AQUALIVA milik Tergugat I, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang mempunyai itikad tidak baik, karena telah terdaftar dalam daftar umum merek dan tidak memenuhi unsur-unsur pemboncengan atas merek milik pihak lain.

c. Pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan:

1. bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan AQUA sebagai merek terkenal. Oleh karena itu, Majelis Hakim melakukan penilaian sendiri dengan melihat bahwa merek AQUA telah diketahui secara luas oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa merek AQUA memiliki reputasi yang bagus di masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut sah menurut hukum untuk menyatakan merek AQUA sebagai merek terkenal;
2. terdapat kemiripan antara merek AQUA dan AQUALIVA yang disebabkan oleh adanya kata “AQUA” yang menonjol pada kedua merek tersebut. Namun demikian, tidak terdapat kemiripan antara merek AQUA dengan AQUALIVA terkait dengan persamaan bentuk tulisan, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, atau juga persamaan bunyi. Dengan ini terbukti adanya daya pembeda dan tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut.

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan, antara lain:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia untuk jenis barang kelas 32;
3. menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini, Penggugat telah mengajukan Kasasi pada tanggal 17 Maret 2003, yang dalam Memori Kasasinya menyatakan antara lain:

1. bahwa *judex facti* telah salah dengan menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa merek AQUA adalah merek terkenal;
2. bahwa *judex facti* yang mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara merek AQUALIVA dan merek terkenal AQUA milik dengan membandingkan bagian per bagian dari merek, kiranya bertentangan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat 1a UU No. 15 Tahun 2001;
3. bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya tidak terlalu memperhatikan merek pada saat membeli air

mineral, apakah air mineral yang dibeli adalah merek AQUA atau merek lain, tetapi selalu menyebutkannya dengan AQUA, seolah-olah akan memberikan kesan kata AQUA tidak dilindungi UU No. 15 Tahun 2001.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Majelis Hakim di tingkat Kasasi menyatakan:

1. bahwa *judex facti* telah salah dalam putusannya karena menyatakan bahwa merek AQUA milik Penggugat adalah merek terkenal untuk jenis barang kelas 32, sedangkan Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2001⁵⁸⁶ membedakan antara kelas barang dan jenis barang. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap merek AQUA hanya terbatas pada jenis barang yang terdapat dalam kelas 32 yang sudah terdaftar atas nama Penggugat;
2. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001, antara merek AQUA dan merek AQUALIVA milik terdapat persamaan pada pokoknya karena adanya persamaan cara penulisan dan persamaan bunyi "aqua" sebagai unsur yang dominan. Terlebih lagi merek AQUA telah terlebih dahulu terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Penggugat. Selain itu, merek AQUA dan AQUALIVA digunakan untuk jenis barang yang sama yaitu, air mineral dan minuman.

Dengan demikian, Majelis Hakim di tingkat Kasasi telah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dengan menyatakan, antara lain:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia untuk kelas barang 32;
3. menyatakan merek AQUALIVA memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA;
4. membatalkan pendaftaran merek AQUALIVA atas nama Tergugat I.

⁵⁸⁶ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 8 ayat (2), "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya."

IV. Sengketa IV

a. Para pihak

Penggugat: PT MUSTIKA RATU Tbk, Perseroan Terbuka yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Graha Mustika Ratu Lt. PH, 2. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta;

Tergugat I: Tn. ARIF PRAYUDI, beralamat di Jl. Batang Kuis No. 14 B Medan; dan

Tergugat II: Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek.

b. Kasus posisi

Pada tanggal 28 Juli 2003, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah produsen atas barang-barang yang menggunakan merek MUSTIKA RATU yang adalah juga merupakan nama perusahaan milik Penggugat.

Merek MUSTIKA RATU milik Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1995 digunakan pada barang-barang produksi Penggugat berupa produk-produk perawatan kecantikan.⁵⁸⁷ Dalam memproduksi barang-barang ini, Penggugat selalu menjaga kualitas produknya, sehingga dipercaya konsumen, domestik dan internasional, sebagai merek yang berkualitas.

Merek milik Penggugat ini tidak hanya terdaftar di dalam negeri saja, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Dengan berbagai usaha untuk mempertahankan kualitas produk miliknya dan usaha promosi yang besar-besaran, maka merek MUSTIKA RATU ini dapat digolongkan sebagai merek terkenal.⁵⁸⁸

⁵⁸⁷ Merek MUSTIKA RATU milik Penggugat telah didaftarkan untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 3, 5, 14, 18, 21, 29, 30, 35, dan 42. Selanjutnya lihat Indonesia (p), PP No. 24 Tahun 1993, *op. cit.*

⁵⁸⁸ Penggugat mendasarkan dalilnya ini pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU No. 15 Tahun 2001 yang menjelaskan tentang kriteria merek terkenal.

Penggugat menyatakan bahwa merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I telah digunakan oleh Tergugat I dan telah terdaftar untuk kelas barang 25 yang berupa berbagai pakaian jadi untuk pria dan wanita, topi, jas, kaos kaki, dasi, syal, kerudung, sarung tangan sejak 30 Mei 1996.

Penggugat menyatakan bahwa merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I ini mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek MUSTIKA RATU miliknya. Sebab, dilihat dari sisi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan terdapat persamaan pada merek milik Penggugat dan milik Tergugat I. Dengan demikian pendaftaran merek MUSTIKA RATU oleh Tergugat I ini dilakukan dengan itikad tidak baik.

Meskipun merek MUSTIKA RATU milik Penggugat dan Tergugat I digunakan untuk produk barang yang berbeda, akan tetapi penggunaan merek MUSTIKA RATU oleh Tergugat I ini dapat memberikan kesan seolah-olah barang-barang dari Tergugat I mempunyai hubungan dengan barang-barang dari Penggugat. Penggugat mengajukan petitum, antara lain sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan Penggugat sebagai pemakai dan pendaftar pertama merek MUSTIKA RATU;
3. menyatakan merek MUSTIKA RATU milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. menyatakan Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek MUSTIKA RATU;
5. menyatakan batal pendaftaran merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I.

Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu. Sebab, Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran merek (pendaftaran merek AQUALIVA tanggal 30 Mei 1996). Dalam jawabannya, Tergugat I menyatakan bahwa merek MUSTIKA RATU milik Penggugat

bukanlah merek terkenal, sebab belum ada putusan Pengadilan dan/atau catatan di Direktorat Merek yang menyatakan demikian. Terkait dengan itikad tidak baik dari Tergugat I dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, hal ini adalah tidak benar. Sebab, apabila Tergugat I memiliki itikad tidak baik, tentunya Direktorat Merek tidak akan mengabulkan permohonan pendaftaran merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I. Selain itu juga, karena merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I digunakan untuk jenis barang yang berbeda dari barang milik Penggugat. Oleh karena itu, tidak mungkin menyesatkan kalangan konsumen tentang asal-usul barang tersebut.

Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa penggunaan merek MUSTIKA RATU oleh Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya karena merek MUSTIKA RATU digunakan untuk kelas barang yang berbeda. Tergugat II juga menyatakan bahwa merek MUSTIKA RATU milik Penggugat bukanlah merek yang dapat digolongkan sebagai merek terkenal.

c. Pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan:

1. merek MUSTIKA RATU milik Penggugat adalah merek terkenal. Pertimbangannya bahwa merek MUSTIKA RATU ini telah dikenal masyarakat luas dengan berbagai produknya, usaha dari Penggugat untuk mempromosikan dan membangun reputasi dari mereknya dengan berbagai cara, dan telah terdaftar di beberapa negara;
2. merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I memiliki persamaan penulisan dan pengucapan, sehingga dapat dikatakan memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek MUSTIKA RATU milik Penggugat;
3. permohonan pendaftaran merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I didasarkan pada itikad tidak baik. Sebab, walaupun didaftarkan untuk kelas barang yang berbeda, merek MUSTIKA RATU milik Penggugat sudah lebih dahulu didaftarkan dan dapat dikategorikan sebagai merek

terkenal. Terlebih lagi, nama MUSTIKA RATU merupakan nama badan hukum milik Penggugat. Dengan demikian, Tergugat I menggunakan merek MUSTIKA RATU dengan membonceng keterkenalan merek MUSTIKA RATU milik Penggugat; dan

4. oleh karena permohonan pendaftaran merek oleh Tergugat I didasarkan pada itikad tidak baik, maka tidak ada batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan.

Dengan ini, dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan antara lain:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif yang berhak atas merek MUSTIKA RATU;
3. menyatakan merek MUSTIKA RATU milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. menyatakan Tergugat I telah mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Mustika Ratu;
5. menyatakan batal pendaftaran merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I.

Selanjutnya, akan dipaparkan mengenai aspek HPI yang terdapat di dalam Sengketa I dan Sengketa II.

1. Titik Pertalian Primer (TPP)

TPP adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan atau menciptakan suatu hubungan HPI.⁵⁸⁹

a. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan para pihak dapat menjadi faktor yang melahirkan atau menciptakan suatu persoalan HPI.⁵⁹⁰ Kewarganegaraan merupakan salah satu prinsip yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku bagi status

⁵⁸⁹ Sudargo Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 27.

⁵⁹⁰ *Ibid.*

personal seorang pribadi kodrati.⁵⁹¹ Status personal adalah kelompok kaidah yang mengikuti seseorang dimana-pun ia berada dan mengatur mengenai status dan kewenangan pribadi kodrati dalam melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum.⁵⁹² Prinsip kewarganegaraan atau yang dikenal pula dengan sebutan prinsip nasionalitas menentukan bahwa hukum nasional yang berlaku bagi status personal seorang pribadi kodrati adalah hukum nasional dari negara tempat dirinya menjadi warga negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 AB, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan untuk menentukan hukum yang berlaku bagi status personal pribadi kodrati.⁵⁹³ Dengan demikian, berdasarkan Pasal 16 AB ini bagi seorang WNI berlakulah hukum nasional Indonesia di manapun dirinya berada. Selanjutnya, bagi seorang WNA berlakulah hukum nasional dari negara tempat dirinya menjadi warga negara. Perbedaan kewarganegaraan para pihak dalam suatu hubungan hukum merupakan salah satu faktor yang melahirkan persoalan HPI.

b. Tempat Kediaman Individu

TPP dalam hal ini adalah tempat kediaman individu. Tempat kediaman atau tempat berada seseorang secara *de facto* dapat menjadi sebab lahirnya suatu persoalan HPI.⁵⁹⁴

c. Status Personal Badan Hukum

Sama halnya dengan pribadi kodrati, sebuah badan hukum juga mempunyai status personalnya masing-masing. Status personal badan hukum ini menjadi penting karena akan menentukan hukum yang akan dipakai untuk menentukan ada

⁵⁹¹ Sudargo Gautama (g), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian I, buku ke-7, edisi ke-2, cetakan ke-3, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 12.

⁵⁹² *Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁹³ Hindia Belanda (e), *op. cit.*, Pasal 16, “Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kawula negara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana.”

