

# KONFLIK YURISDIKSI DAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA PASAR TUNGGAL\*

Rahmi Jened\*\*

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya  
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur 60286

## Abstract

*It is invisioned that ASEAN Single Market is to realize in 2015. ASEAN Single Market is what expected from the formation of ASEAN Economic community (AEC). The basic principle of AEC is free movement of goods, services, personnel and capital. This is inherent with the objective of economic integration that is a fair competition. In relation to single market, there are trans boundary activities. It is highly possibility that international disputes over IP arise. Disputes that involve different countries with law of each their own and the need determination of choice of law /choice of forum or jurisdiction. This paper aims to discuss IP related conflict jurisdiction in the era of economic integration specifically single market ASEAN.*

**Keywords:** single market, intellectual Property (IP), conflict of jurisdiction.

## Intisari

Pada akhir 2015 diharapkan terwujud pasar tunggal ASEAN sebagai esensi perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Prinsip utama dalam rangka Economic Community adalah *free movement of goods, services, skilled labours and capital*. Prinsip ini inheren dengan tujuan utama integrasi ekonomi yakni persaingan sehat (fair competition). Persoalan HKI tidak hanya terbatas dalam suatu wilayah negara tertentu. Untuk itu perlu dianalisis masalah yurisdiksi pengadilan. Artikel ini akan membahas masalah konflik yurisdiksi dan penegakan HKI dalam rangka integrasi ekonomi dan pasar tunggal ASEAN.

**Kata Kunci:** pasar tunggal, HKI, konflik yurisdiksi.

## Pokok Muatan

A. Pendahuluan .....	202
B. Pembahasan .....	202
1. Hak Kekayaan Intelektual .....	202
2. Pasar Tunggal .....	204
3. Konflik Yurisdiksi .....	205
4. Penegakan Hukum HAKI .....	210
C. Penutup .....	213

\* Laporan Hasil Penelitian Disertasi Tahun 2006.

\*\* Alamat korespondensi: janedjaned@yahoo.com.

## A. Pendahuluan

Pada 2015 diharapkan terwujud Pasar Tunggal ASEAN yang merupakan esensi perwujudan integrasi ekonomi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015. Prinsip utama dalam rangka Economic Community adalah *free movement of goods, services, skilled labour and capital*.<sup>1</sup> Prinsip ini inheren dengan tujuan utama integrasi ekonomi yakni persaingan sehat (*fair competition*). Dalam rangka *fair competition* ada tiga instrumen hukum yang harus ditegakkan yakni: 1) Hukum Persaingan atau anti monopoli (*Competition Law/ Anti Trust Law*); 2) Hukum Pencegahan Persaingan Curang (*Unfair Competition Prevention Law*); dan 3) Hukum Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Law*).<sup>2</sup>

Dengan adanya pergerakan bebas dari barang, jasa, tenaga kerja dan modal, maka suatu negara tidak bisa menutup diri dari persoalan yang diatur oleh ketiga instrumen tersebut. Demikian halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Persoalan HKI tidak hanya terbatas dalam suatu wilayah negara tertentu. HKI sangat potensial untuk menjadi obyek sengketa dengan melibatkan para pihak yang berbeda lokasi dan berbeda pula hukumnya.

Pada dasarnya pemegang dan pemilik Hak Cipta berhak secara bebas mengontrol HKInya dengan menggunakan perjanjian yang bersifat pribadi untuk menetapkan persyaratan bagi siapaun yang bermaksud memanfaatkan kreasi intelektualnya. Suatu akses bebas (*free access*) hanya mungkin apabila ada kegagalan pasar (*market failure*).

