

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU TERKENAL**

##### **3.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif Bagi Pemilik Merek Sepatu Terkenal**

Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan. Langkah ini pencegahan ini diberikan untuk melindungi hak pemilik merek sepatu terkenal. Dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian terhadap pemilik merek dan konsumen serta langkah untuk mnegurangi peluang terjadinya pelanggaran atas merek sepatu terkenal yang sudah banyak terjadi di masyarkat.

Upaya hukum pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat atau konsumen yang terkait. Bahwa penggunaan barang bermerek asli lebih baik daripada menggunakan barang tiruan. Meningkatkan kesadaran pada diri sendiri sebagai konsumen yang baik tidak menggunakan barang bermerek palsu atau KW.

Merek terkenal yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 35 yaitu :

1. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

2. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
4. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Menurut uraian dari Pasal diatas pemilik hak merek mendapat perlindungan hukum dari Direktorat Kekayaan Intelektual untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Serta mendapatkan keistimewaan untuk mengajukan perpanjangan dari elektronik maupun non elektronik dalam bahasa indonesia sebbelum jatuh tempo masa berlaku hak merek namun apabila proses perpanjangan terlambat masih bisa dilakukan 6 bulan setelah masa berlaku selesai dan dikenai biaya denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk perlindungan hukum dalam pencegahan yang berikutnya berkaitan dengan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogrfis, Pasal 20 yaitu:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Menurut poin-poin Pasal diatas menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam pencegahan pelanggaran merek dapat dilakukan mulai dari awal. Dengan menolak nama merek yang bertentangan dengan ketertiban umum dan merek yang hanya menyebutkan barangnya saja tetapi tidak menyebutkan nama merek tersebut. Serta tidak boleh memiliki merek yang merupakan dari nama varietas tanaman yang dilindungi. Bahkan memiliki menyesatkan masyarakat dengan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau kasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi. Dan selanjutnya tidak memiliki daya pembeda dan/atau merupakan nama umum yang biasa dikenali oleh masyarakat luas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa perlindungan merek tidak hanya yg didaftarkan saja tetapi bisa juga dari merek yang tidak terdaftar atau merek terkenal. Merek terkenal sendiri apabila tidak terdaftar masih memiliki perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yaitu mendapatkan perlindungan hukum

dari Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), didalam Pasal 6bis yaitu:

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

Artinya:

1. Negara-negara Uni melakukan, *ex officio* jika undang-undang mereka mengizinkan, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang penggunaan, merek dagang yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan, tanda yang dianggap oleh otoritas yang kompeten dari negara pendaftaran atau penggunaannya untuk diketahui di negara tersebut sebagai tanda orang yang berhak mendapatkan manfaat dari Konvensi ini dan menggunakan untuk barang serupa atau serupa. Ketentuan ini juga berlaku bila bagian penting dari tanda tersebut merupakan reproduksi dari tanda terkenal atau tiruan yang dapat menimbulkan kebingungan dengannya.

2. Jangka waktu paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftaran diperbolehkan untuk meminta pembatalan tanda tersebut. Negara-negara Uni dapat menyediakan jangka waktu dimana larangan penggunaan harus diminta.
3. Tidak ada batas waktu yang harus diperbaiki untuk meminta pembatalan atau larangan penggunaan tanda yang terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.

Dari arti pasal diatas menyatakan bahwa Perlindungan terhadap merek terkenal mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai atau sama. Ditambahkan lagi dalam Pasal 4A Ayat (1) mengenai hak prioritas yang menentukan bahwa merek terkenal harus mendapat perlindungan hukum di negara yang termasuk dalam anggota Paris Convention sejak merek tersebut didaftar dinegara peserta Paris Convention atau negara asal. Negara anggota dapat menolak atau membatalkan permohonan pendaftaran merek tersebut menurut peraturan negara yang bersangkutan serta mengabulkan permohonan pembatalan dari pihak lain yang ingin mengajukan merek yang sama dengan maksud merugikan pemegang merek terkenal.