⁵⁹⁴ Sudargo Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 31.

tidaknya badan hukum, kemampuan untuk bertindak dalam hukum, hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga, dan cara-cara perubahan dalam anggaran dasar serta berhentinya badan hukum ini.⁵⁹⁵

Dalam menentukan status personal badan hukum, secara garis besar, ada tiga faktor atau titik taut yang dapat dipergunakan. Titik taut pertama adalah titik taut yang didasarkan pada teori inkorporasi. Menurut teori ini, badan hukum takluk pada hukum tempat ia diciptakan, didirikan, atau dibentuk, yakni negara yang hukumnya telah diikuti pada waktu mengadakan pembentukan badan hukum tersebut.⁵⁹⁶ Teori inkorporasi ini umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *common law*.⁵⁹⁷ Titik taut kedua yang digunakan untuk menentukan status personal badan hukum adalah teori tentang tempat kedudukan secara statutair. Menurut teori ini, hukum yang berlaku untuk status personal suatu badan hukum adalah hukum dari tempat di mana menurut undang-undang, badan hukum bersangkutan mempunyai kedudukannya.⁵⁹⁸ Selanjutnya, titik taut ketiga adalah titik taut yang didasarkan pada teori tentang tempat kedudukan manajemen yang efektif.⁵⁹⁹ Menurut teori ini, badan hukum tunduk pada hukum negara tempat badan hukum tersebut menjalankan manajemennya secara efektif. Teori ini umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *civil law*.⁶⁰⁰

Indonesia menganut gabungan dari teori inkorporasi dan teori tempat kedudukan manajemen yang efektif untuk menentukan status personal dari suatu badan hukum. Hal ini tercermin dari ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UU No. 40 Tahun 2007”). Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:⁶⁰¹

⁵⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 326.

⁵⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 336.

⁵⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 337-338.

⁵⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 336-337.

⁵⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 337.

⁶⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 340.

⁶⁰¹ Indonesia (q), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka (1).

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan **memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang** ini serta peraturan pelaksanaannya.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

Selanjutnya, dalam UU No. 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa suatu badan hukum dianggap memperoleh status badan hukumnya ketika diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum tersebut.⁶⁰² Ketentuan perlunya diterbitkan Keputusan Menteri untuk memperoleh status sebagai badan hukum ini adalah salah satu persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan ini, maka badan hukum yang bersangkutan menjadi sah berdiri atau terbentuk berdasarkan hukum Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan dianutnya teori inkorporasi dalam UU No. 40 Tahun 2007.

Selanjutnya, teori tempat kedudukan manajemen efektif tercermin dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan: “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.”⁶⁰³ Dengan adanya ketentuan ini, suatu badan hukum Indonesia harus mempunyai tempat kedudukan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya alamat lengkap yang termasuk dalam wilayah teritorial negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, apabila terdapat suatu badan hukum yang tidak mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Indonesia dan tidak mendapatkan pengesahan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, maka badan hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai badan hukum asing.

⁶⁰² *Ibid.*, hlm. Pasal 7 ayat (4).

⁶⁰³ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

d. Analisis TPP terhadap Sengketa I dan Sengketa II

Dalam Sengketa I mengenai merek NOKIA, Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Finlandia dan mempunyai tempat kedudukan di Finlandia. Dengan demikian, status personal badan hukum Penggugat ini tunduk pada hukum Finlandia. Sedangkan, Tergugat adalah pribadi kodrati yang adalah seorang WNI⁶⁰⁴ dan mempunyai tempat kediaman di Surabaya, Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa I ini terdapat persoalan HPI karena Penggugat mempunyai tempat kedudukan di Finlandia, sedangkan Tergugat berkewarganegaraan dan memiliki tempat kediaman di Indonesia.

Pada Sengketa II mengenai merek BREADSTORY, Penggugat adalah perseroan yang didirikan dan berkedudukan di Singapura. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori inkorporasi dan teori tempat kedudukan manajemen efektif, Penggugat tunduk pada hukum Singapura. Sedangkan, Tergugat adalah seorang pribadi kodrati WNI dan mempunyai tempat kediaman di Jakarta, Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa II ini juga terdapat persoalan HPI karena Penggugat didirikan dan mempunyai tempat kedudukan di Singapura, sedangkan Tergugat berkewarganegaraan dan memiliki tempat kediaman di Indonesia.

Dengan demikian, untuk Sengketa I dan Sengketa II, TPP yang dipergunakan adalah tempat kedudukan badan hukum, kewarganegaraan dan tempat kediaman dari pribadi kodrati.

2. Titik Pertalian Sekunder (TPS)

Setelah mengetahui bahwa suatu persoalan hukum merupakan suatu persoalan HPI, maka yang perlu diketahui selanjutnya adalah hukum mana yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan persoalan HPI tersebut. Dalam hal inilah, peran TPS dibutuhkan untuk menentukan hukum mana yang harus diberlakukan dalam penyelesaian suatu persoalan HPI. TPS adalah faktor-faktor

⁶⁰⁴ Dalam praktek beracara, apabila pihak dalam sengketa adalah WNA, umumnya akan diberikan keterangan mengenai hal tersebut dalam putusan hakim. Dengan demikian, apabila tidak ada keterangan mengenai status kewarganegaraan asing dari suatu pihak, maka dapat diasumsikan bahwa pihak tersebut adalah berkewarganegaraan Indonesia.

yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan dalam suatu persoalan HPI.⁶⁰⁵ Di bawah adalah macam-macam TPS yang terkait dengan pembahasan Sengketa I dan Sengketa II dalam tesis ini.

a. Tempat Dilakukannya Perbuatan Hukum Formal

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 AB, bentuk dari setiap perbuatan hukum ditentukan menurut hukum dari negara tempat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*locus regit actum*).⁶⁰⁶ Lebih lanjut, ketentuan Pasal 18 AB hanya berlaku untuk menentukan persoalan sah tidaknya perbuatan hukum jika dilihat dari segi formal belaka.⁶⁰⁷ Dengan demikian, tempat di mana perbuatan hukum formal telah dilakukan merupakan faktor yang menentukan hukum material yang harus diberlakukan terhadap perbuatan hukum tersebut.⁶⁰⁸ Tempat perbuatan hukum berupa pendaftaran dan pemberian hak milik perindustrian, hak cap dagang, hak paten adalah penting sebagai faktor yang menentukan hukum yang harus diperlakukan terhadap hak cap dagang (merek) atau hak paten.⁶⁰⁹ Hak atas merek sendiri lahir atas dasar permohonan pendaftaran dari pemiliknya atau pihak yang berhak dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administratif dan substantif yang berlaku.⁶¹⁰ Dengan demikian, hukum nasional yang berlaku bagi suatu perlindungan merek adalah hukum dari negara tempat perbuatan hukum permohonan pendaftaran merek dilakukan dan hak atas merek diberikan.

Sehubungan dengan Sengketa I dan Sengketa II, TPS tempat dilakukannya perbuatan hukum dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku bagi kedua sengketa tersebut. Dalam Sengketa I, gugatan pembatalan merek diajukan terhadap merek NOK IIA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas

⁶⁰⁵ Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hlm. 31.

⁶⁰⁶ Hindia Belanda (e), AB, *op. cit.*, Pasal 18, "Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan

⁶⁰⁷ Sudargo Gautama (g), *op. cit.*, hlm. 457.

⁶⁰⁸ Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hlm. 53.

⁶⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

⁶¹⁰ Persyaratan substantif yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15 Tahun 2001. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan administratif adalah ketentuan Pasal 7-12 UU No. 15 Tahun 2001.

nama Tergugat dengan sertifikat merek nomor 493286 yang melindungi barang yang termasuk kelas 25.⁶¹¹. Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek NOK IIA miliknya di Indonesia. Permohonan pendaftaran merek NOK IIA oleh Tergugat ini telah dikabulkan oleh Direktorat Merek. Perbuatan hukum berupa permohonan pendaftaran merek NOK II A oleh Tergugat ini telah dilakukan di Indonesia dan merek NOK IIA telah terdaftar pula di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan TPS tempat dilakukannya perbuatan hukum (tempat dilakukannya proses permohonan pendaftaran merek dan proses pendaftaran merek), terhadap merek tersebut berlaku hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, hukum material yang berlaku pada proses penyelesaian gugatan pembatalan atas merek NOK IIA dalam Sengketa I adalah hukum nasional Indonesia.

Dalam Sengketa II, gugatan pembatalan merek diajukan terhadap merek BREADSTORY milik Tergugat. Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek BREADSTORY miliknya di Indonesia. Merek BREADSTORY atas nama Tergugat terdaftar untuk melindungi barang berupa roti dan kue yang termasuk kelas 30⁶¹² dengan sertifikat merek nomor IDM000008448. Perbuatan hukum berupa permohonan pendaftaran merek BREADSTORY oleh Tergugat ini telah dilakukan di Indonesia dan merek BREADSTORY telah terdaftar pula di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan TPS tempat dilakukannya perbuatan hukum (tempat dilakukannya proses permohonan pendaftaran merek dan proses pendaftaran merek), terhadap merek tersebut berlaku hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, hukum material yang berlaku pada proses penyelesaian gugatan pembatalan atas merek BREADSTORY dalam Sengketa II adalah hukum nasional Indonesia.

Penggunaan TPS berupa tempat dilakukannya perbuatan hukum sebagai faktor yang menentukan hukum material yang berlaku dalam proses penyelesaian Sengketa I dan Sengketa II ini terkait erat dengan dianutnya sistem konstitutif dalam perlindungan merek di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU

⁶¹¹ Indonesia (p), PP No. 24 Tahun 1993, *op. cit.* Kelas barang 25 meliputi pakaian, alas kaki, tutup kepala.

⁶¹² *Ibid.*, Kelas barang 30 meliputi, antara lain kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan terbuat dari gandum; roti, kue dan kembang gula.

No. 15 tahun 2001, hak atas merek di Indonesia lahir oleh karena adanya pendaftaran atas merek yang bersangkutan. Sistem konstitutif ini mengakibatkan perlindungan merek menjadi bersifat teritorial.⁶¹³ Oleh karena perbuatan hukum pendaftaran atas merek NOK IIA dan BREADSTORY ini telah dilakukan dalam wilayah teritorial Indonesia dan berdasarkan hukum nasional Indonesia, hukum nasional yang berlaku bagi merek NOK IIA dan BREADSTORY ini adalah hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan TPS berupa tempat dilakukannya perbuatan hukum, dalam proses penyelesaian sengketa gugatan pembatalan atas kedua merek tersebut, hukum nasional Indonesia berlaku.

b. Tempat Diajukan Proses Sengketa

Tempat diajakannya proses sengketa merupakan faktor yang menentukan hukum formal atau hukum acara yang harus diberlakukan dalam suatu penyelesaian sengketa.⁶¹⁴ Untuk segala hal yang termasuk dalam hukum formal, hukum dari sang hakim (*lex fori*) atau hukum dari tempat diajakannya proses penyelesaian sengketa merupakan hukum yang harus diberlakukan.⁶¹⁵ Secara umum, sebuah gugatan perdata diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi wilayah tempat tinggal Tergugat.⁶¹⁶ Dalam hal pengajuan gugatan terhadap pelanggaran merek, secara khusus dalam hal gugatan berupa pembatalan pendaftaran merek, diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.⁶¹⁷ Selanjutnya, ditentukan bahwa dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta.⁶¹⁸ Dengan demikian, berdasarkan TPS tempat

⁶¹³ Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Ibu Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH., MIP.

⁶¹⁴ Sudargo Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 65.

⁶¹⁵ *Ibid.*

⁶¹⁶ Hindia Belanda (d), *Reglemen Indonesia yang Dibaharui. Staatsblad 1941-44*, Pasal 118 ayat (1).

⁶¹⁷ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 80 ayat (1).

