



Volume 30 No. 2, Mei 2015
DOI : 10.20473/ydk.v30i2.4660

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



Article history: Submitted 03 March 2014; Accepted 11 May 2015; Available Online 31 May 2015

IMPOR PARALEL DALAM HUKUM MEREK INDONESIA

Amirul Mohammad Nur

amirulmoh@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Free trade begins with free movement of goods, services, and persons which give chance of importing goods, services, and persons from overseas freely come to Indonesia. Genuine importation in the same goods in a different markets region, will creating it's own market. The differences of jurisdiction territory and barriers to entry will give opportunity to market participants selling their imports products competitively. Parallel Importation occur when importers bring their genuine products, together with the Licensee (license holder) selling their genuine products competitively-cheaper, in the same time (parallel), with the selling genuine product by Trademark Owner. Trademark protection have important roles on parallel importation, good comprehension of Trademark exploration rights and protection for related parties will avert market participants from business loss. For law enforcement authorities also able to resolve parallel import disputes in a fair way and truly based on Trademark Law.

Keywords: *Parallel Importation, Trademark Law, Business Law, Lisence, Agreement.*

Abstrak

Perdagangan bebas yang dimaknai dengan kebebasan masuknya impor barang, jasa, dan pekerja dari luar negeri ke Indonesia. Impor barang-barang asli dan sama pada wilayah penjualan yang berbeda akan menciptakan pasar yang tersendiri. Perbedaan wilayah yuridiksi dan barriers to entry memberikan kesempatan pelaku pasar untuk menjual barang impor dengan harga yang kompetitif. Parallel Importation terjadi ketika seorang importer memasukkan genuine products (barang-barang asli), dan secara paralel, kemudian bersama-sama dengan penerima lisensi yang sah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada barang yang sama genuine products yang dijual oleh penerima lisensi yang sah dari pemilik trademark owner (merek). Perlindungan merek dagang memiliki peranan yang penting dalam paralel importation (impor paralel), pemahaman hukum yang baik akan hak-hak terkait eksploitasi merek dagang dan perlindungan bagi para pihak terkait akan menghindarkan para pelaku usaha dari kerugian. Juga bagi otoritas penegak hukum dapat menyelesaikan sengketa Impor Paralel secara adil dan sesuai hukum merek.

Kata Kunci: Impor Paralel, Hukum Merek, Hukum Bisnis, Lisensi, Perjanjian.

Pendahuluan

Saat ini telah tercapai kesepakatan multilateral *World Trade Organization/ WTO* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), Negara Republik Indonesia telah mengesahkan pemberlakuan isi persetujuan (Perjanjian) tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 Tentang “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”. Tujuan WTO adalah memastikan

terciptanya *fair competition* (persaingan sehat)¹, dan salah satu agenda dalam WTO adalah “*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*” (TRIP’s) yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan perdagangan barang-barang palsu. Persaingan sehat atau yang sering diistilahkan “Perdagangan Bebas” dimaknai dengan adanya *free movement of goods, services, and persons*.² Artinya negara anggota WTO tidak diperkenankan menerapkan langkah proteksi pasar terhadap masuknya barang, jasa, dan pekerja dari luar negeri.

Dalam imbas atas pergerakan bebas barang dan jasa, akhir-akhir ini sering terjadi kasus-kasus impor paralel, impor paralel terjadi ketika seorang importer memasukkan *genuine products* (barang-barang asli), dan secara paralel, kemudian bersama-sama dengan penerima lisensi yang sah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada barang yang sama *genuine products* yang dijual oleh penerima lisensi yang sah yang dari *trademark owner* (pemilik merek).³ Apabila terjadi kasus impor paralel, banyak hal yang patut dicermati oleh pelaku usaha maupun pemilik merek agar dapat terhindar dari kerugian yang fatal. Pelaku usaha dan pemilik merek harus memahami dengan baik dan benar mengenai karakteristik perlindungan merek dagang baik di negara asal maupun negara tujuan. Hal lain yang perlu diperhatikan pelaku usaha dan pemilik merek adalah hak-hak terkait eksploitasi merek dagang dan perlindungan bagi para pihak terkait.

Perlindungan Merek di Indonesia

Merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk *an indication of origin* (mengidentifikasi asal barang dan jasa)⁴ dari suatu

¹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Airlangga University Press 2007). (selanjutnya, baca juga: Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan* (Rajagrafindo Rajawali Press 2013).[1].

² *ibid.*

³ Prof. Dr. Rahmi Jened S.H., M.H., dalam Kuliah Magister HKI: Pembeda Merek, Surabaya, Tanggal 5 Desember 2012, diulang lagi dalam Kuliah Magister HKI: *Parallel Importation*, Surabaya, Tanggal 6 Februari 2013.

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi* (Prenadamedia 2015).[16].

perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Fungsi identifikasi ini telah diberlakukan pada abad pertengahan di benua Eropa untuk menunjukkan asal-usul suatu barang (produk), pada saat itu merek seringkali dirupakan simbol pada suatu barang dagangan. Simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang yang menyediakan barang dan jasa. Pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut akan dikenali sebagai *business name* (nama usaha), *company name* (nama perusahaan), *brand* (cap), *trademark* (merek), *trade dress* (serta kemasan dagang).⁵

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tergolong dalam Hak Kekayaan Intelektual Industri. Kedudukan hukumnya *trademark* (merek) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi merek bisa lebih luas atau lebih sempit dari pada nilai suatu cap.⁶ Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dalam TRIP's, definisi merek terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 yaitu:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors 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. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.

Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2001, dijelaskan bahwa “merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” Saat ini merek sebagai identitas dan tanda pembeda telah mengalami perkembangan yang semakin luas, dari sekedar *business name* (nama usaha), *company name* (nama perusahaan), *brand* (cap), *trademark* (merek), *trade dress* (serta emasan dagang) yang melekat pada

⁵ Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif.Loc.Cit.*

⁶ *ibid.*[160].

produk barang atau jasa,⁷ menjadi mengikutsertakan bentuk dan tampilan produk di dalamnya. Di Inggris, Perusahaan *Coca Cola* telah mendaftarkan bentuk botol sebagai merek. Di beberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.⁸ Jadi saat ini Merek sebenarnya tidak lagi murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktifitas bisnis daripada sekedar melindungi asset suatu perusahaan.⁹

Perlindungan merek dimulai pada tahun 1883 dimana berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Paris Convention), yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan merek. Di Indonesia, pengaturan hukum terkait dengan merek sebagai hak kekayaan intelektual semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* Tahun 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Lebih lanjut, pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961, diperbaharui lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993.¹⁰

Dengan berlakunya Undang-Undang Merek Tahun 1992, Undang-Undang merek Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini adalah titik balik dari sistem hukum merek di Indonesia dari semula menganut Asas Deklaratif *first to use* menjadi Konstitutif *first to file*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian untuk mengikuti perkembangan zaman, disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek (UU No. 15/2001) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001.¹¹

Pada dasarnya untuk mendapatkan perlindungan atas suatu merek di Indonesia, mutlak harus melalui pendaftaran, Hal ini mengingat perlindungan

⁷ *ibid.*[159].