## B. Pembahasan

### 1. Hak Kekayaan Intelektual

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah mengesahkan GATT/ WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing The WTO*). Pengesahan ini membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk mentaati secara penuh (*full compliance*) agenda WTO,<sup>3</sup> sesuai dengan *schedule of commitment*, termasuk *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan TRIPs). Untuk itu Indonesia harus menyempurnakan ataupun membuat peraturan perundang-undangan di bidang HKI agar sesuai dengan Persetujuan TRIPs.<sup>4</sup>

Sulit memberikan definisi yang tepat tentang HKI, sebagaimana dikemukakan oleh Jill Mc. Keough: “*Broadly speaking, we can say that intellectual property is a generic term for the various rights or a bundles of rights which the law accords for the protection of creative effort – or more specially, for the protection of economic investment in creative effort [...]*”.<sup>5</sup> HKI pada dasarnya melindungi kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia (*human intellect*) ataupun untuk menghargai investasi yang besar baik dari sisi waktu, tenaga maupun biaya untuk menghasilkan kreasi intelektual tersebut. HKI dua besaran utama:<sup>6</sup> Pertama, Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta (*Copyright and*

<sup>1</sup> Joseph Drexler, “Copyright and Unfair Competition”, *Makalah*, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Program- ECAP II, Munchen, 2004, hlm. 6-8.

<sup>2</sup> Rahmi Jened, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 12-14. Lihat Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4-5. Lihat Rahmi Jened, 1998, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, hlm. 6.

<sup>3</sup> Ada sejumlah agenda WTO yaitu: 1) Agreement Establishing the WTO; 2) GATT 1994 and 1997; 3) Agriculture; 4) Sanitary and Phytosanitary Measures; 5) Textiles and Clothing; 6) Technical Barriers to Trade; 7) Trade-Related Investment Measures; 8) Anti-dumping; 9) Customs Valuation; 10) Preshipment Inspection; 11) Rules of Origin; 12) Import Licensing Procedures; 13) Subsidies and Countervailing Measures; 14) Safeguards; 15) Services; 16) Trade-Related Intellectual Property Rights; 17) Dispute Settlement; 18) Trade Policy Reviews; 19) Trade in Civil Aircraft; 20) Government Procurement. Lihat Rahmi Jened, 1998, *Op.cit.*, hlm.12. Lihat Rahmi Jened, 1998, *Penyesuaian Pengaturan Hak Cipta Terhadap TRIPs*, Yuridika, Surabaya, hlm. 3-4.

<sup>4</sup> Saat ini perlindungan seluruh hak-hak tersebut di atas telah mendapat *legal framework* yang memadai dengan diaturnya melalui undang-undang sebagai berikut: UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta; UU No.14/2001 tentang Paten (termasuk Paten Sederhana); UU No. 15/2001 tentang Merek (di dalamnya termasuk Indikasi Geografis); UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman; UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31/2000 tentang Desain Industri; UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

<sup>5</sup> Jill McKeough and Andrew Stewart, 1997, *Intellectual Property in Australia Edisi Kedua*, Butterworths, Sydney, hlm. 59.

<sup>6</sup> Rahmi Jened, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Income Generating Perguruan Tinggi”, *Makalah*, Dies Natalis Universitas Airlangga, Surabaya, 10 November 2003, hlm.14-16.

*Related Rights*). Hak Cipta adalah hak pencipta atas ciptaan yang memenuhi *Standard of Copyright's Ability*<sup>7</sup> di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang timbul secara otomatis. Hak Terkait dengan Hak Cipta diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi dalam menyebarkan karya cipta, seperti penampil (*performers*), produser rekaman suara (*producers of phonograms*) dan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*).