⁶¹⁸ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (4), "Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta."

diajukannya proses sengketa, apabila suatu proses penyelesaian sengketa pembatalan merek yang mempunyai unsur asing harus⁶¹⁹ diajukan ke Pengadilan Indonesia, maka hukum formal yang berlaku untuk penyelesaian sengketa pelanggaran merek tersebut adalah hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek di Indonesia harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.⁶²⁰ Sehubungan dengan Sengketa I, pihak Tergugat dalam sengketa I ini mempunyai tempat kediaman di wilayah negara Republik Indonesia, dengan alamat Lebak Arum 5/96 Rt. 006/14 Kel. Gading Tambaksari, Surabaya 60134. Dengan ini, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 gugatan pembatalan atas merek terdaftar milik Tergugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di Surabaya. Namun demikian, mengingat bahwa pihak Penggugat adalah suatu badan hukum yang tunduk pada hukum Finlandia dan mempunyai tempat kedudukan di Finlandia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan atas merek terdaftar milik Tergugat diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁶²¹ Dengan ini, proses penyelesaian sengketa I telah diajukan terhadap

Pengadilan Niaga di Jakarta yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan pembagian wilayah kompetensi Pengadilan Niaga di Indonesia berdasarkan Indonesia (r), *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang*, Keppres No. 97 Tahun 1999, LN No. 142, Pasal 2 jo. Pasal 5. Berdasarkan Indonesia (s), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*, Perpu No. 1 Tahun 1998, LN No. 87 Tahun 1998, TLN No. 3761, Pasal 280, Pengadilan Niaga dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara lain di bidang perniagaan. Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁶¹⁹ Maksud dari penggunaan kata “harus” dalam kalimat ini mengacu pada kondisi bahwa pihak Tergugat dalam sengketa yang terjadi, bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. sehingga, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Indonesia, dalam hal ini Pengadilan yang wilayah kekuasaannya meliputi wilayah tempat tinggal atau domisili dari Tergugat. Selanjutnya, oleh karena Penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁶²⁰ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 80 ayat (1).

⁶²¹ Lihat kembali ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2001, “Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, berdasarkan TPS tempat diajukannya proses sengketa, hukum formal yang berlaku untuk proses penyelesaian Sengketa I ini berlaku hukum nasional Indonesia.

Dalam Sengketa II, Tergugat berkedudukan di Indonesia dengan alamat di Jalan Agung Tengah XI Nomor 20, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan demikian, gugatan pembatalan atas merek BREADSTORY terdaftar milik Tergugat harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di Jakarta. Selanjutnya, Penggugat dalam sengketa II ini adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di 390 B Orchard Road #13-09 Ngee Ann City Tower B, Singapura 238874. Oleh karena itu, semakin jelaslah bahwa gugatan pembatalan atas pendaftaran merek BREADSTORY terdaftar milik Tergugat harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁶²² Proses penyelesaian sengketa II ini juga telah diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, berdasarkan TPS tempat diajukannya proses sengketa, hukum formal yang berlaku untuk penyelesaian sengketa sengketa II ini adalah hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan pemaparan pada paragraf-paragraf sebelumnya, berdasarkan TPS berupa tempat dilakukannya perbuatan hukum, hukum material yang harus diberlakukan dalam proses penyelesaian Sengketa I dan Sengketa II adalah hukum nasional Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan TPS berupa tempat diajukannya proses sengketa, hukum formal yang harus diberlakukan dalam proses penyelesaian Sengketa I dan Sengketa II adalah juga hukum nasional Indonesia.

3. Teori – Teori HPI Lainnya yang Terkait

a. Hukum Acara Perdata Internasional

Hukum acara perdata internasional adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur-unsur asing.⁶²³ Oleh karena itu, hukum acara

⁶²² *Ibid.*, Pasal 68 ayat (4), “Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Niaga di Jakarta.”

⁶²³ Sudargo Gautama (h), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, bagian ke-2, buku ke-8, edisi ke-1, cet. ke-4, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 203.

perdata internasional pada dasarnya adalah hukum acara perdata nasional yang di dalamnya terdapat unsur asing. Hal-hal yang menunjukkan adanya unsur asing dalam hukum acara perdata internasional adalah salah satu pihak warga negara asing (WNA), harus digunakan hukum materiil asing, harus diakui keputusan asing, atau harus diadakan bantuan tambahan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan asing.⁶²⁴

Sengketa I mengenai merek NOKIA dan Sengketa II mengenai merek BREADSTORY mempunyai kaitan dengan hukum acara perdata internasional karena dalam kedua sengketa ini terdapat unsur asing. Unsur asing tersebut adalah salah satu pihak dalam kedua sengketa ini adalah badan hukum asing. Pada Sengketa I, para pihaknya adalah (i) Nokia Corporation, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Finlandia dan berkedudukan di Finlandia dan (ii) Ho Beny Saputra, seorang WNI dan berkedudukan di Indonesia. Sedangkan, pada Sengketa II, para pihaknya adalah (i) Breadstory By Jun Pte.Ltd, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan berkedudukan di Singapura dan (ii) Lie Fransisca, seorang WNI dan berkedudukan di Indonesia.

Hukum acara perdata yang digunakan dalam proses penyelesaian Sengketa I dan II adalah hukum acara perdata Indonesia. Sebab, sepanjang mengenai ketentuan bidang hukum acara, akan selalu digunakan hukum dari sang hakim atau hukum tempat diajukannya proses penyelesaian sengketa, dalam hal ini adalah hukum acara perdata Indonesia.⁶²⁵

b. Kualifikasi

Kualifikasi adalah suatu perbuatan melakukan penyalinan fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah-istilah hukum.⁶²⁶ Kualifikasi ini menjadi suatu hal yang penting dalam HPI karena hukum-hukum yang saling bertautan dalam suatu persoalan HPI kadang-kadang melakukan kualifikasi yang berlainan.⁶²⁷ Secara

⁶²⁴ *Ibid.* hlm. 208.

⁶²⁵ Sudargo Gautama (h), *op. cit.*, hlm. 307. Lihat juga Sudargo Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 65.

⁶²⁶ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hlm. 119.

garis besar, terdapat tiga macam kualifikasi. Pertama, kualifikasi yang dilakukan menurut *lex fori*. Kualifikasi menurut *lex fori* ini menyatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim. Pengertian-pengertian hukum yang ditemukan dalam kaidah-kaidah HPI harus dikualifikasikan menurut sistem hukum negara hakim sendiri.⁶²⁸ Kedua, kualifikasi yang dilakukan menurut *lex causae*, yaitu kualifikasi yang dilakukan menurut hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan suatu perkara HPI.⁶²⁹ Ketiga, kualifikasi yang dilakukan secara otonom, yaitu terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu.⁶³⁰ Kualifikasi secara otonom ini mengedepankan metode perbandingan hukum.⁶³¹ Berdasarkan tiga macam kualifikasi ini, Sudargo Gautama menyarankan Indonesia untuk menganut kualifikasi yang dilakukan menurut *lex fori*.⁶³² Penggunaan kualifikasi menurut *lex fori* ini didasari oleh pertimbangan praktis dan logis karena para hakim tentunya akan lebih nyaman dan lebih paham dalam menggunakan pengertian hukum yang terdapat dalam sistem hukum nasionalnya sendiri.⁶³³

Selanjutnya, kualifikasi menurut *lex fori* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kualifikasi primer dan kualifikasi sekunder.⁶³⁴ Kualifikasi primer adalah kualifikasi yang diperlukan untuk dapat menemukan hukum yang harus dipergunakan. Untuk dapat menentukan hukum asing manakah yang dipergunakan, harus dilakukan kualifikasi menurut kaidah-kaidah HPI dari *lex fori*. Kaidah-kaidah HPI dari *lex fori* ini harus dikualifikasikan menurut hukum material pihak hakim.⁶³⁵ Apabila sudah diketahui hukum yang harus

⁶²⁷ Sudargo Gautama (i), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian II, buku ke-3, edisi ke-2, (Bandung: Eresco, 1988), hlm. 167-168.

⁶²⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

⁶²⁹ *Ibid.*, hlm. 189.

⁶³⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

⁶³¹ *Ibid.*, hlm. 195.

⁶³² *Ibid.*, hlm. 211.

⁶³³ *Ibid.*, hlm. 188.

⁶³⁴ *Ibid.*, hlm. 207.

⁶³⁵ *Ibid.*, hlm. 207-208.

dipergunakan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut hukum tersebut. Kualifikasi inilah yang dinamakan sebagai kualifikasi sekunder.⁶³⁶

Kualifikasi yang dilakukan dalam sengketa-sengketa yang dibahas dalam penulisan tesis ini meliputi, kualifikasi terhadap istilah merek, merek terkenal, dan prinsip *national treatment*. Dalam penjelasan paragraf-paragraf sebelumnya, berdasarkan pertimbangan secara praktis dan logis, Indonesia cenderung untuk melakukan kualifikasi menurut *lex fori*. Oleh karena itu, kualifikasi dari merek, merek terkenal, dan prinsip *national treatment* dilakukan berdasarkan hukum nasional Indonesia sebagai hukum dari hakim yang mengadili sengketa-sengketa ini (*lex fori*). Terkait dengan pembagian kualifikasi menurut *lex fori* menjadi kualifikasi primer dan kualifikasi sekunder, maka kualifikasi yang dilakukan terhadap merek, merek terkenal, dan prinsip *national treatment* ini adalah termasuk kualifikasi sekunder. Sebab, kualifikasi ini dilakukan setelah diketahui hukum yang dipergunakan, yaitu hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 15 Tahun 2001, merek dikualifikasikan sebagai 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.⁶³⁷ Terkait dengan definisi dari merek terkenal, sampai pada saat ini belum ada peraturan di Indonesia yang secara tegas dan jelas memberikan definisi merek terkenal. Oleh karena itu dalam mengkualifikasikan merek terkenal digunakanlah kriteria-kriteria tertentu, untuk dapat menyatakan sebuah merek sebagai merek terkenal. Kriteria-kriteria tersebut terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU No. 15 Tahun 2001, yaitu adanya:⁶³⁸

- a. pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- c. bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

⁶³⁶ *Ibid.*, hlm. 208.

⁶³⁷ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 1 angka (1).

⁶³⁸ *Ibid.*, penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b).

- d. apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek....”

Selain kriteria-kriteria tersebut di atas, kualifikasi merek terkenal dapat pula dilihat dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab B pada Bab III.

Prinsip *national treatment* dikualifikasikan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara harus memperlakukan orang asing dengan tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap warga negara sendiri, terkait dengan perlindungan HKI.⁶³⁹ Kualifikasi yang dilakukan terhadap prinsip *national treatment* ini mengacu pada kualifikasi yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs. Dalam hal ini, kualifikasi ini tetap dinyatakan sebagai kualifikasi yang dilakukan menurut *lex fori*, sebab Persetujuan TRIPs telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia melalui ratifikasi tanpa ada reservasi terhadap Persetujuan Pembentukan WTO yang dilakukan dengan menggunakan UU No. 7 Tahun 1994. Lebih jauh lagi, ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan TRIPs telah tercermin dalam UU No. 15 Tahun 2001.⁶⁴⁰

Dalam perlindungan merek di Indonesia, prinsip *national treatment* ini dapat dilihat dalam proses permohonan pendaftaran merek. Baik dalam peraturan tertulis maupun dalam praktek sehari-hari, tidak terdapat perbedaan persyaratan ataupun perlakuan terhadap permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak asing (WNA/badan hukum asing) ataupun WNI/badan hukum Indonesia.⁶⁴¹ Dalam praktek beracara perdata di Pengadilan Indonesia, prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs dikualifikasikan sebagai asas *audi et alteram*

⁶³⁹ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (1), “Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment **no less favourable** than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property.” (Cetak tebal oleh penulis.)