⁸ Prasetyo Hadi Purwandoko, 'Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia' (2015) <<https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/>> accessed 5 December 2015.

⁹ Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*.Op.Cit.[161].

¹⁰ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Eresco 1990).[202].

¹¹ *ibid.*

merek di Indonesia hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beriktikad baik, sesuai prinsip *first to file system* atau stelsel konstitutif. Merujuk pada kata pendaftar pertama dalam kaitannya dengan *Filing Date* (tanggal penerimaan), *Filing Date* adalah tanggal yang sangat penting dalam bidang HKI yang perolehan haknya didasarkan pada *first to file system*. *Filing Date* menentukan tanggal dimulainya perlindungan yang berlaku *retroactive* (surut) sejak *filing date*.¹² Di Indonesia *filing date* ini baru diperoleh pemohon setelah Direktorat Jenderal HKI menyatakan bahwa persyaratan formil dalam permohonan telah lengkap (Pasal 15 UU No. 15/2001).

Perolehan hak pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan substantif. *Substantive requirements* (persyaratan substantif) untuk pendaftaran merek di Indonesia adalah:¹³ Pertama, iktikad baik (Pasal 4 UU No. 15/2001). Kedua, *Absolute Grounds* (Alasan Absolut) merek yang tidak dapat didaftarkan (Pasal 5 UU No. 15/2001). Ketiga, *Relative Grounds* (Alasan Relatif) Merek yang harus ditolak (Pasal 6 UU No. 15/2001).

Khusus mengenai persyaratan materiil dalam Pasal 4 UU No. 15/2001 Tentang iktikad tidak baik, yang seringkali diajukan dalam hal sengketa merek terkait impor paralel. Penjelasan Pasal 4 UU No. 15/2001 dijelaskan bahwa pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan Konsumen. Hal persyaratan iktikad baik tidak terpenuhi, maka perolehan haknya menjadi cacat hukum berdasarkan Pasal 548 dan 549 BW.¹⁴

Persyaratan formal pendaftaran merek diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU No. 15/2001 mengenai syarat dan tata cara permohonan merek. Pada prinsipnya persyaratan formal menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan.¹⁵ Persyaratan formil hal syarat dan

¹² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Op.Cit.[148].

¹³ *ibid.*[138].

¹⁴ *ibid.*[224].

¹⁵ *ibid.*[139].

tata cara mengisi dokumen permohonan pendaftaran merek Sesuai Pasal 7 UU No. 15/2001 adalah:

Pertama, permohonan pendaftaran diajukan tertulis melalui formulir permohonan yang standar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, dokumen permohonan pendaftaran harus mencantumkan tanggal, bulan, tahun permohonan. Ketiga, identitas Pemohon Merek termasuk kewarganegaraan dan alamat pemohon, untuk Warga Negara Asing (WNA) wajib melampirkan *Photocopy Passport* yang telah dilegalisir kedutaan negara pemohon di Indonesia atau KBRI di Negara Pemohon. Keempat, warna-warna etiket Merek. Kelima, nama negara dan tanggal untuk pengajuan dengan hak prioritas (dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Keenam, permohonan ditandatangani pemohon (bisa lebih dari 1 orang) atau Kuasanya. Ketujuh, permohonan oleh Perorangan, beberapa orang atau Badan Hukum, bila pemohon beberapa orang, maka harus dipilih satu alamat sebagai alamat bersama. Pemohon beberapa orang juga harus memberikan kuasanya untuk menjadi wakil kepada satu orang yang mewakili beberapa orang pemohon tersebut. Kedelapan, bila menggunakan Kuasa Konsultan HKI teregistrasi maka semua orang pemohon atau satu orang yang menjadi wakil para pemohon harus menandatangani surat pemberian kuasa. Kesembilan, permohonan dilampiri bukti pembayaran bea PNBP Pendaftaran Merek. Kesepuluh, permohonan untuk dua kelas barang/jasa atau lebih dapat diajukan dalam satu permohonan (Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001), namun bea pendaftarannya tetap dibayarkan berlipat sejumlah kelas barang/jasa yang didaftar. Jumlah jenis barang atau jasa per kelas adalah maksimal 10 jenis barang atau jasa dalam 1 kelas, bila pemohon menghendaki lebih, maka harus dilakukan dengan mengajukan lagi permohonan di kelas yang sama dengan merek yang sama pula. Kesebelas, ketentuan tarif pendaftaran dan persyaratan teknis pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang berubah dari waktu ke waktu, saat ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014. Keduabelas, untuk pemohon WNA, permohonan harus dilakukan melalui Konsultan HKI teregistrasi dan memilih kedudukan Kuasanya tersebut sebagai

kedudukan hukum-nya (Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

Adapun persyaratan materiil terdapat pada Pasal 4 (iktikad baik), Pasal 5 (Merek yang tidak dapat didaftarkan) dan Pasal 6 (Merek yang ditolak pendaftarannya).¹⁶ Penjabaran lebih lanjut mengenai Persyaratan materiil digantungkan kepada dua alasan yaitu :

Pertama, *absolute grounds* (alasan absolut) tidak diterimanya pendaftaran merek, dalam teori hukum merek dikenal *absolute grounds* (alasan absolut) dimana suatu tanda menjadi alasan absolut tidak dapat didaftar sebagai merek. Hal ini didasarkan pada ketentuan *Article 15* dan *Article 17 TRIP's* serta *Article 6 quinquies Paris Convention*.¹⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, negara anggota dapat menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran merek. Alasan absolut tidak dikabulkannya permohonan merek karena menyangkut tandanya merek yang bersangkutan bertentangan dengan hakikat merek sebagai “*any signs that capable of distinguishing*” (tanda yang memiliki daya pembeda). Di Indonesia *Absolute Grounds* (alasan absolut) tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 15 /2001. Jadi *absolute grounds* (alasan absolut) tidak diterimanya pendaftaran merek dengan tolok ukur dan perspektif dari tanda yang digunakan sebagai merek secara absolut harus memiliki daya pembeda, secara absolut tidak bertentangan dengan undang-undang, moral agama dan ketertiban umum serta iktikad baik.¹⁸

Kedua, *relative grounds* (alasan relatif) tidak diterimanya pendaftaran merek. Berdasarkan teori hukum merek, *relative grounds* (alasan relatif) tidak diterimanya pendaftaran merek mencakup:¹⁹

Merek identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan dan produk identik *double identity*, merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan *a likelihood of*

¹⁶ *ibid.*[224].

¹⁷ *ibid.*[93].

¹⁸ *ibid.*[96].