Kedua, Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) meliputi:

- a. Paten termasuk Paten Sederhana, yaitu perlindungan bagi inventor atas kreasi intelektual inventor yang berupa invensi di bidang teknologi yang memenuhi persyaratan *patentability*.<sup>8</sup>
- b. Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu perlindungan bagi pembudidaya tanaman atas kreasi intelektual berupa invensi tanaman yang memenuhi syarat *nodus*.<sup>9</sup>
- c. Merek, yaitu perlindungan bagi pengusaha atas reputasi yang dibangun oleh pengusaha melalui penggunaan tanda yang memiliki daya pembeda (*any sign that capable of distinguishing*) yang dipergunakan untuk perdagangan barang dan jasa.<sup>10</sup>
- d. Indikasi Geografis, yaitu perlindungan bagi Pengusaha melalui penggunaan tanda (seperti halnya merek) yang dikaitkan dengan faktor geografis (baik alam maupun manusia).<sup>11</sup>
- e. Desain Produk Industri (*Industrial Design*), yaitu perlindungan bagi Pendesain atas kreasi intelektual berupa bentuk (*shape*), konfigurasi, (*configuration*) atau komposisi garis dan warna (*composition*) yang memiliki nilai estetika dan dapat digunakan untuk proses manufaktur.<sup>12</sup>

- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Design Lay-out of Topographic of Integrated Circuits*), yaitu perlindungan bagi Pendesain atas kreasi intelektual berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya terinterkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu yang memenuhi syarat keaslian (*originality*).<sup>13</sup>
- g. Rahasia Dagang (*Trade Secret*), yaitu perlindungan bagi Pemilik rahasia dagang atas informasi bisnis atau teknologi yang memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya dan untuk itu diambil langkah-langkah yang cukup untuk menjaga kerahasiaan. dagang dari persaingan yang tidak jujur.<sup>14</sup>

Mencermati materi apa yang menjadi obyek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membawa kita akan pemahaman pentingnya Kekayaan Intelektual ini. HKI terlibat dari awal produk sampai produk tersebut dipasarkan.<sup>15</sup> HKI berujud paten atau rahasia dagang telah terlibat sejak awal pemilihan teknologi suatu produk dan di akhir produk HKI, hadir dalam bentuk merek. HKI memberikan nilai tambah atas suatu komoditi, bahkan menjadi komoditi perdagangan itu sendiri.<sup>16</sup> Hal ini bisa dilihat bagaimana bisnis *franchise* seperti yang dikembangkan *Mc Donald* tidak lagi secara konvensional menjual produknya, tetapi bisnisnya dikembangkan di seluruh belahan dunia dengan cara memberikan lisensi HKI yang setiap *item* haknya memiliki nilai atau harga tersendiri. Dengan demikian HKI adalah barang bergerak yang bersifat *intangible*, tetapi memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.

<sup>7</sup> *Standard of Copyright's ability* mencakup: 1) keaslian (*originality*); 2) kreativitas (*creativity*); dan 3) perwujudan (*fixation*), lihat Rahmi Jened, 1998, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Patentability* mencakup: 1) *novelty* (kebaruan); 2) *inventive step* (langkah inventif); dan 3) *industrially applicable* (dapat diterapkan secara industri), lihat Rahmi Jened, 2006, *Op.cit.*, hlm.152.

<sup>9</sup> *Novelty* (kebaruan), *distinctness* (perbedaan), *uniformity* (keseragaman), dan *stability* (kestabilan), lihat *Ibid.*, hlm.186.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.255-256.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 277.