⁶⁴⁰ Persetujuan Pembentukan WTO, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (3), “The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as ‘Plurilateral Trade Agreements’) are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, **and are binding on those Members...**” Lihat juga Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1), “Members shall give effect to the provisions of this Agreement...”

⁶⁴¹ Keterangan ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH., MH, Kepala Seksi Pertimbangan dan Litigasi, Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual.

partem.⁶⁴² Sebab, prinsip *national treatment* menghendaki suatu negara memperlakukan pihak asing selayaknya sebagai warga negara sendiri. Dengan demikian, diharapkan tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikan terhadap pihak asing dan warga negara sendiri. Sedangkan, asas *audi et alteram partem* menghendaki agar para pihak dalam sebuah persidangan sengketa perdata diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama di dalam persidangan.⁶⁴³ Dengan demikian, apabila dalam sebuah proses persidangan penyelesaian sengketa perdata yang terdapat unsur asing di dalamnya mensyaratkan untuk diberlakukannya prinsip *national treatment*, penerapan prinsip tersebut akan dicerminkan melalui penerapan asas *audi et alteram partem*. Caranya yang digunakan adalah dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap para pihak dalam sebuah sengketa, baik pihak asing maupun pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Perlakuan yang sama tersebut, antara lain dapat berupa pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak untuk didengar pendapatnya dan mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan untuk mendukung dalil-dalil yang telah mereka nyatakan.⁶⁴⁴

c. Hak-hak yang Telah Diperoleh

Dalam HPI, istilah “hak-hak yang telah diperoleh” ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta, tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai.⁶⁴⁵ Prinsip hak-hak yang telah diperoleh ini dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum dalam suatu persoalan HPI.⁶⁴⁶ Namun, prinsip hak-hak yang telah diperoleh ini tidak mutlak selalu dipergunakan untuk memperbaiki atau

⁶⁴² *Audi et alteram partem* adalah asas hukum acara perdata di Indonesia yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang sedang berperkara haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama di dalam persidangan. Lih. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-6, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 14.

⁶⁴³ *Ibid.*

⁶⁴⁴ Lihat sub-bab D terkait penjelasan analisis penerapan prinsip *national treatment* yang dicerminkan dalam penerapan asas *audi et alteram partem* pada sengketa-sengketa merek yang dibahas dalam Tesis ini

⁶⁴⁵ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hlm. 211.

⁶⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 213.

memperlembut keberlakuan prinsip ketertiban umum. Penggunaan prinsip hak-hak yang telah diperoleh sebagai pelembut dari keberlakuan prinsip ketertiban umum dapat dihentikan jika hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri akan benar-benar mengakibatkan tersinggungnya perasaan keadilan dari rakyat sang Hakim.⁶⁴⁷

Di Indonesia sendiri, prinsip hak-hak yang telah diperoleh ini telah dihargai pula keberadaannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan Pasal 3 AB,⁶⁴⁸ 16 AB,⁶⁴⁹ dan 17 AB⁶⁵⁰ memperlihatkan adanya unsur-unsur pengakuan dan penghargaan terhadap prinsip hak-hak yang telah diperoleh ini. Selain itu, penghargaan terhadap prinsip hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri ini tercermin pula dalam ketentuan pasal 18 AB⁶⁵¹ yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di luar negeri, baik oleh WNI maupun oleh orang asing, akan diakui di Indonesia secara sah, apabila perbuatan-perbuatan ini telah dilakukan pada tempat bersangkutan, dengan memenuhi formalitas-formalitas yang berlaku setempat.⁶⁵²

Terkait dengan keberadaan merek terkenal asing di Indonesia, hak-hak yang telah diperoleh seorang pemilik sah merek terkenal asing di yang telah melakukan permohonan pendaftaran atas merek miliknya dan memperoleh hak atas merek terkenal miliknya di berbagai negara perlu untuk diperhatikan dan dihargai di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 18 AB, sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa perlindungan merek bersifat teritorial. Namun demikian,

⁶⁴⁷ *Ibid.*

⁶⁴⁸ Hindia Belanda (e), *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*, Staatsblad 1847-23, Pasal 3, “Sepanjang undang-undang tidak menentukan sebaliknya, hukum perdata dan hukum dagang berlaku sama baik untuk orang asing maupun untuk kaulanegara Belanda [warga negara Indonesia].”

⁶⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 16, “Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaulanegara Belanda [warga negara Indonesia], apabila ia berada di luar negeri.”

⁶⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 17, “Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada.”

⁶⁵¹ *Ibid.*, Pasal 18, “Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh Pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.”

⁶⁵² Sudargo Gautama (g), *op. cit.*, hlm. 458.

Pengadilan, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan keterkenalan sebuah merek di Indonesia, perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak yang telah diperoleh pemilik sah sebuah merek terkenal asing di luar negeri ketika hendak menyatakan sebuah merek sebagai merek terkenal di Indonesia.

D. PENERAPAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* PERSETUJUAN TRIPs DALAM SENGKETA-SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA INDONESIA

1. Hak Para Pihak untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek

Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek adalah pemilik merek terdaftar⁶⁵³ atau pemegang hak⁶⁵⁴ atas merek. Dalam hal, pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek berdasarkan alasan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001.⁶⁵⁵ Selain itu, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Merek.⁶⁵⁶

Dalam Sengketa I, III dan IV Penggugat adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. NOKIA CORPORATION dalam Sengketa II, PT AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk., dalam Sengketa III, dan PT MUSTIKA RATU Tbk., dalam sengketa IV merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Sebab, sebagai pemegang hak atas merek terdaftar, NOKIA CORPORATION, PT AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk., dan PT MUSTIKA RATU Tbk., merupakan pihak yang berkepentingan atas penggunaan dan pendaftaran atas merek terdaftar milik

⁶⁵³ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 76 ayat (1).

⁶⁵⁴ Persetujuan TRIPs, *op. cit.*, Pasal 42.

⁶⁵⁵ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 68 ayat (1).

⁶⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (2), “Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya kepada Direktorat Jenderal.” (Kata-kata dengan garis bawah merupakan penegasan dari Penulis.)

mereka oleh pihak yang tidak berkepentingan (Tergugat).⁶⁵⁷ Sementara itu, dalam sengketa II, BREADSTORY BY JUN PTE.LTD juga merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Meskipun BREADSTORY BY JUN PTE.LTD bukan pemilik merek terdaftar di Indonesia, kewenangannya untuk mengajukan gugatan pembatalan ini ada karena telah mengajukan permohonan pendaftaran atas merek BREADSTORY miliknya kepada Direktorat Merek dengan Agenda No. D00-2005.019394 tertanggal 28 16 September 2005.⁶⁵⁸

Setiap pihak dianggap berhak dan berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek apabila ia merupakan pemilik merek terdaftar yang beritikad baik atau apabila ia pemilik merek tidak terdaftar, ia telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya, tanpa memperhatikan apakah pihak Penggugat tersebut merupakan orang/badan hukum asing atau orang/badan hukum Indonesia. Pada sengketa I dan II, yang terdapat unsur asing di dalamnya karena salah satu pihak dalam sengketa-sengketa ini adalah badan hukum asing, Penggugat tetap dapat mengajukan gugatannya karena merupakan pemilik merek terdaftar di Indonesia (sengketa I) dan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Merek di Indonesia (sengketa II). Selanjutnya, dalam sengketa III dan IV, yang sama sekali tidak terdapat unsur asing di dalamnya, Penggugat juga dapat mengajukan gugatannya karena merupakan pemilik merek terdaftar di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada perbedaan perlakuan untuk Penggugat dalam keempat sengketa di atas dalam mengajukan gugatan terkait dengan kedudukannya sebagai badan hukum asing atau badan hukum Indonesia.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan antara keempat sengketa sehubungan dengan hak para pihak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek:

⁶⁵⁷ Sertifikat pendaftaran merek dengan Nomor pendaftaran 420074 untuk merek NOKIA, No. Pendaftaran 488173 untuk merek AQUA, dan No. Pendaftaran 325861 untuk merek MUSTIKA RATU. Lihat halaman lampiran nomor 11.

⁶⁵⁸ Hal ini sesuai dengan ketentuan Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 68 ayat (2), "Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal."

Tabel 2 Perbandingan Hak Para Pihak untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sengketa I	Sengketa II	Sengketa III	Sengketa IV
Penggugat merupakan pemilik merek terdaftar (NOKIA).	Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek (BREADSTORY).	Penggugat merupakan pemilik merek terdaftar (AQUA).	Penggugat merupakan pemilik merek terdaftar (MUSTIKA RATU).

2. Alasan Pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁶⁵⁹

- a. permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;⁶⁶⁰
- b. merek tersebut: (i) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (ii) tidak memiliki daya pembeda; (iii) telah menjadi milik umum; atau (iv) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;⁶⁶¹
- c. merek tersebut: (i) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; (ii) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; (iii) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal; atau⁶⁶²

⁶⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (1), “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.”

⁶⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 4.

⁶⁶¹ *Ibid.*, Pasal 5.

⁶⁶² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

d. merek tersebut: (i) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (ii) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; (iii) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁶⁶³

Dalam sengketa I, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek NOK IIA milik Tergugat dengan alasan adanya itikad tidak baik dari Tergugat ketika mendaftarkan merek NOK IIA untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 25,⁶⁶⁴ karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal NOKIA milik Penggugat yang telah didaftarkan di Indonesia untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 9, 11, 14, 16, 28, dan 34.⁶⁶⁵

Dalam sengketa II, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek BREADSTORY milik Tergugat dengan alasan adanya itikad tidak baik dari Tergugat saat mendaftarkan merek BREADSTORY miliknya,⁶⁶⁶ persamaan pada pokoknya antara merek BREADSTORY milik Tergugat dengan merek terkenal BREADSTORY milik Penggugat yang sama-sama terdaftar untuk jenis barang yang sama dalam kelas barang 30,⁶⁶⁷ dan persamaan merek BREADSTORY milik Tergugat dengan nama badan hukum Penggugat.⁶⁶⁸

⁶⁶³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

⁶⁶⁴ Jenis barang yang dilindungi dengan menggunakan merek NOK IIA milik Tergugat adalah pakaian pria, wanita, anak-anak, pakaian dalam wanita, baju kaos, jaket, syal, ikat pinggang, sepatu, sandal, dan sarung tangan.

⁶⁶⁵ Selanjutnya untuk penjelasan tentang kelas barang dan jasa untuk pendaftaran merek, lihat Indonesia (p), PP No. 24 Tahun 1993, *op. cit.*

⁶⁶⁶ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 4.

⁶⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf (b). Merek BREADSTORY milik Penggugat digunakan pada jenis barang berupa roti dan kue yang masuk dalam kelas barang 30. Merek BREADSTORY milik Tergugat juga pada jenis barang berupa roti dan kue, yang juga masuk dalam kelas barang 30.

⁶⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3) huruf (a).