Selain Pasal 6bis perlindungan pencegahan juga diatur pada Pasal 10 bis yaitu :

1. *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
2. *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
3. *The following in particular shall be prohibited:*

- 1) *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
- 2) *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
- 3) *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Artinya :

1. Negara-negara Uni terikat untuk menjamin warga negara negara-negara tersebut mendapatkan perlindungan efektif melawan persaingan tidak sehat.
2. Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam hal industri atau komersial merupakan tindakan persaingan tidak sehat.
3. Hal-hal berikut khususnya dilarang:
  - 1) Semua tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebingungan dengan cara apa pun dengan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersial dari pesaing;
  - 2) Dugaan palsu dalam rangka perdagangan sifat semacam itu untuk mendiskreditkan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing;
  - 3) Indikasi atau dugaan penggunaan yang selama ini dituntut untuk menyesatkan publik mengenai sifat, proses pembuatan, karakteristik, kesesuaian untuk tujuan mereka, atau jumlah barang.

Dari Pasal diatas menyatakan bahwa bahwa negara anggota Konvensi Paris harus memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya persaingan

yang tidak jujur. Dalam hal ini yang dianggap perbuatan persaingan tidak jujur atau itikad tidak baik dari para pesaing usaha. Disamping itu diatur juga mengenai pelarangan terhadap perbuatan yang menciptakan kekeliruan berkenaan dengan asal-usul barang atau usaha industrial dan komersial dari pengusaha yang bersaing serta tindakan yang dapat mengacaukan publik serta mengecoh para konsumen dalam pembelian dipasar dimana antara merek satu dengan merek yang lain sama dan tidak bisa dibedakan keasliannya atau meragukan kualitasnya.

Selain perlindungan pencegahan dari Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), perlindungan yang merupakan pencegahan juga diatur pada TRIPs Agreement (*Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*), di dalam Pasal 51 yaitu :

*Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures<sup>13</sup> to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods<sup>14</sup> may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights.*

Artinya:

Anggota harus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini, mengadopsi prosedur<sup>13</sup> untuk memungkinkan pemegang hak, yang memiliki alasan yang sah untuk mencurigai bahwa impor barang-barang hak cipta atau pembajakan hak cipta<sup>14</sup> dapat dilakukan, mengajukan aplikasi secara tertulis kepada pihak yang berwenang, administratif atau yudisial, untuk

penangguhan oleh otoritas bea cukai pelepasan ke peredaran bebas barang tersebut. Anggota dapat memungkinkan aplikasi semacam itu dibuat sehubungan dengan barang yang melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.

Dari arti pasal menyatakan bahwa negara anggota berkewajiban melaksanakan prosedur yang memungkinkan bagi pemegang hak yang sah dalam hal akan terjadi pengimporan barang bermerek dagang palsu untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak berwenang agar dilakukan penundaan oleh pabean mengenai pelepasan barang tersebut dalam arus perdagangan. Sepanjang memenuhi persyaratan dalam bagian ini, anggota juga memungkinkan untuk mengajukan permohonan yang sama terhadap barang yang melibatkan pelanggaran lain terhadap HKI. Disamping itu untuk barang-barang yang akan diekspor negara anggota juga dapat menetapkan prosedur yang sama.

Berdasarkan uraian dari Pasal-Pasal diatas perlindungan yang bersifat pencegahan adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pemilik merek terkenal. Oleh karena itu perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan menolak para pelaku produsen yang akan beriktikad tidak baik di dalam persaingan pasar usaha dengan menggunakan atas nama merek terkenal agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan mereka pribadi. Dan peran pemerintahan sangatlah peting didalam perlindungan pencegahan untuk

mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pemilik merek terkenal dalam dunia usaha.

### **3.2 Perlindungan Hukum Secara Represif Bagi Pemilik Merek Sepatu Terkenal**

Upaya hukum secara represif merupakan suatu upaya hukum yang bersifat akhir, guna menyelesaikan atau menanggulangi masalah yang sedang terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan bila terjadi suatu pelanggaran hak merek atau apabila suatu pelanggaran merek terkenal sudah terjadi.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal bila terjadi pelanggaran adalah melalui Hukum Perdata, dan perjanjian Internasional yang diikuti oleh Indonesia. Menurut Undang-Undang merek Indonesia perlindungan hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

Dalam jalur Litigasi ini pemilik merek terdaftar yang dilanggar hak milik mereknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, dapat meminta penetapan sementara pengadilan. Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pemilik merek yang haknya dilanggar berupa:

- a. Gugatan ganti rugi (*damages*) yakni pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti rugi lazimnya

didasarkan pada jumlah yang seyogianya diperoleh oleh pemilik merek jika tidak terjadi pelanggaran.

- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (*damages*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Pada dasarnya kerugian yang diderita si pemilik merek karena pelanggaran hukum dapat berupa:

- a. Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh termasuk kesempatan melisensikan hak mereknya;
- b. Hilangnya reputasi di pasaran; dan
- c. Pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 84 ayat 1). Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 84 ayat (2)).

Adapun tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagai hukum acara atau hukum formal diatur secara khusus dalam Pasal 85 sampai dengan 86 UU No. 20 Tahun 2016. Gugatan pada pelanggaran merek diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat (Pasal 85 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016). Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah NKRI, gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Pasal 85 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016).

Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 85 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016). Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan (Pasal 85 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2016).

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang (Pasal 85 ayat 5 UU No. 20 Tahun 2016). Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan (Pasal 85 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2016). Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling

lam 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 85 ayat 7 UU No. 20 Tahun 2016).

Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 85 ayat 8 UU No. 20 Tahun 2016). Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan (Pasal 85 ayat 9 UU No. 20 Tahun 2016). Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis (Pasal 86 UU No. 20/2016).

a) Penetapan Sementara Pengadilan

Di Indonesia penetapan sementara diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 94 sampai dengan Pasal 98.

Pasal 94 UU No. 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pemilik merek terdaftar yang dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a) Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b) Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;

- c) Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggaran; dan/atau
- d) Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 95 UU No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran merek;
- c) Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d) Menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi pada Pasal 95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga (Pasal 96 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016). Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan

penetapan sementara (Pasal 96 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016). Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara (pasal 96 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016).

Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan (Pasal 96 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2016). Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 jam (Pasal 96 ayat 5 UU No. 20 Tahun 2016). Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya (Pasal 96 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2016).

Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan (Pasal 97 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016). Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan (Pasal 97 ayat (2) UU No. 20

Tahun 2016). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan (Pasal 97 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016).

Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:

- a. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek; dan/atau
- c. Pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 97 ayat (4) UU No. 20/2016).

Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut (Pasal 97 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2016). Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak atas Indikasi Geografis (Pasal 98 UU No. 20 Tahun 2016).

Ketentuan Penetapan Sementara ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan

sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Sedangkan ketentuan mengenai uang jaminan sebagai keseimbangan hak (*balance in convenience*) artinya pemohon Penetapan Sementara diwajibkan untuk membayar uang jaminan agar seseorang tidak secara sembarang menuduh orang lain melakukan pelanggaran hak – hak atas merek secara tidak beralasan (*gratitude assertive*), sehingga jika tuduhan tidak terbukti dan Penetapan Sementara dibatalkan, maka uang jaminan yang akan hilang dan diserahkan kepada pihak yang dikenai Penetapan Sementara sebagai ganti rugi atas adanya Penetapan Sementara tersebut. Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini mengingat bahwa hakikat Penetapan Sementara adalah permohonan satu pihak, bukan dalam kaitan sengketa dan proses gugatan, sehingga tidak ada para pihak Tergugat dan Penggugat. Jadi penetapan sementara bersifat satu kali (*einmalig*).

Disamping upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam TRIPs Agreement juga diatur penyelesaian yaitu :

*The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to consultations and the settlement of disputes under this Agreement except as otherwise specifically provided herein.*

Artinya:

Ketentuan Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 yang diuraikan dan diterapkan oleh Pemahaman Sengketa Pemohon berlaku untuk konsultasi dan penyelesaian perselisihan berdasarkan perjanjian kecuali yang disebutkan secara khusus di perjanjian.

Pasal diatas menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 sebagaimana diterapkan sesuai berdasarkan kesepakatan mengenai aturan dan prosedur tentang penyelesaian sengketa yang berlaku terhadap proses penyelesaiannya dan konsultasi yang timbul berdasarkan perjanjian ini kecuali bila telah secara khusus disediakan tersendiri oleh pemilik merek tersebut.

Perlindungan non-litigasi sendiri bisa juga disebut penyelesaian sengketa alternatif (*ADR/ Alternative Dispute Resolution*) dan arbitrase yang dapat ditemukan pengaturannya di didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 93 UU Merek yang bunyinya: “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”. Penyelesaian sengketa alternatif menurut pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pada jalur Non Litigasi pemilik merek terdaftar dapat menyelesaikan sengketa pelanggaran merek di luar pengadilan yaitu melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase. Mengenai Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saat ini telah terbentuk Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang diketuai oleh Dr. Cita Winda Priapantja, S.H., LL.M. dan Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. sebagai salah satu arbiter dan mediator HKI.