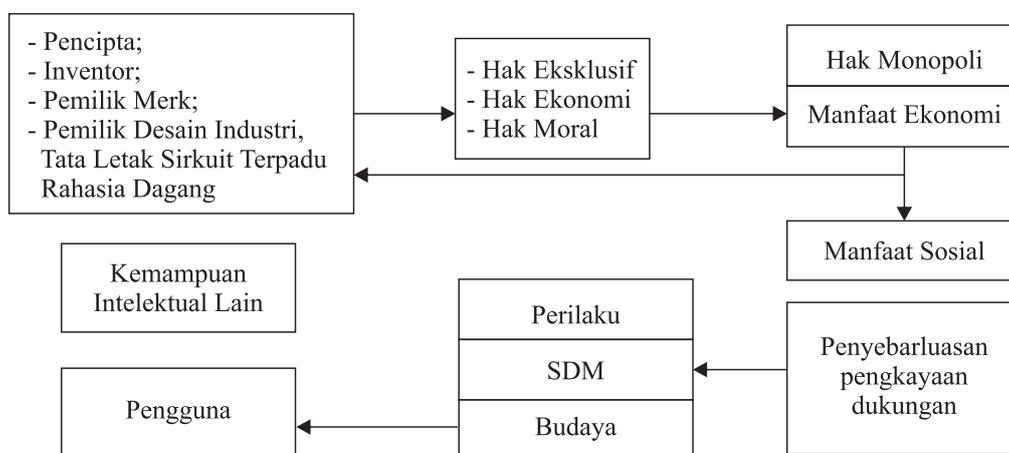
<sup>15</sup> Rahmi Jened, 1998, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, *Loc.cit.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Secara teoritis seseorang atau pihak pemegang HKI akan memiliki hak eksklusif untuk memonopoli yang sah secara hukum (*legalized monopoly*) ciptaan atau invensi atau merek atau desain produk atau desain sirkuit atau rahasia dagangnya mereka selama jangka waktu tertentu. Hak eksklusif ini memiliki dimensi hak ekonomi (*economic right*), yang lazimnya mendatangkan kompensasi secara ekonomi, misalnya, royalti dan dimensi hak moral (*moral right*) yang mengabadikan integritasnya atas kreasi intelektual yang bersangkutan. Di samping

itu ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebarluasan, pengayaan dan dukungan yang berguna bagi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan ini akan mempengaruhi perilaku dan dalam ruang lingkup yang lebih besar akan membentuk suatu budaya yang mampu mengubah masyarakat pengguna untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga diharapkan yang bersangkutan akan menjadi pencipta, inventor, pendesain baru. Hal tersebut sebagaimana bagan yang diuraikan dalam Bagan 1.<sup>17</sup>

**Bagan 1. Skema Dampak HKI pada Ekonomi, Sosial dan Budaya**



Sumber: Rahmi Jened, 1998.

## 2. Pasar Tunggal

Globalisasi terjadi karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terbentuknya jaringan global dan kemajuan komunikasi pribadi berupa suara, data, citra dan video dikombinasi dengan kemajuan komputer telah menyebabkan informasi dan data menyebar tanpa batas teritorial negara.<sup>18</sup> Selain itu meredanya perang dingin telah mengubah perilaku Negara tidak lagi mengandalkan teknologi persenjataan intensif, namun lebih menjadikan *leverage* barang dan jasa sebagai produk global seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam.<sup>19</sup> Kesemua ciri-ciri globalisasi tersebut, memicu pembentukan kelompok atau integrasi

antar kawasan geografis, seperti *European Union (EU)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*.

Secara teoritis, ada enam tahapan integrasi regional yang umumnya dilakukan negara-negara di dunia, yaitu:

1. Area Perdagangan Preferensi (*Preferential Trading Areas / PTA*);
2. Area Perdagangan Bebas (*Free Trade Areas/ FTA*);
3. Penyatuan Kebijakan Kepabeanan (*Customs Union/ CU*);
4. Pasar Tunggal (*Single Market*);
5. Penyatuan Ekonomi dan Moneter (*Economic and Monetary Union*); dan

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.383.

<sup>19</sup> Rahmi Jened, 2015, *Teori Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung (Direct Investment)*, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm.363.