Dalam sengketa III, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek AQUALIVA milik Tergugat I dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek AQUALIVA dan merek terkenal AQUA milik Penggugat yang sama-sama terdaftar untuk jenis barang yang sama dalam kelas barang 32.⁶⁶⁹

Dalam sengketa IV, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I yang digunakan untuk melindungi jenis barang yang terdapat dalam kelas barang 25.⁶⁷⁰ Dasar gugatan pembatalan oleh Penggugat adalah adanya itikad tidak baik dari Tergugat I ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek MUSTIKA RATU untuk barang-barang produksinya karena telah membonceng keterkenalan merek MUSTIKA RATU milik Penggugat. Selain itu, merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I ini juga mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan merek terkenal MUSTIKA RATU milik Penggugat yang telah terdaftar untuk kelas barang 3, 5, 14, 18, 21, 29, dan 30.⁶⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap penggunaan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan oleh badan hukum asing dalam sengketa I dan II, dan badan hukum Indonesia dalam sengketa III dan IV, baik dalam ketentuan tertulis dalam UU maupun dalam praktek di pengadilan Indonesia. Para Penggugat dalam keempat sengketa di atas, sama-sama mendasarkan gugatan pembatalannya pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001. Dalam persidangan sengketa I dan II, Majelis Hakim menerima alasan pengajuan gugatan yang

⁶⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf (b). Merek AQUA milik Penggugat digunakan pada jenis barang berupa air mineral yang dibungkus dalam botol dan gelas dari plastik. Merek AQUALIVA milik Tergugat I digunakan pada jenis barang berupa air mineral, air soda, minuman lainnya yang tidak beralkohol, sirup, limun, minuman aqua, dan *essence* untuk membuat minuman. (Jenis barang dalam kelas 32.)

⁶⁷⁰ Jenis barang yang dilindungi dengan merek MUSTIKA RATU milik Tergugat I antara lain segala macam pakaian jadi untuk pria, wanita, dan anak-anak. Termasuk juga celana, rok, dan jaket yang dibuat dari bahan jeans, baju olah raga, baju seragam, sarung tangan, dasi, syal, topi, peci, kaos kaki, dan jas. (Jenis barang dalam kelas 25.)

⁶⁷¹ Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, *op. cit.*, Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 6 ayat (2). Selanjutnya mengenai kelas barang lihat Indonesia (p), PP No. 24 Tahun 1993, *op. cit.*

diajukan oleh Penggugat yang merupakan badan hukum asing. Sama hal dengan diterimanya alasan pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa III dan IV yang merupakan badan hukum Indonesia. Tidak ada pemberian perlakuan yang berbeda oleh Majelis Hakim terhadap sengketa yang terdapat unsur asing di dalamnya dengan sengketa yang tidak terdapat unsur asing di dalamnya, terkait dengan penggunaan pasal yang dijadikan alasan gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Penggugat.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan antara keempat sengketa sehubungan dengan alasan pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek:

Tabel 3 Perbandingan Alasan Pengajuan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek.

Sengketa I	Sengketa II	Sengketa III	Sengketa IV
a) Itikad tidak baik dari Tergugat; dan b) persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat.	a) Itikad tidak baik dari Tergugat; b) persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis; dan c) persamaan dengan nama badan hukum Penggugat.	Persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis.	a) Itikad tidak baik dari Tergugat; dan b) persamaan secara keseluruhan dengan merek terkenal milik Penggugat

3. Kesempatan Para Pihak untuk Didengar Pendapatnya dan Mengajukan Alat Bukti dalam Persidangan

Salah satu asas dalam hukum acara perdata Indonesia adalah bahwa para pihak yang sedang bersengketa haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama.⁶⁷² Hal ini dikenal dengan asas *audi et alteram partem*. Berdasarkan asas ini, para pihak diberi kesempatan untuk didengar ketika menyatakan pendapatnya dan saling menanggapi pendapat satu sama lain di

⁶⁷² Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 14.

dalam persidangan. Selain itu, asas *audi et alteram partem* mengandung pula adanya kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan alat bukti yang harus dilakukan di hadapan persidangan dan harus dihadiri oleh para pihak yang sedang bersengketa.⁶⁷³

Dalam sengketa I, para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapatnya dan untuk didengar di hadapan persidangan. Para Tergugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan dari Penggugat. Namun, Para Tergugat ini tidak mengajukan Duplik atas Replik dari Penggugat, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim. Penggugat dan Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan pada akhir tahap jawab-menjawab, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Dalam hal pengajuan alat bukti, hanya Penggugat dan Tergugat yang mengajukan alat bukti berupa surat di hadapan persidangan, sedangkan pihak turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya.

Dalam sengketa II, para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapatnya dan untuk didengar di hadapan persidangan. Tergugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan dari Penggugat. Tergugat juga menggunakan kesempatan untuk menyampaikan Gugatan Rekonpensi dalam proses jawab-menjawab di persidangan. Penggugat dan Tergugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan pada akhir tahap jawab-menjawab, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Dalam hal pengajuan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan satu orang saksi di hadapan persidangan, sedangkan pihak Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya.

Dalam sengketa III, para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapatnya dan untuk didengar di hadapan persidangan. Para Tergugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan dari Penggugat. Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan Replik dan Para Tergugat menggunakan haknya untuk menanggapi Replik dari

⁶⁷³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 22.



Penggugat dengan mengajukan Duplik. Namun, hanya Penggugat dan Tergugat I yang mengajukan Kesimpulan, sementara itu Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan. Dalam hal pengajuan alat bukti, hanya Penggugat dan Tergugat I yang mengajukan alat bukti, berupa surat, di hadapan persidangan untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka nyatakan. Tergugat II tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut.

Dalam sengketa IV, para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapatnya dan untuk didengar di hadapan persidangan. Para pihak dalam sengketa ini telah menggunakan haknya untuk mengajukan pendapat di persidangan melalui pengajuan Gugatan dan Replik oleh Penggugat dan tanggapan dari para Tergugat dalam bentuk pengajuan Jawaban dan Duplik. Para pihak juga telah mengajukan Kesimpulan kepada Majelis Hakim pada akhir tahap jawab-menjawab di persidangan, kecuali Tergugat II. Terkait dengan pengajuan alat bukti, hanya Penggugat dan Tergugat I yang mengajukan alat bukti berupa surat di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil yang sudah mereka nyatakan di persidangan. Sementara itu, Tergugat II tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti.

Dalam sengketa III dan IV yang tidak terdapat adanya unsur asing di dalamnya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dalam sengketa untuk menyatakan pendapatnya dan menanggapi pernyataan dari pihak lain melalui pengajuan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan dalam persidangan. Selain itu, para pihak dalam Sengketa III dan IV ini juga diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan dengan tujuan untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka nyatakan.

Pada sengketa I dan II, perlakuan yang sama diberikan pula oleh Majelis Hakim kepada para pihak yang merupakan pihak asing. Para pihak yang merupakan pihak asing dalam sengketa I dan II diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, menanggapi pernyataan dari pihak lawannya, dan mengajukan alat bukti. Pihak asing yang bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa I dan II ini diberi kesempatan untuk mengajukan Gugatan, Replik dan Kesimpulan di persidangan serta mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil-

dalilnya. Perlakuan yang diberikan kepada pihak asing yang menjadi Penggugat dalam Sengketa I dan II ini sama halnya dengan perlakuan yang diberikan kepada pihak Penggugat yang adalah badan hukum Indonesia dalam sengketa III dan IV, untuk mengajukan Gugatan, Replik dan Kesimpulan di persidangan serta mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil-dalilnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak, baik yang merupakan badan hukum asing maupun orang atau badan hukum Indonesia, terkait dengan kesempatan untuk mengajukan pendapat dan alat bukti di persidangan. Pendapat para pihak sama-sama didengar dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sama-sama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan antara keempat sengketa sehubungan dengan kesempatan para pihak untuk didengar pendapatnya dan mengajukan alat bukti dalam persidangan:

Tabel 4 Kesempatan Para Pihak Untuk Didengar Pendapatnya dan Mengajukan Alat Bukti Dalam Persidangan.

Sengketa I	Sengketa II	Sengketa III	Sengketa IV
√	√	√	√

4. Penentuan Merek Sengketa sebagai Merek Terkenal oleh Majelis Hakim

Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dari keempat sengketa yang dibahas dalam tesis ini, memohon kepada Majelis Hakim untuk menentukan merek milik Penggugat sebagai merek terkenal. Keempat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara tahun 2002-2008. Dengan demikian, UU No. 15 Tahun 2001 lah yang dipakai sebagai dasar hukum mengadili keempat sengketa ini.

Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU No. 15 Tahun 2001, kriteria untuk menyatakan sebuah merek sebagai merek terkenal adalah sebagai berikut:

- a. adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

- b. adanya reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- d. adanya bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara; dan
- e. apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek.

Kriteria untuk menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001 tersebut bersifat kumulatif. Artinya, kelima kriteria tersebut harus dipenuhi oleh sebuah merek untuk selanjutnya dapat dinyatakan sebagai sebuah merek terkenal. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap poin e dalam ketentuan tersebut. Dalam rumusan poin e tersebut dinyatakan bahwa apabila kriteria-kriteria yang terdapat dalam poin a, b, c, dan d “belum dianggap cukup”, maka digunakanlah kriteria yang dimaksud dalam poin e. Dengan demikian, kriteria yang terdapat dalam poin e tersebut hanyalah kriteria tambahan. Oleh karena itu, sifatnya tidak wajib untuk dilakukan, dalam hal menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal. Dalam Pasal 80 ayat (8) dan Pasal 83 ayat (9) UU No. 15 Tahun 2001 telah ditentukan jangka waktu proses penyelesaian sengketa merek di tingkat Pengadilan Niaga dan tingkat kasasi. Apabila harus diadakan sebuah survei untuk memperoleh kesimpulan mengenai keterkenalan sebuah merek, tentunya diperlukan survei yang dilakukan secara cermat dan teliti untuk memperoleh hasil yang sah mengenai keterkenalan sebuah merek. Sementara itu, untuk melakukan sebuah survei dengan cermat dan teliti untuk memperoleh hasil keterkenalan sebuah merek secara sah, diperlukan waktu yang tidak sebentar. Dengan demikian, apabila dalam setiap penyelesaian sengketa mengenai penentuan keterkenalan sebuah merek harus selalu diadakan survei, dikhawatirkan jangka waktu proses penyelesaian sengketa merek yang sudah ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini akan terlewat.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, maka kriteria untuk menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal yang bersifat kumulatif hanya meliputi poin a, b, c, dan d.