¹⁹ *ibid.*[114]. Lihat juga Eric Gastinel dan Mark Milford, *The Legal Aspect of Community Trade Mark* (Kluwer law 2002).[177-178]. Dapat juga dirujuk pada Robert Brauneis, *US Trademark Law, bahan ajar pada EC-ASEAN Intellectual Property Rights Cooperation Programme (ECAP II)*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Cooperation Law, Munchen, Desember, 2005.[6].

confusion (risiko membingungkan), Merek melanggar reputasi merek lain *dilution*, dan tanda digunakan dalam perdagangan lebih dari sekedar *mere local significance use* (penggunaan lokal yang signifikan); Di Indonesia alasan *relative ground* diatur dalam Pasal 6 UU No. 15/2001 sebagai berikut:²⁰

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91 huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal aspek persamaan dalam merek sebagai persyaratan relatif, maka dijabarkan bahwa unsur-unsur persamaan yang dimaksud adalah persamaan sebagai berikut:²¹ Ada persamaan elemen secara keseluruhan, persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa, persamaan wilayah dan segmen pasar, persamaan cara dan perilaku pemakaian dan persamaan cara pemeliharaan. Doktrin *entires* mengenai persamaan merek, suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih luwes dibanding dengan doktrin *entire similar*. Persamaan ini pada pokoknya dianggap berwujud apabila merek tersebut memiliki *identical* (kemiripan atau serupa), *nearly resembles* (hampir mirip) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:²² Kemiripan penampilan, kemiripan bunyi dan kemiripan arti

Faktor yang paling penting dalam doktrin ini bahwa pemakaian merek menimbulkan *a likelihood of confusion* (kesan membingungkan) atau menimbulkan *likelihood of association* (kesan adanya asosiasi) antara produsen yang terkait dengan

²⁰ *ibid.*[110].

²¹ Prasetyo Hadi Purwandoko.*Loc. Cit.*

²² Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*.*Op. Cit.*[181].

merek tersebut, sehingga memiliki potensi *deceive* (menyesatkan) masyarakat konsumen.

Memenuhi persyaratan substantif untuk dapat didaftarnya merek, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2001, terdapat beberapa elemen merek yakni:²³ Tanda, memiliki daya pembeda, dan digunakan untuk perdagangan barang atau jasa tanda dalam hal ini adalah dapat berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Sedangkan tanda yang dikaitkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai Merek secara teoritis dapat dikategorikan:²⁴

Pertama, *inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon user.*

Tanda yang secara dengan sendirinya memiliki daya pembeda (khas), langsung dapat memberikan perbedaan, biasanya disebabkan oleh penggunaan kata (merek) yang tidak ada dalam kamus *fancyfull*, kata (merek) yang tidak terkait dengan produk *arbitrary* dan kata (merek) yang memberikan kesan atas kegunaan produk *suggestive*. Kedua, *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning)*. Tanda (merek) yang setelah digunakan menimbulkan pengertian kedua (*secondary meaning*) dan diakui konsumen mampu menimbulkan daya pembeda terhadap produk tertentu. Ketiga, *Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*. Tanda yang sama sekali tidak memiliki daya pembeda, merupakan *public domain* atau merupakan tanda yang harus ditolak karena pengaruhnya akan memberikan hak monopoli, bukan hanya pada mereknya, namun juga pada produknya.

Selain itu dalam penggunaan merek dalam aktivitas bisnis atau perdagangan, harus pula dilandasi dengan iktikad baik. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.²⁵ Prinsip perlindungan merek di

²³ *ibid.*[162].

²⁴ *ibid.*[163]. Lihat juga Eric Gastinel dan Mark Milford.[171].

²⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi. Op.Cit.*[97].

Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan *good faith* (iktikad baik). Prinsip iktikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu *absolut grounds* (alasan absolut), namun iktikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.²⁶

Hak Eksklusif Pemilik Merek Terdaftar dan Eksploitasinya

Di Indonesia hak eksklusif pemilik merek terdaftar diatur dalam Pasal 3 UU No. 15/2001 sebagai berikut:”pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dan memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakan mereknya”. Pada dasarnya pemilik merek terdaftar dapat mengeksploitasi mereknya, baik melalui penggunaan yang dilakukannya sendiri, atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain. Manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek terdaftar tersebut, termasuk:²⁷

Pertama, Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang dan/ atau jasa dan menggunakan untuk bisnis yang relevan. Kedua, hak eksklusif tersebut membuat pemilik merek terdaftar yang menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pun pihak lain yang berhak untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan *identic* atau persamaan pada pokoknya *similar* untuk barang dan/atau jasa. Ketiga, hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum. Keempat, kekuatan untuk menahan dan melarang pihak manapun dari penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan *identic* atau persamaan pada pokoknya *similar* tanpa izin. Keenam, hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis. Ketujuh, hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan *intangible asset* (asset tidak berwujud) dan membuat investasi sesuai hukum yang berlaku. Kedelapan, hak

²⁶ *ibid.*

²⁷ *ibid.*[155].

untuk mengalihkan merek terdaftar dengan atau tanpa bisnisnya, dan Kesembilan, hak untuk mengalihkan pada ahli warisnya.

Hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Hak ini timbul karena kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Baik sebagai obyek *eigendoms* atau *ownership* (kepemilikan), maupun sebagai obyek *vermorgen* atau *property* (kekayaan), hak merek dapat dialihkan atau dilisensikan oleh pemiliknya kepada pihak lain. Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan statusnya sebagai bagian dari hak kekayaan menurut hukum Indonesia, meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh hak tersebut dengan kata lain meliputi *zaak* (benda) dan *verbintenis* (perikatan). Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi. Lebih lanjut menurut Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (BW) pengertian *zaak* (benda) meliputi *goed* (barang) dan *recht* (hak).²⁸

Pembenaran lain dapat dilihat pada Pasal 21 TRIP's yang menentukan: "*Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks... and that the owner of registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belong*". (Anggota 'negara' boleh menetapkan persyaratan sendiri terkait lisensi dan pengalihan merek dan pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengalihkan merek dengan atau tanpa mengalihkan usaha yang menyanggah merek tersebut). Pasal 21 TRIP's menegaskan lagi bahwa merek dagang terdaftar adalah hak milik (kekayaan) tersendiri yang memiliki nilai selayaknya Hak Kebendaan. Dalam kaitannya dengan Investasi, Hak Kekayaan Intelektual dalam kedudukannya sebagai harta kekayaan, adalah termasuk benda bergerak tidak berwujud (Pasal 499 BW) maka penjualan dan pengalihan melalui waris atau lainnya yang dibenarkan menurut undang-undang, diperkuat oleh Pasal 40 UU No. 15/2001 yang mengakui merek sebagai hak kebendaan yang dapat beralih atau dialihkan, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan peraturan Perundang-undangan. Maka konklusinya merek juga dapat dan memenuhi syarat untuk

²⁸ Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Op. Cit. [23].

difungsikan sebagai obyek investasi.

Bentuk eksploitasi merek yang diizinkan menurut undang-undang diantaranya adalah lisensi. Lisensi merupakan cara yang paling banyak dilakukan untuk mengeksploitasi hak merek dan strategi pemasaran yang paling jitu. Penunjukan distributor dan *franchising* merupakan strategi pemasaran melalui lisensi. Di Indonesia, sebelum diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan tersendiri, perjanjian lisensi telah banyak dilaksanakan melalui kerangka hukum asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat 3 BW.²⁹

Pengaturan lisensi dalam UU No. 15/2001 dapat ditemukan dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 dan Pasal 1 angka 13 UU No.15/2001. Dalam hubungannya dengan eksploitasi merek, jelas diatur dalam Pasal 3 UU No.15/2001 bahwa pemilik merek terdaftar berhak untuk melisensikan mereknya. Pasal 1 angka 13 UU No. 15/2001, menyebutkan definisi lisensi adalah: izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam lisensi adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya izin yang diberikan pemilik merek. Kedua, izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian. Ketiga, izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan merek (bukan mengalihkan hak). Keempat, izin diberikan baik untuk keseluruhan atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan. Kelima, izin tersebut dikaitkan dengan waktu dan syarat tertentu. Terkait dengan pemberian izin, pemberian izin untuk menggunakan merek ini oleh ketentuan Pasal 77 UU No. 15/2001 juga ternyata telah membawa hak lebih lanjut kepada penerima lisensi untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek.³⁰

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian lisensi berdasarkan perjanjian,

²⁹ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPS (Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek Di Indonesia* (Yuridika 2000).[58].