6. Integrasi Ekonomi Menyeluruh (*Complete Economic Integration / Political Union*).<sup>20</sup>

PTA memberikan akses preferensi keringanan, misalnya tarif, atau kemudahan bagi negara-negara anggota atas suatu jenis produk tertentu.<sup>21</sup> FTA adalah perjanjian beberapa negara untuk menjadikan kawasan teritori mereka suatu area transaksi bebas di antara mereka.<sup>22</sup> *Custom Union* (CU) merupakan suatu perjanjian internasional di mana para negara anggota sepakat mengadopsi serangkaian aturan hambatan eksternal bersama (*common external barriers*) terhadap negara non-anggota yang hendak bertransaksi dengan negara anggota CU tersebut, misalnya dengan memberlakukan tarif bersama (*common tariff*).<sup>23</sup> Tahapan selanjutnya adalah Pasar Tunggal (*single market*). Penyatuan Ekonomi dan Moneter serta *Political Union* yang memberlakukan kebijakan bersama tentang regulasi produk dan pergerakan bebas barang, jasa, modal, pekerja dan modal (*common policies on product regulation, free movement of goods, services, capital labour, and capital*) dengan contohnya yang paling utama adalah *European Economic Community* yang menjadi Uni Eropa<sup>24</sup> yang di dalamnya ada *single currency, single Intellectual Property Office, European Competition Commission (ECC), European Court of Justice (ECJ)*.

### 3. Konflik Yurisdiksi

Salah satu kasus yang terjadi di Selandia Baru, di mana Pengadilan Selandia Baru harus membuat suatu penilaian dan putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Selandia Baru dan Undang-Undang Hak Cipta Hongkong dan Inggris. Adapun posisi kasusnya adalah sebagai berikut: Penggugat adalah perusahaan Sony yang merupakan pemilik *computer*

*game system and computer games PlayStation 2* yang di dalamnya terdapat kode untuk pencegahan perbanyakan *game* dari CD atau DVD ke media lainnya. Tergugat I (warganegara Selandia Baru) mengembangkan suatu program komputer yang disebut HD Loader yang membuat user mampu untuk mendobrak kode perlindungan untuk pencegahan perbanyakan Sony tersebut di atas dan kemudian memperbanyak *games Sony PlayStation 2* tadi ke CD ataupun DVD lain. Tergugat satu telah menjual dan melisensikan program HD Loader tersebut dan telah didistribusikan di seluruh Selandia Baru, Hongkong dan Inggris melalui suatu perjanjian kerjasama dengan Tergugat II.<sup>25</sup>

Sony menggugat suatu prosedur pemulihan hukum dengan 6 (enam) alasan gugatan dan memperoleh sejumlah Penetapan Sementara (interim order) sebagai berikut:

1. Pelanggaran Pasal 226 dan 37 The New Zealand Copyright Act 1994;
2. Pelanggaran The New Zealand Trademark Act 2002;
3. Pelanggaran Pasal 296 UK Copyright, Design and Patent Act 1988;
4. Pelanggaran Pasal 296ZD UK Copyright, Design and Patent Act 1988;
5. Pelanggaran Pasal 273 The Hong Kong Copyright Ordinance; dan
6. Kepemilikan dan penggunaan yang salah (*wrongful possession and use*) informasi rahasia pada Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam pembelaannya, Tergugat I menolak fakta yang membuatnya bertanggung gugat pada semua pelanggaran tersebut. Penggugat menyatakan penyebab tindakan 1, 2 dan 6 disebabkan karena perbuatan Tergugat I di Selandia Baru. Isu yang diajukan pada pengadilan adalah apakah tindakan

<sup>20</sup> Betharia Noor Indah Sari, 2013, *Personalitas ASEAN dan Integrasi Ekonomi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.16, sebagaimana dikutip dari Philip Boulton, 2007, *Economic Integration – Economics: A Course Companion*, American International School Caraca, hlm. 3.

<sup>21</sup> Betharia Noor Indahsari, 2015, *Personalitas Hukum ASEAN*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.19.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>24</sup> Di dalam Uni Eropa terdapat *European Patent Office* (EPO) dan *European Office for Harmonisation of Internal Market* (OHIM) sebagai *Single Intellectual Property Office* dan juga ada *European Consumer Centre* (ECC) dan *European Court of Justice* (ECJ).