Pada sengketa I mengenai merek NOKIA yang terdapat unsur asing di dalamnya, Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga yang putusannya telah diperkuat oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi menyatakan bahwa merek NOKIA milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal dengan dasar adanya promosi yang telah dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi atas merek NOKIA miliknya di Amerika Serikat dan negara-negara di Asia dan adanya bukti pendaftaran atas merek NOKIA tersebut di beberapa negara, antara lain di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia. Sementara itu, mengenai kriteria pengetahuan umum masyarakat mengenai merek NOKIA dan investasi di beberapa negara dari merek NOKIA tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Pada Sengketa II mengenai merek BREADSTORY yang juga terdapat unsur asing di dalamnya, Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga yang putusannya telah diperkuat oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi menyatakan bahwa merek BREADSTORY milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal dengan dasar adanya pendaftaran merek dan promosi atas merek BREADSTORY yang telah dilakukan di beberapa negara oleh Penggugat/Termohon Kasasi. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan adanya investasi yang dilakukan oleh Penggugat berbagai negara atas produk yang menggunakan merek BREADSTORY ini dengan cara menjalin bisnis dengan pihak-pihak dari Malyasia, Australia dan Kuwait. Namun demikian, kriteria pengetahuan umum masyarakat mengenai merek BREADSTORY tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Pada sengketa III mengenai merek AQUA yang tidak terdapat unsur asing di dalamnya, Majelis Hakim menyatakan merek AQUA milik Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai merek terkenal hanya berdasarkan kriteria adanya pengetahuan umum masyarakat terhadap merek AQUA. Sedangkan, kriteria mengenai adanya promosi dan investasi yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi di beberapa negara di dunia dan kriteria adanya bukti pendaftaran Merek AQUA tersebut di beberapa negara tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Pada sengketa IV mengenai merek MUSTIKA RATU yang juga tidak terdapat unsur asing di dalamnya, Majelis Hakim menyatakan merek MUSTIKA RATU tersebut sebagai merek terkenal berdasarkan adanya pengetahuan umum

masyarakat mengenai merek MUSTIKA RATU tersebut, adanya reputasi tinggi yang dimiliki oleh merek MUSTIKA RATU sebagai akibat dari usaha promosi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemilik merek, adanya investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek, dan adanya bukti pendaftaran merek MUSTIKA RATU di beberapa negara, antara lain Italia, Filipina, Brunei Darussalam, China, Jepang, dan Mesir. Dengan demikian, Majelis Hakim telah menggunakan kriteria merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001 secara kumulatif untuk menentukan bahwa merek MUSTIKA RATU sebagai merek terkenal.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf-paragraf di atas, dapat diketahui bahwa hanya pada sengketa IV yang tidak terdapat unsur asing di dalamnya, ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001 mengenai kriteria merek terkenal diterapkan sebagaimana seharusnya, yaitu secara kumulatif oleh Majelis Hakim. Sementara itu dalam tiga sengketa lainnya, yaitu dua sengketa yang terdapat unsur asing di dalamnya (Sengketa I dan II) dan satu sengketa yang tidak terdapat unsur asing di dalamnya (Sengketa III), kriteria merek terkenal berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tidak diterapkan sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan penjelasan pada poin 1-3 yang menyangkut mengenai proses beracara di Pengadilan, disimpulkan bahwa, tidak terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pihak asing dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia. Para pihak dalam sengketa, baik itu yang merupakan pihak asing (badan hukum asing) ataupun yang berupa WNI (badan hukum Indonesia atau pribadi kodrati WNI) diperlakukan sama di dalam persidangan penyelesaian sengketa merek terkenal di Pengadilan Indonesia.

Sementara itu, terkait dengan penjelasan pada poin 4 mengenai penentuan keempat merek dalam sengketa I, II, III, dan IV sebagai sebuah merek terkenal oleh Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa terdapat perlakuan yang lebih menguntungkan bagi sengketa yang terdapat unsur asing di dalamnya, dibandingkan dengan sengketa yang tidak terdapat unsur asing di dalamnya. Penggunaan kriteria merek terkenal yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU No. 15 Tahun 2001 sebagaimana seharusnya, yaitu secara kumulatif, hanya diterapkan pada sengketa IV mengenai merek MUSTIKA

RATU yang tidak terdapat unsur asing di dalamnya. Sedangkan dalam sengketa I (merek NOKIA) dan sengketa II (merek BREADSTORY), yang terdapat unsur asing di dalamnya, dan sengketa III (merek AQUA) yang tidak terdapat unsur asing di dalamnya, kriteria merek terkenal dalam UU No.15 Tahun 2001 tidak diterapkan secara kumulatif oleh Majelis Hakim, melainkan secara alternatif.

Apabila dalam sengketa I dan II ketentuan kriteria merek terkenal diterapkan sebagaimana seperti yang diterapkan dalam sengketa IV, maka hal ini akan menjadi tidak menguntungkan bagi pemilik merek NOKIA (sengketa I) dan merek BREADSTORY (sengketa II) tersebut. Sebab, apabila ketentuan kriteria merek terkenal dalam UU No.15 Tahun 2001 dan seperti yang sudah diterapkan dalam Sengketa IV diterapkan pula dalam sengketa I dan sengketa II, tentunya merek NOKIA dan merek BREADSTORY belum dapat dinyatakan sebagai merek terkenal.

Namun ternyata dalam putusannya masing-masing, Majelis Hakim pada sengketa I dan II telah menyatakan bahwa merek NOKIA dan merek BREADSTORY sebagai merek terkenal tanpa harus memenuhi ketentuan kriteria merek terkenal dalam UU No.15 Tahun 2001 secara kumulatif. Dengan hanya berdasarkan pada adanya promosi yang telah dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi atas merek NOKIA miliknya di Amerika Serikat dan negara-negara di Asia dan adanya bukti pendaftaran atas merek NOKIA milik Penggugat/Termohon Kasasi di beberapa negara, antara lain di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia, merek NOKIA dinyatakan sebagai merek terkenal oleh Majelis Hakim. Untuk merek BREADSTORY, dengan hanya adanya investasi, promosi dan pendaftaran merek yang telah dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi di Malaysia, Jerman, Australia, Kuwait dan Hongkong, Majelis Hakim menyatakan merek BREADSTORY ini sebagai merek terkenal. Selain itu, dalam menentukan merek NOKIA dan BREADSTORY merek terkenal, Majelis Hakim juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan layak mengenai keterkenalan kedua merek ini dalam wilayah teritorial Indonesia. Hanya dengan mempertimbangkan bahwa kedua merek ini sudah dianggap terkenal di luar negeri, maka merek-merek tersebut pun juga dinyatakan sebagai merek terkenal di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim telah memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi pihak asing yang terdapat dalam sengketa I dan II, dalam hal penentuan merek miliknya sebagai merek terkenal. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs telah diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia, dalam hal penentuan sebuah merek milik pihak asing sebagai merek terkenal oleh Majelis Hakim. Sebab, prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs menggunakan bentuk pengaturan “*no less favourable*”, yang memungkinkan adanya perlakuan yang lebih menguntungkan bagi pihak asing dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap warga negara sendiri.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan antara keempat sengketa sehubungan dengan penentuan merek sengketa sebagai merek terkenal oleh Majelis Hakim:

Tabel 5 Penentuan Merek Sengketa sebagai Merek Terkenal oleh Majelis Hakim.

Sengketa I	Sengketa II	Sengketa III	Sengketa IV
<p>a) Promosi yang telah dilakukan oleh pemilik merek NOKIA; dan</p> <p>b) bukti pendaftaran atas merek NOKIA.</p>	<p>a) Promosi yang telah dilakukan oleh pemilik merek BREADSTORY di berbagai negara;</p> <p>b) investasi yang dilakukan oleh pemilik merek di beberapa negara; dan</p> <p>c) bukti pendaftaran merek BREADSTORY di beberapa negara</p>	<p>Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek AQUA.</p>	<p>a) Pengetahuan umum masyarakat;</p> <p>b) reputasi tinggi yang dimiliki oleh merek MUSTIKA RATU sebagai akibat dari usaha promosi;</p> <p>c) investasi yang dilakukan oleh pemilik merek di beberapa negara; dan</p> <p>d) bukti pendaftaran merek MUSTIKA RATU di beberapa negara.</p>

E. RELEVANSI PUTUSAN DSB-WTO TERKAIT PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* PERSETUJUAN TRIPS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* PERSETUJUAN TRIPS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA INDONESIA

Sebagaimana telah dipaparkan dalam sub-bab B dan D, dapat dinyatakan bahwa terdapat beberapa keterkaitan antara proses penyelesaian sengketa merek di DSB-WTO dan di Pengadilan Niaga Indonesia. Melalui putusan-putusan DSB-WTO yang telah dibahas dalam sub-bab sebelumnya dapat diketahui pendapat dan analisis dari Panel dan/atau Badan Banding WTO sehubungan dengan penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs oleh negara-negara anggota WTO terkait pemberian perlindungan hak atas merek dalam wilayahnya. Selanjutnya, melalui putusan-putusan Pengadilan Indonesia yang telah dibahas pula dalam sub-bab sebelumnya, dapat dilihat penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam dalam proses penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Dalam proses penyelesaian sengketa merek ini dapat diketahui perlakuan yang diberikan oleh Majelis Hakim di Indonesia terhadap para pihak asing dan para pihak yang merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Dalam Sengketa Mobil Nasional, Panel dari DSB-WTO tidak memberikan perhatian yang cukup besar terhadap prinsip *national treatment*. Dapat dikatakan bahwa Panel dalam Sengketa Mobil Nasional ini menyandarkan kesimpulannya hanya pada penyediaan alat bukti oleh para pihak dalam sengketa dan tidak melakukan analisis yang mendalam mengenai apakah Indonesia telah melanggar kewajibannya untuk menerapkan prinsip *national treatment* sebagaimana diamanatkan oleh Persetujuan TRIPs melalui Program Mobil Nasionalnya.

Dalam Sengketa Havana Club, baik Panel maupun Badan Banding menyatakan bahwa prinsip *national treatment* telah menjadi bagian yang penting dalam sejarah pembentukan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan HKI. Lebih lanjut, Badan Banding dalam sengketa ini menyatakan bahwa prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang fundamental dalam sistem perdagangan dunia yang terkait dengan HKI. Hal ini merupakan penegasan pentingnya keberadaan prinsip *national treatment* dalam

perlindungan HKI yang tidak lepas dari sistem perdagangan dunia. Dalam Sengketa Havana Club ini dapat dilihat pula bahwa baik Panel maupun Badan Banding tidak sekedar melihat peraturan yang disengketakan dalam Sengketa Havana Club ini untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs. Panel dan Badan Banding dalam Sengketa Havana Club ini juga melihat berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan peraturan yang disengketakan dan praktek pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut.

Melalui kedua sengketa tersebut, kita dapat melihat perkembangan pemahaman mengenai prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa di DSB-WTO. Sengketa Mobil Nasional diselesaikan pada tahun 1998 oleh DSB-WTO, sedangkan Sengketa Havana Club diselesaikan pada tahun 2002. Terdapat selisih waktu empat tahun dalam penyelesaian kedua sengketa ini. Jangka waktu ini ternyata mempengaruhi penilaian dan pemahaman Panel dan Badan Banding di DSB-WTO terkait penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs oleh negara-negara anggota WTO. Pada Sengketa Mobil Nasional, Panel tidak memberikan perhatian yang besar sehubungan dengan penerapan prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs oleh Indonesia melalui Program Mobil Nasionalnya. Berbeda halnya dengan Panel dan Badan Banding dalam Sengketa Havana Club yang memberikan perhatian yang cukup besar sehubungan dengan penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs oleh para pihak yang bersengketa, melalui analisis dan penilaian yang lebih komprehensif.