³⁰ Gunawan Widjaja, *Pengaturan Lisensi Dalam Hukum Positif Di Indonesia* (Raja Grafindo Perkasa 2003).[53].

menurut Pasal 43 UU No. 15/2001 terdapat pada ayat 2, yaitu tentang batas wilayah lisensi yang dibatasi berlaku hanya di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu perlisensian dibatasi pada waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Selanjutnya pada ayat 3 mengenai kewajiban pencatatan perjanjian lisensi pada direktorat jenderal, dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi yang berlaku terhadap *Licensee* dan *Licensor* yang bersangkutan serta pihak ketiga. Ayat 4 menyatakan bahwa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat oleh direktorat jenderal HKI dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Hal pembatasan terkait dengan perjanjian lisensi adalah pada eksklusifitas perjanjian tersebut, melalui Pasal 43 ayat 1 UU No. 15/2001, Pembentuk undang-undang pada dasarnya mengatur perjanjian lisensi yang bersifat non-eksklusif. Dengan demikian, jika diinginkan pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang bersangkutan, maka harus dibuat perjanjian lisensi yang bersifat *exclusive licencing* (eksklusif lisensi).³¹ Hal ini dimungkinkan dengan bersandar pada asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat 3 BW.

Hal batasan bagi pemberian lisensi, pembentuk undang-undang secara implisit telah menetapkan batasan dengan memberlakukan kewajiban mengenai perjanjian lisensi haruslah tertulis dan otentik, yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (lazimnya dibuat dalam bentuk akta notaris).³² Dan kemudian dicatatkan. Hal kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 3 15/2001, kantor merek memiliki maksud untuk melihat (memastikan terjadinya) hal-hal sebagai berikut:³³

Pertama, merek tersebut sudah terdaftar dalam kantor merek. Hal ini berkaitan dengan sistem konstitutif yang memberikan perlindungan hukum merek setelah didaftarkan. Kedua, Lisensi merek hanya dapat didaftar jika merupakan merek pribadi dari perorangan atau badan hukum dan bukan merek kolektif (yang

³¹ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPS (Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek Di Indonesia. Loc.Cit.*

³² *ibid.*

³³ *ibid.*[62].

merupakan Merek dari suatu grup tertentu). Ketiga, hanya merek yang masih berlaku jangka waktu perlindungan hukumnya yang dapat dijadikan objek perjanjian lisensi. Hal ini mengingat jika habis jangka waktu pendaftaran suatu merek telah habis 10 Tahun dan hapus pula perlindungan hukumnya. Keempat, perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan pasal 48 UU No. 19/1992 Jo UU No 14/1997 (saat ini Pasal 47 ayat 1 Undang-undang no 15 Tahun 2001: Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menguasai teknologi pada umumnya).

Selain maksud tersebut, dapat pula disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang juga menetapkan barikade untuk dapat mengetahui dan mencermati kegiatan perlisensian oleh *Licensor*. Tujuannya agar tidak sampai ada lisensi ke dua, ke tiga atau selanjutnya yang diberikan oleh *Licensor* yang serakah di dalam wilayah yang sama (Indonesia) yang akan bergesekan pangsa pasar dan menimbulkan kerugian bagi *Licensee* (pemegang lisensi) di Indonesia. Selain itu juga terkait pengawasan atas kecenderungan tindakan persaingan usaha tidak sehat dengan penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki oleh *Licensor* (pemilik merek) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 40 Persetujuan TRIPs yang mengatur Pengendalian Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi menetapkan antara lain:³⁴

Members agree that some licensing practices or condition pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effect on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. Nothing in this agreement shall prevent members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market.

Sejalan dengan ketentuan diatas, hal yang sama dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menetapkan bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan

³⁴ *ibid.*

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam hal ini salah satu hal yang terkait erat dengan Lisensi adalah penyalahgunaan posisi dominan.

Pembatasan terkait penyalahgunaan hak kekayaan intelektual dalam praktik perlisensian juga dapat dicermati dalam kepustakaan praktik perlisensian atau persyaratan yang merupakan penyalahgunaan HAKI dapat berbentuk macam-macam. *Price restriction* (pembatasan harga) baik secara horizontal diantara dua kompetitor atau secara vertikal dari ‘hulu ke hilir’ untuk membatasi harga penjualan kembali dari perusahaan dengan tingkat yang berbeda dapat merupakan illegal (perbuatan melawan hukum). *Tying Restriction* (penetapan syarat perjanjian) juga merupakan perjanjian yang bersifat illegal. Selain itu *Exclusive Dealing Restriction* dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan HAKI.³⁵

Pengalihan hak milik atas merek sebagai statusnya sebagai hak kebendaan dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 584 BW mengenai cara memperoleh hak milik, yaitu: hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Syarat kepemilikan tersebut sejalan dengan metoda pengalihan menurut Pasal 40 UU No. 15/ 2001 menentukan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Definisi pengalihan lainnya adalah “*the act of transferring to another all or part of one’s property, interest or right. A transfer of making over to another of the whole of any property, real or personal, in possession or in action, or of any kind estate or right here in. It includes transfers of all kind of property*”.³⁶ Dalam

³⁵ *ibid.*[63-65].

³⁶ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary with Pronunciations* (5th edn, West Publishing 1979).

arti umum untuk segala hak kekayaan intelektual, pengalihan dari pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain tersebut sehingga si pemilik hak kekayaan intelektual tersebut kehilangan hak-haknya (kecuali hak moral). Pengalihan merek terdaftar dengan cara tersebut diatas harus dilakukan secara notarial atau dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Selain itu untuk pengalihan merek yang terdaftar harus disertai dokumen-dokumen yang bersangkutan, yaitu:³⁷ Surat permintaan pendaftaran merek, sertifikat merek dan bukti-bukti lain yang mendukung. Menurut Memori Penjelasan undang-undang, pengalihan merek yang dilakukan dengan cara “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang” misalnya, merek terdaftar suatu badan hukum yang dibubarkan, diserahkan dalam rangka pembubaran oleh *liquidator* kepada pihak lain yang boleh meneruskan pemakaiannya dan pendaftarannya. Dalam kaitannya dengan reputasi *goodwill* yang menyertai hak merek terdaftar yang dialihkan, Undang-Undang mengizinkan pengalihan hak merek terdaftar baik dengan maupun tanpa pengalihan reputasi *goodwill* dalam bisnisnya. Pengalihan tanpa *goodwill* suatu hak merek terdaftar menjadi *invalid* (tidak sah) jika: Pihak pengalih/pemilik hak sebelumnya tidak menggunakan merek tersebut di Indonesia atas dasar *good faith* (iktikad baik) dan pihak pengalih/pemilik hak sebelumnya meneruskan untuk menggunakan merek yang sama atau hampir sama yang dapat menyesatkan pihak lain (konsumen). Pengalihan tanpa *goodwill* hak merek terdaftar, harus dicermati karena meski terjadi peralihan hak, namun pihak pengalih atau pemilik hak sebelumnya sebenarnya masih memiliki kontrol atas merek yang bersangkutan.³⁸ Ketentuan di atas tercermin dalam Pasal 41 UU No. 15/2001.