<sup>25</sup> Andrew Brown Queen's Counsel, "KK Sony Computer Entertainment v. van Veen and Anor", [www.andrewbrown.co.nz](http://www.andrewbrown.co.nz), diakses 10 Oktober 2016.

tersebut dapat dimajukan pada pelanggaran hukum Hak Cipta Inggris dan Hong Kong terkait dengan tindakan yang sepenuhnya dilakukan di yurisdiksi di negara Inggris dan Hong Kong tersebut dan bukan di Selandia Baru. Berdasarkan hasil tinjauan Pengadilan Inggris dalam perkara *Pearce v. Ove Arup Partnership Limited* [1999] yang menyatakan bahwa pengadilan Inggris memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatan pelanggaran Hukum Hak Cipta Belanda atas tindakan yang terjadi di Belanda, sekalipun tanpa mempertimbangkan *The Brussel Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters*. Lebih lanjut pada *Pearce v. Ove Arup Partnership Limited* [1999], pengadilan menerapkannya sebagai aturan *double actionability*, yang menyediakan aturan bahwa perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilakukan di suatu negara asing dapat diterapkan dalam yurisdiksi suatu negara, hanya jika kedua perbuatan tersebut merupakan:<sup>26</sup> (1) Perbuatan melawan hukum menurut negara yang memiliki yurisdiksi; dan (2) Perbuatan melawan hukum (*tort*) menurut hukum di negara asing di mana perbuatan tersebut dilakukan.

Masalahnya jika aturan *double actionability* diterapkan dalam kasus Sony, maka secara otomatis Penggugat akan gagal dalam tuntutan karena perbuatan pelanggaran hukum menurut hukum Hong Kong dan Inggris tidak merupakan perbuatan yang salah atau melanggar Undang-Undang Hak Cipta Selandia Baru mengingat undang-undang ini hanya memiliki efek teritorial. Dalam kasus ini, Penggugat mengandalkan putusan Pengadilan Tinggi Inggris tentang perkecualian penerapan aturan *double actionability* yang menetapkan bahwa aturan ini bukan halangan (*impediment*) untuk penilaian gugatan pelanggaran Hak Cipta asing. Akhirnya dalam kasus *a quo* Hakim MacKenzie memutuskan bahwa keberatan Tergugat I atas

eksistensi dan keabsahan hak menurut undang-undang di Inggris dan undang-undang di Hongkong tidak perlu dipertanyakan lagi. Kasus tersebut di atas menunjukkan adanya *conflict of jurisdiction*. Kata yurisdiksi diartikan sebagai:

*Jurisdiction is the geographic area over which authority extend legal authority; the authority to hear and determine causes of action. Jurisdiction generally describes any authority over a certain area or certain persons. In the law, jurisdiction sometimes refers to a particular geographic area containing a defined legal authority.*<sup>27</sup>

Konflik yurisdiksi lazimnya terkait dengan *conflict of laws*. *Conflict of laws* lazimnya didefinisikan sebagai “*A difference between the laws of two or more jurisdictions with some connections to a case, such that the outcome depends on which jurisdiction’s law will be used to resolve each*”.<sup>28</sup> Pengadilan dalam menetapkan pilihan hukum, umumnya dapat memilih dua pilihan: (a) Pengadilan menerapkan hukum dari forum (*lex fori*), apabila hukum yang diterapkan menyangkut hukum prosedural atau hukum acara; atau (b) Pengadilan menerapkan hukum di tempat mana transaksi dibuat atau tempat kejadian yang menimbulkan perkara litigasi pertama kali (*lex loci*) jika menyangkut hukum substantif.<sup>29</sup>

Yurisdiksi peradilan diletakan pada kedudukan *fairness* bagi para pihak dan ruang lingkup legitimasi dari kedaulatan forum pengadilan yang boleh mengadili suatu sengketa khusus yang berlaku umum. Yurisdiksi juga terkait dengan kewenangan asal suatu peradilan. Suatu peradilan mungkin ditujukan baik sebagai pengadilan untuk yuridiksi umum (*general jurisdiction*) ataupun yurisdiksi khusus (*special jurisdiction*). Yurisdiksi umum adalah peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili semua kasus yang tidak secara khusus dinyatakan sebagai yurisdiksi khusus, sedangkan