Kewajiban Indonesia untuk menerapkan prinsip *national treatment* sebagaimana terdapat dalam Persetujuan TRIPs lahir sebagai akibat dari telah diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994. Sebuah Laporan Panel dan/atau Badan Banding WTO yang telah diadopsi oleh DSB-WTO hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat negara anggota WTO lain yang tidak menjadi pihak yang bersengketa. Putusan DSB-WTO ini tidak pula menjadi preseden yang mengikat bagi penyelesaian sengketa-sengketa yang serupa di masa

mendatang.⁶⁷⁴ Dengan demikian, Indonesia tentunya tidak terikat dengan putusan DSB-WTO dalam Sengketa Havana Club, namun sebagai negara anggota WTO, Indonesia perlu untuk memperhatikan pernyataan Panel dan Badan Banding WTO dalam Sengketa Havana Club yang menegaskan pentingnya keberadaan prinsip *national treatment* dalam perlindungan HKI. Hal ini semakin menguatkan perlunya Indonesia untuk menerapkan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam usaha-usaha perlindungan HKI di wilayah teritorialnya secara sungguh-sungguh. Terlebih lagi, Indonesia pernah digugat dalam DSB-WTO sehubungan dengan penerapan prinsip *national treatment* dalam Sengketa Mobil Nasional. Walaupun Panel dalam sengketa ini menyatakan bahwa Indonesia tidak melanggar prinsip *national treatment*, namun sengketa ini dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman bagi Indonesia bahwa prinsip *national treatment* mutlak untuk diterapkan dalam usaha-usaha perlindungan HKI di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap penyelesaian sengketa-sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia, diketahui bahwa prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs ini telah diterapkan dalam usaha-usaha perlindungan HKI di Indonesia. Hakim-hakim di Indonesia telah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama antara pihak asing dan pihak Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia. Telah diterapkannya prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam usaha perlindungan HKI di Indonesia ini semakin ditegaskan dengan pernyataan dari Bapak Ignatius Silalahi, Kepala Seksi Pertimbangan dan Litigasi Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang menyatakan bahwa mulai dari proses permohonan pendaftaran merek sampai pada proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, apabila terjadi sengketa, tidak ada peraturan tertulis dan praktik yang membedakan perlakuan yang diberikan terhadap pemilik merek asing dan pemilik merek Indonesia.

Sejak digugatnya Indonesia oleh Amerika Serikat dalam Sengketa Mobil Nasional di tahun 1998 terkait penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs, sampai pada saat ini Indonesia tidak pernah lagi digugat di hadapan DSB-WTO terkait dugaan pelanggaran penerapan prinsip *national treatment*

⁶⁷⁴ Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, *op. cit.*, hlm. 111-112.

Persetujuan TRIPs dalam pemberian perlindungan HKI di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Penulis,⁶⁷⁵ di Indonesia tidak pernah lagi diterbitkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan keberlakuan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs. Undang-undang merek di Indonesia pun telah diperbaiki agar semakin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs yang mengikat Indonesia. Meskipun dalam UU No. 15 Tahun 2001, tidak dicantumkan mengenai ketentuan prinsip *national treatment* sehubungan dengan perlindungan merek, namun berdasarkan penelitian tesis ini, diketahui bahwa prinsip *national treatment* diberlakukan di Indonesia, secara spesifik dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.



⁶⁷⁵ Keterangan ini juga didukung dengan hasil diskusi dan wawancara dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH., MH, Kepala Seksi Pertimbangan dan Litigasi, Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan seperti yang diuraikan di bawah ini.

1. Terdapat dua sengketa terkait penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam sengketa merek yang diselesaikan oleh DSB-WTO, yaitu Sengketa Mobil Nasional dan Sengketa Havana Club. Dalam Sengketa Mobil Nasional, Panel tidak memberikan analisis yang cukup komprehensif untuk menilai penerapan prinsip *national treatment* dalam sengketa ini. Sebab, berulang kali Panel hanya menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan bukti yang cukup untuk mendukung argumennya terkait dugaan pelanggaran prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs oleh Indonesia melalui Program Mobil Nasionalnya. Sehingga, Panel, dapat dikatakan, telah secara dangkal mengambil kesimpulan bahwa Program Mobil Nasional tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menerapkan prinsip *national treatment* sebagaimana diamanatkan oleh Persetujuan TRIPs. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Program Mobil Nasional yang pernah diselenggarakan oleh Indonesia telah melanggar prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs yang mengikat Indonesia. Dalam Sengketa Havana Club diketahui bahwa Panel penerapan prinsip *national treatment* belum sepenuhnya melakukan pemeriksaan dan analisis yang cukup untuk menentukan apakah Amerika Serikat melalui *Section 211-US Omnibus Appropriations Act*-nya telah melanggar kewajiban untuk menerapkan prinsip *national treatment* sebagaimana diamanatkan oleh Persetujuan TRIPs. Namun demikian, analisis dan kesimpulan dari Badan Banding telah memperbaiki dan melengkapi analisis dan kesimpulan dari Panel dalam Sengketa Havana Club ini.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Penulis, Penulis cenderung untuk sependapat dengan kesimpulan dari Badan Banding bahwa:

- a. sehubungan dengan “*successor-in-interest*”, Section 211 (a) (2) *US Omnibus Appropriations Act* bertentangan dengan prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs;
- b. sehubungan dengan “*successor-in-interest*”, Section 211 (d) *US Omnibus Appropriations Act* tidak bertentangan dengan prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs; dan
- c. sehubungan dengan “*original owner*”, Section 211 (a) (2) dan Section 211 (d) *US Omnibus Appropriations Act* bertentangan dengan prinsip *national treatment*.

Dalam proses penyelesaian Sengketa Mobil Nasional dan Sengketa Havana Club di DSB-WTO ini dapat pula disimpulkan telah terjadi perkembangan pemahaman dan penilaian Panel dan Badan Banding dalam DSB-WTO sehubungan dengan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam perlindungan HKI yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota WTO.

2. Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia terikat dengan seluruh ketentuan dalam Persetujuan Pembentukan WTO dan lampiran-lampirannya. Hal ini berarti Indonesia terikat pula dengan ketentuan prinsip *national treatment* sebagaimana terdapat dalam Persetujuan TRIPs dalam usaha perlindungan HKI, terutama merek yang dilakukannya. Meskipun undang-undang merek Indonesia yang berlaku saat ini, UU No. 15 Tahun 2001, tidak mengatur secara tegas mengenai prinsip *national treatment* dalam usaha perlindungan merek di Indonesia, prinsip ini tetap berlaku dan mengikat Indonesia.

Penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs dalam usaha perlindungan merek di Indonesia ini dapat dilihat melalui proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam hal terjadi sengketa merek, termasuk sengketa merek terkenal. Tak

jarang, sengketa merek terkenal ini juga melibatkan pemilik merek terkenal dari luar negeri. Dalam hal inilah, penerapan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs di Indonesia (lembaga peradilan) dapat dilihat.

Dari perbandingan yang telah dilakukan terhadap empat sengketa yang dianalisis dalam tesis ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip *national treatment* telah diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Niaga Indonesia. Para pihak dalam sengketa, baik itu yang merupakan pihak asing (badan hukum asing) ataupun yang merupakan pihak Indonesia (badan hukum Indonesia atau pribadi kodrati WNI) telah diperlakukan sama dalam proses persidangan penyelesaian sengketa merek terkenal di Pengadilan Indonesia.

Dalam hal penentuan merek-merek dalam keempat sengketa tersebut sebagai merek terkenal, Majelis Hakim telah memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi pihak asing yang terdapat dalam sengketa I dan II. Sebab, terhadap pihak asing dalam sengketa I dan II, Majelis Hakim telah menyatakan merek milik mereka, yaitu merek NOKIA dan BREADSTORY sebagai merek terkenal tanpa menerapkan ketentuan kriteria merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001 secara kumulatif. Sedangkan, pada sengketa IV yang tidak terdapat unsur asing di dalamnya, Majelis Hakim telah menentukan merek MUSTIKA RATU sebagai merek terkenal dengan menerapkan ketentuan kriteria merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001 secara kumulatif. Seandainya ketentuan kriteria merek terkenal seperti yang diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU No.15 Tahun 2001 dan seperti yang sudah diterapkan dalam Sengketa IV diterapkan pula dalam sengketa I dan sengketa II, tentunya merek NOKIA dan BREADSTORY belum dapat dinyatakan sebagai merek terkenal.

Namun demikian, tetap dapat dinyatakan bahwa prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs telah diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Niaga

Indonesia, dalam hal penentuan sebuah merek milik pihak asing sebagai merek terkenal oleh Majelis Hakim. Sebab, prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs menggunakan bentuk pengaturan “*no less favourable*”, yang memungkinkan adanya perlakuan yang lebih menguntungkan bagi pihak asing dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan terhadap warga negara sendiri.

Dengan demikian, meskipun prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs tidak diatur secara tegas dalam UU No. 15 Tahun 2001, ternyata dalam praktek proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Niaga Indonesia, prinsip ini telah diterapkan.

Terkait dengan penentuan merek-merek dalam keempat sengketa tersebut sebagai merek terkenal oleh Majelis Hakim, dapat pula disimpulkan bahwa hakim-hakim di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan kriteria merek terkenal sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU No. 15 Tahun 2001 secara kumulatif, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan tersebut.

3. Walaupun putusan DSB-WTO dalam Sengketa Havana Club tidak mengikat Indonesia, pendapat dan analisis dari Panel dan Badan Banding dari sengketa ini tetap dapat dijadikan perhatian dan pertimbangan oleh Indonesia dalam menerapkan prinsip *national treatment* pada perlindungan merek yang dilakukannya. Dengan ditegaskannya pentingnya prinsip *national treatment* dalam perlindungan HKI oleh Panel dan Badan Banding WTO dalam Sengketa Havana Club semakin menguatkan pentingnya peran prinsip *national treatment* dalam usaha perlindungan HKI yang dilakukan oleh negara-negara anggota WTO. Dengan mengingat pula bahwa Indonesia pernah digugat di hadapan DSB-WTO terkait dugaan pelanggaran prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs melalui Program Mobil Nasional, semakin menguatkan perlu dan pentingnya prinsip *national treatment* untuk diterapkan dalam usaha-usaha perlindungan HKI di Indonesia.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan Penulis, sejak digugatnya Indonesia di hadapan DSB-WTO dalam Sengketa Mobil Nasional, di Indonesia tidak pernah lagi diterbitkan peraturan maupun praktek perlindungan merek yang bertentangan dengan keberlakuan prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh Penulis. Namun demikian, saran-saran ini hanya terbatas pada saran terkait penerapan prinsip *national treatment* di Indonesia. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meskipun prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs telah diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia, namun akan menjadi lebih baik jika Majelis Hakim, memberikan perlakuan yang sama antara pihak asing dan warga negara sendiri. Sebab, jika Majelis Hakim selalu memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi pihak asing di dalam proses penyelesaian sengketa, meskipun hal ini sesuai dengan bentuk pengaturan prinsip *national treatment* dalam Persetujuan TRIPs, tentunya hal ini akan merugikan bagi warga negara sendiri. Pemberian perlakuan yang sama bagi para pihak yang terlibat dalam suatu proses penyelesaian sengketa ini nantinya juga akan sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Prinsip *national treatment* Persetujuan TRIPs memang telah diterapkan dalam praktek perlindungan merek di Indonesia, secara khusus dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia, namun demikian akan lebih baik jika kewajiban untuk menerapkan prinsip *national treatment* dalam rangka perlindungan merek ini dicantumkan secara eksplisit pada salah satu ketentuan pasal dalam UU Merek. Pencantuman prinsip *national treatment* pada salah

satu ketentuan pasal UU Merek ini juga sebaiknya mencakup pula bentuk pengaturan prinsip *national treatment* yang dianut oleh Indonesia, apakah menggunakan bentuk pengaturan “*no less favourable treatment*” atau “*same treatment*”. Dengan demikian, akan ada kerangka dan dasar hukum yang jelas bagi para penegak hukum untuk menerapkan prinsip *national treatment* dalam pelaksanaan perlindungan merek di Indonesia. Selain itu, pencantuman prinsip *national treatment* secara eksplisit dalam salah satu ketentuan pasal dalam UU Merek akan menghindari adanya perlakuan yang tidak menguntungkan baik bagi pihak asing maupun bagi warga negara sendiri dalam hal perlindungan merek.