Legalitas Impor Paralel (*Parallel Importation*)

Pengertian *Parallel Importation* menurut *International Trademark Association*

³⁷ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPS (Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek Di Indonesia*.Op.Cit.[55].

³⁸ *ibid.*[56].

(INTA), *Parallel Imports* adalah:³⁹

Parallel Imports (sometimes referred to as gray market goods) refer to branded goods that are imported into a market and sold there without the consent of the owner of the trademark in that market. The goods are “genuine” goods (as distinct from counterfeit goods), in that they have been manufactured by or for or under license from the brand owner. However, they may have been formulated or packaged for a particular jurisdiction, and then are imported into a different jurisdiction from that intended by the brand owner.

Impor paralel (kadang-kadang disebut sebagai barang pasar abu-abu) merujuk pada barang bermerek dagang yang diimpor ke pasar dan dijual tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang di pasar itu. Barang adalah barang “asli” (berbeda dari barang palsu), karena mereka telah diproduksi oleh atau untuk di bawah lisensi dari pemilik merek. Namun, mereka mungkin telah diformulasikan atau dikemas untuk yurisdiksi tertentu, dan kemudian diimpor ke dalam yurisdiksi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh pemilik merek).⁴⁰ Definisi yang senada mengenai *Grey Market* juga disebutkan oleh Wikipedia yaitu “*is the trade of a commodity through distribution channels which, while legal, are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer*”.⁴¹ (adalah perdagangan komoditi melalui jalur distribusi yang walaupun sah (*legal*), namun diluar jalur distribusi yang dikehendaki oleh produsennya yang asli).

Di Indonesia, isu impor paralel selalu dikaitkan dengan pelanggaran merek, dimana barang-barang diperoleh dari luar negeri secara sah, kemudian dibawa masuk ke Indonesia untuk tujuan komersial, tanpa sepengetahuan dan persetujuan *licensee* (pemegang lisensi) atas merek, produk tersebut di Indonesia.⁴² Terkait dalam topik ini, kata “untuk tujuan komersial” menjadi tolok ukur dari ada atau tidaknya pelanggaran, apabila barang yang dimasukkan berskala kecil, atau

³⁹ ‘Parallel Import/Gray Market’ (2015) <<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ParallelImportGrayMarket.aspx>> accessed 6 February 2015.

⁴⁰ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. *Op.Cit.*[228].

⁴¹ ‘Grey Market’ (2015) <http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_market> accessed 6 February 2015.

⁴² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. *Op.Cit.*

yang lazim disebut dengan "*de minimis import*".⁴³ Pasal 60 TRIP's memberikan perkecualian atas dugaan pelanggaran dan penerapan wewenang negara anggota untuk menahan barang yang diduga merupakan barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yang menyebutkan "*members may exclude from the applications of the above provisions small quantities of goods of a non commercial nature contained in traveller's personal luggage or sent in small consignment*". Ketentuan serupa tampak dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyebutkan "Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial". Ketentuan ini tidak termasuk ketentuan yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Kepabeanan, sehingga tetap berlaku.

Pada dasarnya UU No. 15/2001 telah berusaha mempersempit laju terjadinya impor paralel, ketentuan atas upaya ini tampak jelas pada Pasal 43 ayat 3 UU No. 15/2001 yang mensyaratkan pendaftaran atas perjanjian lisensi merek. Tujuannya agar tidak sampai ada lisensi ke dua, ke tiga atau selanjutnya yang diberikan oleh *licensor* yang serakah di dalam wilayah yang sama (Indonesia), sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi *Licensee* (pemegang lisensi) di Indonesia. Namun yang terjadi saat ini adalah impor paralel oleh pelaku usaha Indonesia yang barangnya adalah *genuine product* (barang asli) dari *licensee* yang berkedudukan di luar negeri sementara di Indonesia sendiri telah ada *Licensee*-nya. Hal ini sama sekali tidak dapat diantisipasi oleh ketentuan dalam Pasal 43 ayat 3 UU No. 15/2001, Pemerintah tidak dapat mencegah masuknya barang karena barang tersebut nyata-nyata asli (bukan barang dengan merek palsu), dan dimasukkan ke wilayah Indonesia dengan memenuhi semua prosedur kepabeanan dan perpajakan yang berlaku. Pemerintah tidak pula dapat mencampuri urusan perjanjian antara *Licensor* dan *Licensee* di luar negeri yang keduanya tidak tunduk dan berada dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia.

⁴³ *ibid.*[85] dan [228].

Aturan Penjualan Pertama (*First Sale Rule*)

Tidak ada definisi yang tegas Tentang *First Sale Doctrine*, namun doktrin ini memegang peranan penting dalam hukum HKI, termasuk Hukum Merek sebagai *Limitation* (pembatasan) hak tertentu dari pemilik HKI atau pemilik merek. Dalam beberapa sengketa hukum Hak Intelektual terkait impor paralel, aturan *first sale rule* (penjualan pertama) adalah satu hal yang merupakan *an affirmative defense* (pembelaan yang kuat) yang harus diajukan oleh pihak tersangka.⁴⁴

Mengenai ketentuan ini, di Amerika Serikat, Tymotheny Toohey dan Keith Gregory dari Snell & Wilmer Law Firm, dalam artikelnya bahkan menegaskan bahwa dengan bersandar pada *exhaustion right* dan *first sale rule*, maka tidak ada aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku impor paralel. Dalam artikelnya dinyatakan:⁴⁵

Under the “first sale” or “exhaustion doctrine in intellectual property law, a lawful purchaser of a copyrighted, patented or trademark product may generally use or resell the product without being subject to an infringement lawsuit. The owner of the Intellectual Property Right is said to have “exhausted” her right to the work with the first sale and generally cannot prevent further use or sale of the work. When the first sale of a work, like a book or DVD, occurs in the U.S. the purchaser may generally resell the product to whomever she wishes without fear that the owner of the copyright will pursue her for infringement.