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Bryan A. Garner (Ed.), 1996, *Black’s Law Dictionary*, Edisi Keenam, West Publishing, St. Paul Minn, hlm. 853.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

<sup>29</sup> Graeme B. Dinwoodie, “Private International Aspects of The Protection of Trademarks”, *Makalah*, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Program- ECAP II, Munchen, 2004, hlm. 5-7.

yurisdiksi khusus hanya mengadili kasus khusus tertentu.

Dalam hal ini masalah yurisdiksi sebagai acuan umum WTO diatur dalam The Brussel Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 1968 (Brussel Convention). Walaupun hanya *European Union* yang mengadopsi dan menerapkan Brussel Convention secara penuh, namun Brussel Convention menyediakan basis dari hukum modern tentang yurisdiksi dan penegakan peradilan terhadap Tergugat yang berdomisili di negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO).<sup>30</sup>

Menurut *Article 1* Brussel Convention: “*This convention regulation shall apply in civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal*”. Terkait dengan pengertian “*civil and commercial matters*”, tidak ada definisi yang pasti dalam *Brussel Convention*, namun mengingat HKI adalah hak milik atas benda bergerak tidak berwujud (*property for intangible asset*) yang sangat kental nilai ekonominya, maka HKI termasuk dalam rumusan “*civil and commercial matters*” yang diatur dalam *Article 1* Brussel Convention tersebut.<sup>31</sup>

Lebih lanjut dinyatakan dalam Brussel Convention bahwa “*Civil and commercial matters providing that is does not include revenue, customs or administrative matter guidance as to what the term does encompass has been left for case law to establish.*” Artinya persoalan sipil dan dagang ini tidak termasuk pendapatan dan aturan yang timbul dari Bea Cukai, atau aturan administrasi negara. Selanjutnya dinyatakan secara tegas dalam Brussel Convention bahwa ada empat perkara yang dikecualikan dari pemberlakuan konvensi, sekalipun perkara-perkara ini tergolong *civil and commercial matters*, yaitu: (a) kapasitas hukum atau

status dari orang senyatanya, hak kekayaan yang timbul dari hubungan perkawinan, pewarisan dan peralihannya; (b) kepailitan, prosedur yang terkait dengan penundaan pembayaran perusahaan atau badan hukum lain; komposisi persetujuan hukum atau prosedur yang sejenis; (c) jaminan sosial; dan (d) arbitrase.<sup>32</sup>

Prinsip hukum umum yang berlaku bahwa yurisdiksi utama adalah tempat di mana tergugat berada.<sup>33</sup> Analisis yurisdiksi sangat essensial dalam upaya untuk mencari satu ikatan antara forum dan tergugat atau dengan kejadian sengketa para pihak. Pada dasarnya yurisdiksi atas tergugat terbagi dalam yurisdiksi khusus dan yurisdiksi umum. Jika seorang tergugat tunduk pada yurisdiksi umum pengadilan, pengadilan boleh memeriksa perkara suatu sebab gugatan, meski tindakan pelanggaran tersebut tidak ditimbulkan atau tidak terkait pada hubungan tergugat dengan forum, contohnya, suatu pengadilan memiliki yurisdiksi umum atas tergugat dalam suatu gugatan pelanggaran Merek meski hubungan antara tergugat dengan forum secara keseluruhan tidak terkait dengan pelanggaran merek yang dipermasalahkan.