3. Dalam menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal, sebaiknya Majelis Hakim memperhatikan dan menerapkan ketentuan dalam UU secara benar. Selain itu, Majelis Hakim juga sebaiknya benar-benar mencermati alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak terkait dengan penentuan sebuah merek sebagai merek terkenal. Sehingga, ketika sebuah merek dinyatakan sebagai merek terkenal oleh suatu Putusan Hakim, merek tersebut memang layak untuk dinyatakan demikian karena telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh UU.
4. Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebaiknya benar-benar teliti dan melakukan pemeriksaan substantif yang benar-benar akurat terlebih dahulu sebelum menerima permohonan pendaftaran sebuah merek, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena penerimaan atas permohonan pendaftaran sebuah merek oleh Direktorat Merek yang ternyata melanggar hak dari pemegang merek terdaftar lainnya, terutama terhadap merek yang sudah terkenal. Dengan demikian, sengketa-sengketa atas pelanggaran merek, seperti sengketa-sengketa yang dibahas dalam tesis ini dapat dicegah untuk terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abbott, Frederick dan Thomas Cottier. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. Tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 1999.

Abbott, Frederick. "Intellectual Property Rights in World Trade" dalam *Research Handbook in International Economic Law*. Andrew T. Guzman dan Alan O. Skyes, Editor. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar, 2007.

Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Edisi revisi ke-4. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

_____. *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam WTO*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.

_____. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005),

Correa, Carlos M. *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries-The TRIPS Agreement and Policy Options*. Penang: Third World Network, 2000.

D'amato Anthony dan Doris Estelle Long. *International Intellectual Property Anthology*. Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1996.

Das, Bhagirath Lal. *An Introduction to the WTO Agreements*. Penang: Third World Network, tahun terbit tidak diketahui.

Gad, Mohamed Omar. "TRIPS Dispute Settlement and Developing Country Interests" dalam *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*. Carlos M. Correa dan Abdulqawi A. Yusuf, Editor. Tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 2008.

Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit tidak diketahui, 1960.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II Bagian I. Cet. Ke-2. Bandung: Alumni, 1979.

_____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1987.

_____. *Hukum Merek Indonesia*, Cet. Ke-3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.

_____ dan Rizawanto Winata. *Komentar atas UU Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Alumni, 1994.

_____. *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional TRIPs, GATT, Putaran Uruguay 1994*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II Bagian Ke-5. Buku ke-6. Edisi ke-2. Bandung: Alumni, 1998.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid III Bagian I. Buku ke-7. Edisi ke-2. Cetakan ke-3. Bandung: Alumni, 2010.

Intellectual Property Protection in Asia. Arthur Winneburg, editor. Tempat terbit tidak berhasil diketahui: Butterworth Legal Publishers, 1994.

Keon, Jim. "Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order" dalam *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*. Carlos M. Correa dan Abdulqawi A. Yusuf, Editor. Tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 2008.

Lindsey, Tim. *et al., Ed. Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006.

Long, Doris Estelle dan Anthony D' Amato. *A Course Book in International Intellectual Property*. St. Paul Minnesota: West Group, 2000.

Mamudji, Sri. *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Matsushita, Mitsuo Thomas J. Schoenbaum, dan Petros C. Mavroidis. *The World Trade Organization, Law, Practice and Policy*. New York: Oxford University Press, 2006.

Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

McKeough, Jill and Andrew Stewart. *Intellectual Property in Australia*. Tempat terbit tidak diketahui: Butterworth, 1997.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-6. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1995.

Musungu, Sisule F. "The TRIPs Agreement and Public Health", dalam *Intellectual Property and International Trade: the TRIPs Agreement*. Carlos M. Correa dan Abdulqawi A. Yusuf, Editor. Tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 2008.

Philips, Jeremy. *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*. New York: Oxford University Press, 2003.

Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, 2005.

_____. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Jakarta-Bandung: Badan Penerbit FHUI dan PT Alumni, 2011.

Putra, Ida Bagus Wyasa. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2000.

Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2006.

Sardjono, Agus. "Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan." Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 27 Februari 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Stoll, Peter-Tobias dan Frank Schorkopf. *WTO-World Economic Order, World Trade Law*, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.

UNCTAD-ICTSD. *Resource Book on TRIPs and Development*. New York: Cambridge University Press, 2005.

Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Second Edition. New York: Cambridge University Press, 2009.

Weaver, Robert A dan Delphine A. Abellard. *The Functioning of the GATT System*. Deventer: Kluwer Law and Taxation, 1993.

WIPO Worldwide Academy, *Collection of Documents on Intellectual Property*, WIPO Publication No. 456E, 2000, hlm. 3. (Tempat terbit tidak diketahui.)

Yusuf, Abdulqawi A. "TRIPS: Background, Principles and General Provisions". dalam *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*. Diedit oleh Carlos M. Correa dan Abdulqawi A. Yusuf. Tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 2008.

Konvensi-konvensi:

Agreement Establishing the World Trade Organizations, Marrakesh, Maroko, 15 April 1994. UN Doc. No. I-31874.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, at Paris on July 24, 1971, and as amended on September 28, 1979. UN Doc. No. 99-27.

Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization, signed at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.

International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations, done at Rome on October 26, 1961. UN Doc. No. I-7247.

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, WIPO, September 1999.

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989. (Nomor penyimpanan di PBB tidak berhasil diketahui.)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979). UN Doc. No. I-11851.

The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 14 April 1891, as amended in Stockholm on 28 September 1979, (Persetujuan Madrid). 828 U.N.T.S. 389

Trademark Law Treaty, done at Geneva on 27th of October 1994. UN Doc. No. I-35236.

Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, Washington. 26 Mei 1989.

United Nations. *Charter of the United Nations* 1945, as amended on 24 September 1973.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights 1948*. General Assembly Resolution No. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948).

Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, U.N.T.S. 331.

World Trade Organization (WTO) Agreement, Annex 1A. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (GATT 1994). 15 April 1994.

World Trade Organization (WTO) Agreement, Annex 1C. *Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*. 15 April 1994.

World Trade Organization (WTO) Agreement, Annex 2. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU). 15 April 1994.

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia:

Hindia Belanda. *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*. Staatsblad 1847-23.

_____. *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912*. Staatsblad 1912-545 jo. Staatsblad 1913-214.

_____. *Auterswet 1912*. Staatsblad 1912-600.

_____. *Indische Staatsregeling 1925*. Staatsblad 1925-415.

_____. *Reglemen Indonesia yang Dibaharui*. Staatsblad 1941-44.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Dasar 1945* dengan Perubahan ke-4, 2002.

_____. *Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*. UU No. 21 Tahun 1961. LN No. 290 Tahun 1961, TLN No. 2341.

_____. *Undang-Undang tentang Merek*. UU No. 19 Tahun 1992. LN No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490.

_____. *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 Tahun 1994. LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek*. UU No. 14 Tahun 1997. LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681.

_____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.

_____. *Undang-Undang tentang Rahasia Dagang*. UU No. 30 Tahun 2000. LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044.

_____. *Undang-Undang tentang Paten*. UU No. 14 Tahun 2001. LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130.

_____. *Undang-Undang tentang Merek*. UU No. 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU No. 19 Tahun 2002. LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*. Perpu No. 1 Tahun 1998. LN No. 87 Tahun 1998, TLN No. 3761.

_____. *Keputusan Presiden tentang Mengesahkan: 1. "Paris Convention for the Protection of Industrial Property" tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi, 2. "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" yang Telah Ditandatangani di*

Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967. Keppres No. 24 Tahun 1979. (LN tidak berhasil diketahui.)

_____. *Keputusan Presiden Tentang: Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization. Keppres No. 15 Tahun 1997. LN No. 32 Tahun 1997.*

_____. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Trademark Law Treaty. Keppres No. 17 Tahun 1997.*

_____. *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Keppres No. 97 Tahun 1999. LN No. 142.*

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, KMKRI NO. M.03-HC.02.01 Tahun 1991.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03.HC.02.01 Tahun 1993 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, KMKRI.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No. 24/M/PAN/1/2000.

Artikel dalam jurnal:

Purba, Achmad Zen Umar. "TRIPS dan Negara-negara Berkembang". *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*. Vol. 1, No. 2. (Januari 2004): 245-268.

Suherman, Ade Maman. "Perdagangan Bebas (*Free Trade*) Dalam Perspektif Keadilan Internasional." *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*. Vol. 5, No. 2. (Januari 2008): 251-267.

Schmidt-Szalewski, Joanna "The International Protection of Trademarks After the Trips Agreement". *Duke Journal of Comparative & International Law*. Volume 9:189 Tahun 1998: 189-212.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Rinaldy, Eddie. *Kamus Perdagangan Internasional*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.

Putusan DSB-WTO:

US-Section 211 Appropriations Act of 1998. *Appellate Body Report No. WT/DS176/AB/R*, 2 Januari 2002.

Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry. Panel Report No. WT/DS54/R, 23 July 1998.

Putusan Mahkamah Agung:

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 426 PK/PDT/1994 dalam sengketa antara Giordano Limited melawan Woe Budi Hermanto, DK mengenai sengketa merek *Giordano*.

Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI/2003 dalam sengketa antara Davidoff & Cie S.A. melawan NV Sumatra Tobacco Trading Company dan Pemerintah RI c.q. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek mengenai sengketa merek *Davidoff*.

Putusan Mahkamah Agung No. 013 K/N/HaKI 2005 dalam sengketa antara Handy Butun melawan Hawthorne Enterprises Limited mengenai sengketa *Bluestar Exchange*

United Nations. *Resolutions adopted by the General Assembly No. 3201-S.VI on the Establishment of a New International Economic Order*, A/RES/S-6/3201, tanggal 1 Mei 1974.

Artikel di internet:

“About the IMF”, <<http://www.imf.org/external/about/overview.htm>>. Diunduh tanggal 18 Maret 2012.

Anggota Konvensi Paris
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2.
Diunduh tanggal 20 April 2012.

“Background Information”. <<http://www.un.org/en/ecosoc/about/>>. Diunduh tanggal 10 Februari 2012.

“International Bank for Reconstruction and Development”,
<<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html>>. Diunduh tanggal 18 Maret 2012.

Sneyd, Adam. “New International Economic Order”,
<http://globalautonomy.ca/global1/glossary_entry.jsp?id=EV.0027>. Diunduh tanggal 18 Maret 2012.

“U.S. Department of State, Office of the Historian”.
<<http://history.state.gov/milestones/1937-1945/BrettonWoods>>. Diunduh tanggal 18 Maret 2012.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *National Treatment on UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements*, (UNCTAD-National Treatment), UNCTAD/ITE/IIT/11, Vol. IV, (Geneva: United Nations, 1999).
<<http://www.unctad.org/en/docs/psiteiitd11v4.en.pdf>>. Diunduh tanggal 10 Mei 2008.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use* (WIPO Intellectual Property Handbook). WIPO Publication No. 489E, 2001.
<<http://www.wipo.int/export/sites/www/aboutip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>>. Diunduh tanggal 10 Mei 2008.