Dengan bersandar pada *first sale rule* dan *exhaustion right* dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual, pembeli yang sah dari suatu barang yang dilindungi hak cipta, hak paten atau merek dagang dapat menggunakan atau menjual kembali barang yang dibelinya tanpa perlu takut akan menjadi obyek tuntutan hukum. Hak Kekayaan Intelektual pemegang hak sudah maksimal pada saat penjualan pertama tersebut terjadi dan tidak dapat menuntut pemenuhan hak lainnya apapun dari benda yang sudah dijualnya tersebut. Pada saat pembelian atas suatu produk terjadi, misalnya buku atau cakram DVD terjadi di Amerika Serikat, pembeli boleh menjual kembali

⁴⁴ *ibid.*

⁴⁵ Timothy Toohey et.al., ‘Parallel Imports and the First Sale Doctrine’ (the permission of dailyjournalCorp,2011)<www.swlaw.com/aassets/pdf/news/2011/11/14/ParallelImportsandtheFirstSaleDoctrine_Toohey_Gregory.pdf> accessed 3 February 2015.

barang tersebut kepada siapapun yang dia mau tanpa perlu takut bahwa Pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas barang tersebut akan mengajukan tuntutan karena suatu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Ketentuan mengenai *exhaustion right* ini erat kaitannya dengan doktrin *first sale rule*, pada intinya dalam *first sale rule* dikatakan bahwa Hak Eksklusif yang dinikmati pemegang HKI hanya sampai pada penjualan produk itu sendiri di tempat awal untuk pertama kali barang tersebut dibeli. Pemegang hak tidak memiliki kontrol lagi terhadap jalur distribusi yang ditempuh konsumen setelah pembelian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian lisensinya. Tapi tidak semua perjanjian lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif, mensyaratkan adanya kontrol distribusi ini karena justru akan dapat memperkecil jumlah pembeliannya, di Indonesia sendiri, ketentuan dalam Pasal Undang-Undang merek hampir semua perjanjian lisensi di Indonesia adalah perjanjian eksklusif.⁴⁶ Lisensi non-eksklusif ini juga disebutkan secara jelas pada Pasal 44 UU No. 15/2001 yang menjelaskan: “Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 UU No. 15/2001 tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada Pihak Ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain”. Prinsip *Exhaustion* mengatakan “*A Right is Exhausted once it is put onto the market by or with consent of the right holder. Exhaustion can only occur once a physical protected goods has been placed on the market by or with the consent of the owner*” (suatu hak menjadi terengah-engah atau maksimal manakala produk diletakkan dalam pasar dengan kesepakatan pemegang hak. Hak yang maksimal hanya dapat terjadi manakala barang yang dilindungi telah diletakkan dalam pasar dengan izin pemilik).⁴⁷

Secara eksplisit tidak ada pengaturan *exhaustion right* dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ataupun ketika Undang-Undang merek tersebut disempurnakan

⁴⁶ Rahmi Jened, dalam Bimbingan Tesis Sdr. M. Amirul (Penulis), Surabaya Pukul: 14.15 WIB, Tanggal 3 Februari 2014.

⁴⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi. Op.Cit.*[219-221].

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, juga ketika dilakukan perubahan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (UU No. 15/2001) yang sampai saat ini berlaku, bahkan semua peraturan Perundang-undangan HKI Indonesia tidak mengatur masalah ini.⁴⁸ Meski demikian secara implisit dapat dikaitkan dengan hak eksklusif pemilik merek terdaftar, utamanya yang menyangkut hak menggunakan merek terdaftar untuk perdagangan barang dan jasa.⁴⁹ Sebagaimana telah diketahui dalam uraian di atas, tidak ada ketentuan jelas dalam hukum merek Indonesia yang mengatur tindakan impor paralel seperti hukum di negara-negara maju. Pembelian suatu produk asli oleh importir kemudian dibawa masuk dan dipasarkan disuatu negara lain bukanlah pelanggaran HKI atau pelanggaran merek.⁵⁰

Permasalahan impor paralel dan sengketa merek dalam Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari doktrin *First sale* dan *Exhaustion Right*. prinsip dan aturan hak yang maksimal (*exhaustion right*) secara terbuka dilepas pengaturannya dalam *Article 6 TRIP's* sebagai berikut: “*For the purpose of dispute settlement under this agreement, subject to the provision of article 3 and 4, nothing in this agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property right*” (Untuk keperluan penyelesaian sengketa berdasarkan persetujuan TRIP'S ini dan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 dan 4, tidak satupun ketentuan dalam persetujuan TRIP'S ini yang dapat digunakan untuk mempermasalahkan hak negara anggota untuk menentukan lingkup hak yang dapat diberikan terhadap HKI).⁵¹

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa tindakan impor paralel tidak dapat dikatakan menyalahi (melanggar) ketentuan dalam UU No. 15/2001. UU No. 15/2001 memberikan perlindungan atas merek terdaftar dan memberikan dasar tindakan hukum terhadap kegiatan kriminal pemalsuan merek, atau penggunaan merek tanpa hak dalam berbagai varian-nya yang bertujuan untuk mendompleng

⁴⁸ *ibid.*[219-221].

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ *ibid.*[230].

⁵¹ *ibid.*[227].

ketenaran suatu merek (melakukan upaya persaingan usaha tidak sehat) dan menyesatkan konsumen. UU No. 15/2001 sendiri, secara implisit, tunduk dan mengakui berlakunya *Exhaustion Right* dan *First Sale Rule* yang menegaskan, berdasarkan *Exclusive Rights*-nya, pemegang HKI dapat memutuskan kapan dan dimana dia akan meletakkan produk yang terkait dengan kreasi intelektualnya di pasaran untuk pertama kalinya. Namun demikian, manakala sudah diputuskan pemasarannya, maka yang bersangkutan tidak dapat mencegah produk kreasi intelektualnya itu diimpor di luar wilayah pemasaran yang telah dipilihnya pertama kali.⁵²

Penyelesaian Sengketa Impor Paralel Menurut Hukum Indonesia

Sejalan dengan *Exhaustion Right* dan *First Sale Rule* sebagai aturan predator dari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Perlu dipahami bahwa saat ini telah tercapai kesepakatan WTO yang disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan WTO. Ketentuan WTO mengatur *free movement of goods* bahwa negara anggota tidak diizinkan untuk membatasi pergerakan barang dan/jasa.⁵³ Pembelian suatu produk asli oleh importir kemudian dibawa masuk dan dipasarkan di suatu negara lain bukanlah pelanggaran HKI atau pelanggaran merek. Justru *trade restriction* (pembatasan perdagangan) semacam itu akan bertentangan dengan *Fair Competition* yang menjadi tujuan WTO. Dengan demikian, jika dikehendaki perlindungan merek menurut hukum Indonesia, maka harus dipatuhi ketentuan yang ada bahwa: “Perlindungan diberikan untuk merek terdaftar”.⁵⁴

Hal ini sejalan dengan *AntiTrust Guidelines for The Licensing Of Intellectual Property*, yang mengatakan tidak boleh diduga bahwa pemegang hak atas kekayaan intelektual pada saat yang bersamaan memiliki kekuasaan atas pasar, dan segala kekuasaan atas pasar yang dimilikinya tidak mewajibkannya untuk

⁵² *ibid.*[224-225].

⁵³ *ibid.*[229].

⁵⁴ *ibid.*[230].

melisensikan hak atas kekayaan intelektual.⁵⁵ Dari sisi hukum persaingan usaha, khususnya tugas KPPU sebagai otoritas yang berwenang untuk hak persaingan tidak sehat, termasuk dalam hal yang terkait HKI, penggunaan pasal-pasal terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam hubungannya dengan perjanjian lisensi dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi penerimaan pengaduan, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Anti Monopoli. Pasal 1 angka 6 menetapkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, selanjutnya, sebagaimana perkecualian dalam Pasal 50 (b) yang hendaknya dipandang dalam konteks sebagai berikut:⁵⁶

Pertama, bahwa perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan bahwa praktik monopoli dan kedua, persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha. Untuk menjembatani kepentingan kedua perlindungan ini, diperlukan harmonisasi antara aturan *Intellectual Property Law* (Hukum Kekayaan Intelektual) dan *Competition Law* (Aturan Persaingan), dengan demikian, aturan aturan kebijakan persaingan harus dibuat tidak terlalu ketat. Di satu sisi hal tersebut untuk melindungi persaingan yang sehat dan efektif dalam masyarakat, dan disisi lain untuk tetap memberikan perlindungan HKI sebagai suatu insentif dalam rangka R&D.⁵⁷ Dalam pengujian antara aturan *Intellectual Property Law* (Hukum Kekayaan Intelektual) dan *Competition Law* (Aturan Persaingan), menurut Drexl, ada 2 tipe kompetisi, yakni:⁵⁸ *Competition by substitution* (kompetisi dengan pengganti) dan

⁵⁵ Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Katalis 2002).[82].

⁵⁶ L. Kagramanto et al, *Hukum Persaingan Usaha (Antara Teks Dan Konteks)*. (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 2009).[240].

⁵⁷ Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan*.Op.Cit.[322-323].

⁵⁸ *ibid*. Dikutip dari Joseph Drexl, “*Copyright and Unfair competition*”, bahan ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II), European Patent Office (EPO) bekerja sama dengan Max Planck Institute, Jerman, Januari 2005.

competition by imitation (kompetisi dengan imitasi).

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindakan impor paralel bukanlah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum merek, namun demikian, nyata-nyata timbul kasus hukum terkait dengan tindakan impor paralel yang mengakibatkan terampasnya hak seseorang. Dalam kondisi dimana masalah sudah dibawa ke ranah hukum (litigasi) dan tidak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang non-litigasi sesuai Pasal 84 UU No.15/2001, maka dibutuhkan upaya alternatif penyelesaian yang juga menurut hukum yang benar relevan dengan pokok perkara (impor paralel). Penyelesaian menurut hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam keilmuan Hak kekayaan Intelektual dapat diuraikan sebagai berikut: dalam hal terdapatnya pemegang hak (pemilik merek) yang kepemilikannya tidak sah akibat didaftarkan dengan iktikad tidak baik (Pasal 4 UU No.15/2001), maka pemilik merek yang sebenarnya dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga karena alasan didaftarkan dengan iktikad tidak baik tersebut (Pasal 68 UU No.15/2001) dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai pemenuhan syarat “kepentingan” dalam klausul “pihak yang berkepentingan” dalam Pasal 68 No.15/2001 tersebut. Tidak ada kadaluarsa untuk gugat pembatalan yang dikarenakan terbuktinya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 UU No.15/2001. Ketentuan ini adalah jalan keluar yang sesuai dengan hukum merek, bila pemilik merek yang sebenarnya tidak menghendaki pemilik merek yang tidak sah menjadi *Licensee*-nya atau telah memberikan hak lisensi-nya yang eksklusif kepada pihak lain. Setelah pembatalan terpenuhi, baru kemudian pemilik merek yang sebenarnya memberikan hak lisensi kepada pihak lain yang dikehendakinya.

Penyelesaian ini sangat sesuai dan berada dalam koridor hukum merek, sangat tidak diperlukan pemilik merek yang sebenarnya melakukan kriminalisasi dalam bentuk tuntutan pidana karena pemalsuan dan lain sebagainya. Terlebih bila nyata-nyata pemilik merek yang tidak sah adalah seorang importir paralel yang memperdagangkan *genuine product* (bukan Produsen yang memalsu merek atau pihak yang menjual barang palsu). Maka pemilik merek yang tidak sah sebenarnya

telah berjasa dan memberikan keuntungan kepada pemilik merek yang sebenarnya.

Penyelesaian lain dalam hal terdapatnya pemegang hak (pemilik merek) yang kepemilikannya tidak sah akibat didaftarkan dengan iktikad tidak baik (Pasal 4 UU No.15/2001), adalah pemilik merek yang tidak sah menawarkan pengalihan atas merek dagang terdaftar ke pemilik sebenarnya. Penawaran ini dapat disertai dengan permintaan pencabutan pengaduan ke kepolisian bila belum masuk masa sidang, atau perdamaian *dading* mengingat delik merek adalah delik aduan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 95 UU No.15/2001. Pemilik merek tidak sah dapat juga melanjutkan penawarannya dengan permintaan kompensasi apabila nyata-nyata terdapat *goodwill*. Atau dapat juga mengajukan permohonan menjadi *Licensee* juga sejauh pemilik merek yang sebenarnya bersedia atau belum memberikan dan/atau menjanjikan lisensi kepada pihak lain. Apabila nyata-nyata ada alasan yang cukup mengenai ketidakberadaan alternatif *supply* untuk substitusi dan produk milik pemilik merek yang sebenarnya merupakan fasilitas esensial, pemilik merek tidak sah dapat juga mengajukan permohonan atas *non voluntary licensee*. Hal ini karena dalam hal pemegang HKI melakukan tindakan penyalahgunaan HKI dalam arti melanggar *exhaustion right*, tidak membawa akibat hukum pembatalan. *Existence* (Eksistensi) HKI-nya tetap ada, namun dalam *exercise* (pelaksanaan) HKI-nya dapat dibebani *non voluntary licensee* (lisensi secara tidak sukarela).⁵⁹

Dalam hal *licensee* yang sah tidak mengetahui sebelumnya bahwa telah ada importasi paralel, maka importir paralel dan *licensee* bersama-sama dapat membuat pengaduan ke KPPU. Dalam hal ini KPPU dapat menggunakan dasar Pasal 47 ayat 1 UU No.15/2001 mengenai perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 yang menetapkan bahwa persaingan usaha tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, serta penerapan ketentuan mengenai penyalahgunaan posisi dominan bahwa pemilik merek melakukan tindakan anti kompetisi sebagaimana

⁵⁹ Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Op. Cit. [238].

dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 25 ayat 1 UU No. 5/1999 mengenai penyalahgunaan posisi dominan dapat dimintakan.

Pasal 25 UU No. 5/1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:⁶⁰ Pertama, menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi Konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas. Kedua, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi; atau Ketiga, menghambat Pelaku Usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Sedangkan larangan Pasal 19 disebut dengan penguasaan pasar. Akibat dari penguasaan pasar (posisi dominan) maka pelaku usaha tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: Pertama, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar yang bersangkutan, Kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan, dan Ketiga melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dasar lain melalui keilmuan hak kekayaan intelektual tercermin pada Pertimbangan TRIP's yang menyatakan bahwa:⁶¹

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

Lebih lanjut dalam Article 8(2) General Provisions and Basic Principle TRIPs :

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.

Berarti, negara anggota berhak menggunakan hukum negaranya untuk

⁶⁰ L. Kagramanto et al. *Op. Cit.* [179].

⁶¹ *ibid.* [4-5].

mencegah penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual sepanjang tidak menyimpang dari TRIP's.

Dalam rangka menyelesaikan kasus dibidang hak kekayaan intelektual tetap dapat dilakukan menurut hukum Indonesia, TRIPs telah memberikan aturan mengenai pilihan hukum untuk upaya penegakan hukum. Dalam Part III *Article* 42 sampai 61 TRIPs dinyatakan bahwa "*Members shall make available to right holder's civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right*". Ketentuan ini menekankan suatu kewajiban umum akan upaya penegakan hukum masing-masing negara untuk secara efektif mampu memerangi tindakan pelanggaran HKI dan penyediaan upaya pemulihan atas pelanggaran tersebut.⁶² Dalam hal forum, dapat dipertimbangkan untuk mencari penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 UU No. 15/2001.

Hal *authorized licensee* (penerima lisensi yang sah), menderita kerugian yang fatal, serta tidak adanya tindakan pemulihan yang sepatasnya dari pihak pemilik merek *Licensor*. Maka pembatalan perjanjian secara sepihak oleh penerima lisensi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang sesuai Hukum Indonesia dan keilmuan Hak Kekayaan Intelektual. Dasar dari pilihan penyelesaian dengan cara ini adalah pada ketentuan pada Part III *Article* 42 sampai 61 TRIPs, Pasal 47 ayat 1 UU No. 15/2001 dan Pasal 1266 BW.

Kerugian yang timbul akibat tidak dapatnya penerima lisensi distribusi eksklusif yang sah menjalankan usaha perdagangan sebagai inti dari perjanjian distribusi eksklusif-nya serta *locus delicti*-nya yang di Indonesia, dapat dijadikan titik anjak terhadap pengembangan gugatan pembatalan perjanjian dengan menggunakan hukum Indonesia terhadap *Licensor*. Pada dasarnya perjanjian lisensi adalah perjanjian timbal balik, dan dalam Pasal 1266 BW dinyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik selalu dapat diminta pembatalan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.⁶³ Ganti rugi yang mengikuti pembatalan didasarkan pada Pasal 1267 BW yang menyebutkan: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak

⁶² Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*.*ibid.*[263].

⁶³ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPS (Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek Di Indonesia*.*Op.Cit.*[85].

dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. ”Dasar hukum lain yang dapat dijadikan pedoman dalam hal pembatalan ini adalah Pasal 1235 BW Tentang tidak terpenuhinya janji (*Wanprestatie*) jo. Pasal 1381 BW Tentang hapusnya perikatan.

Kesimpulan

Perlindungan atas merek di Indonesia dilakukan dengan berbasis pada Stelsel Konstitutif, dimana pendaftar yang pertama (dan beriktikad baik) akan mendapatkan perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 15/2001. Dengan dilakukannya pendaftaran yang dilandasi dengan iktikad baik, maka seluruh perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban atas kepemilikan merek akan melekat dan berlaku. Hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek terdaftar pada dasarnya adalah hak untuk menggunakan sendiri, hak untuk melisensikan dan hak untuk mengalihkan.

Dalam rincian penjabarannya, Hak eksklusif tersebut juga meliputi: Pertama, hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang dan/atau jasa dan menggunakan untuk bisnis yang relevan, Kedua, hak eksklusif tersebut membuat pemilik merek terdaftar yang menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pihak pun yang lain yang berhak untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan *identic* atau persamaan pada pokoknya *similar* untuk barang dan/atau jasa. Ketiga, hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum. Keempat, kekuatan untuk menahan dan melarang pihak manapun dari penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan *identic* atau persamaan pada pokoknya *similar* tanpa izin. Kelima, hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis. Keenam, hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan *intangible asset* (asset tidak berwujud) dan membuat investasi sesuai hukum yang berlaku. Ketujuh, hak untuk mengalihkan merek terdaftar dengan atau tanpa bisnisnya

dan Kedelapan, hak untuk mengalihkan pada ahli warisnya.

Tindakan impor paralel sejatinya adalah gejala alamiah dari *free movement of goods*, berdasar prinsip *exhaustion right* dan *first to sale*, impor paralel ini tidak melanggar hukum, khususnya hukum merek, melainkan justru merupakan instrumen yang penting untuk mewujudkan pasar dan persaingan usaha yang sehat. Sengketa impor paralel mutlak harus diselesaikan dengan melibatkan pemilik merek, karena dalam semua kasus impor paralel asalnya adalah dari adanya perjanjian lisensi diantara pemilik merek dengan penerima lisensi. Tidak mungkin pemilik merek memperlakukan importir paralel tanpa sebelumnya ada perjanjian lisensi dengan salah satu *licensee*-nya (atau nantinya ditujukan untuk mengadalan perjanjian lisensi dengan pihak selain si importir paralel), ini karena sebenarnya importir paralel adalah pembeli produk yang sah dan telah (dan akan terus) memberikan keuntungan kepadanya. Penyelesaian sengketa impor paralel dapat dilakukan dengan menggunakan hukum negara dimana para pihak berdomisili atau dimana sengketa terjadi. Di Indonesia, penyelesaian kasus penyalahgunaan hak oleh pemilik merek dapat dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan dalam BW terkait ranah *misbruik van recht* (penyalahgunaan hak) yang termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad*.

Daftar Bacaan

Buku

Eric Gastinel dan Mark Milford, *The Legal Aspect of Community Trade Mark* (Kluwer law 2002).

Gunawan Widjaja, *Pengaturan Lisensi Dalam Hukum Positif Di Indonesia* (Raja Grafindo Perkasa 2003)

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations* (5th edn, West Publishing 1979)

Jened R, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Airlangga University Press 2007)

—, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan* (Rajagrafindo Rajawali Press 2013)

Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Katalis 2002)

L. Kagramanto et al, *Hukum Persaingan Usaha (Antara Teks Dan Konteks)*. (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 2009)

Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPS (Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek Di Indonesia* (Yuridika 2000)

—, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi* (Prenadamedia 2015)

Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Eresco 1990)

Laman

‘Grey Market’ (2015) <http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_market> accessed 6 February 2015.

‘Parallel Import/Gray Market’ (2015) <<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ParallelImportGrayMarket.aspx>> accessed 6 February 2015.

Prasetyo Hadi Purwandoko, ‘Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia’ (2015) <<https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>> accessed 5 December 2015.

Timothy Toohey et.al., ‘Parallel Imports and the First Sale Doctrine’ (*the permission of daily journal Corp, 2011*) <[www.swlaw.com /assets/ pdf/ news/ 2011/11/14/ParallelImportsandtheFirstSaleDoctrine _Toohey_ Gregory.pdf.](http://www.swlaw.com/assets/pdf/news/2011/11/14/ParallelImportsandtheFirstSaleDoctrine_Toohey_Gregory.pdf)> accessed 3 February 2015.

Perundang-undangan

Reglement Industriële Eigendom Kolonien Tahun 1912.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perubahan UU No. 21/1961 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization/ WTO*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan UU No. 19/1992
Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

HOW TO CITE: Amirul Mohammad Nur, 'Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia' (2015) 30 Yuridika.