Brussel Convention mengatur adanya yurisdiksi umum (*general jurisdiction*) dan yurisdiksi khusus (*special jurisdiction*). Terkait dengan sengketa HKI, yurisdiksi umum diatur dalam *Article 2* dan *Article 4* Brussel Convention sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### **Article 2**

*Subject to this regulation, persons domiciled in a member state shall whatever the nationality, be sued in the court of that member state.*

*Persons who are not nationals of the member state in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that state.*

#### **Article 4**

*If the defendant is not domiciled in a member*

<sup>30</sup> Rahmi Jened, 2006, *Op.cit.*, hlm. 256. Lihat juga Rahmi Jened, 2013, *Op.cit.*, hlm. 327.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Graeme B. Dinwoodie, 2004, *Op.cit.*, hlm. 8-9.

*state. the jurisdiction of the courts of each member state shall, subject to article 22 and 23, be determined by the law of that member state.*

*As against such a defendant, any person domiciled in a member state may, whatever his nationality, avail himself in that state of the rules of jurisdiction there in force, and in particular those specified in annex 1, in the same way as the nationals of that state.*

Sebaliknya, yurisdiksi khusus mengizinkan pengadilan untuk memeriksa hanya untuk perkara yang timbul karena atau terkait pada hubungan dengan forum, misalnya, tindakan pelanggaran HKI yang digugat harus terkait dengan forum di mana pengadilan tersebut berada. Terkait dengan HKI, yurisdiksi khusus *Article 5 (3)* Brussels Convention mengatur sebagai berikut:<sup>35</sup>

*A person domiciled in a member state, may in another member state, be sued[...] In matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur.*

Lazimnya pengadilan memiliki yurisdiksi umum atas seseorang yang memiliki hubungan secara sistematis dan berkelanjutan di mana pengadilan tersebut berada (*systematic and continuous contact with the forum*). Pengadilan suatu Negara melaksanakan yurisdiksi atas orang (personal yurisdiksi) atas penduduk yang tinggal di Negara tersebut. Tak jarang yurisdiksi ini menyangkut juga tergugat secara sukarela tampil dalam forum yang dipilihnya (*tag jurisdiction*), namun yang terakhir ini banyak dikritik sebagai *forum shopping* dalam arti bahwa tergugat sengaja memilih negara yang penegakan hukumnya tidak memadai, misalnya karena belum memiliki aturan hukum tentang HKI yang memadai.<sup>36</sup>

Yurisdiksi atas gugatan HKI yang ditujukan bagi tergugat yang bukan penduduk, lazimnya eksis

di pengadilan negara di mana tindakan pelanggaran yang merugikan penggugat tersebut terjadi (*the court of the state where the harm occurs*), sama halnya dengan yurisdiksi atas gugatan perbuatan melawan hukum adalah di tempat di mana perbuatan tersebut terjadi (*jurisdiction over tort claims in the place where the harm occurred*).<sup>37</sup> Untuk gugatan Merek, misalnya, kerugian terjadi di mana penggugat melaksanakan kegiatan bisnisnya dan di mana yang bersangkutan menggunakan Mereknya. Pembatasan basis yurisdiksi ini akan memfasilitasi “*IP haven*” dan akan lebih meningkatkan pelanggaran. Untuk itu, tempat melakukan perbuatan (*place of conduct*) harus diinterpretasikan secara luas, termasuk tempat di mana tergugat secara fisik tidak harus ada di tempat tersebut, misalnya jika pengadilan boleh menginterpretasikan tempat di mana suatu pengiriman secara *online* ciptaan yang dilindungi Hak Cipta secara tanpa hak sebagai pendistribusian *copy* ciptaan ke seluruh tempat di dunia dari tempat di mana hal tersebut dapat diakses oleh masyarakat.<sup>38</sup>

Basis kedua dari yurisdiksi dapat difokuskan di mana konsumen sebagai korban yang tidak dapat menghindarkan diri (*unwitting*) dari penggunaan Merek secara tanpa hak berada, sehingga ini juga bisa dijadikan dasar gugatan adanya kerugian. Dalam praktek di Eropa, *ECJ* memberikan interpretasi dalam hal ini, baik di forum Negara di mana perbuatan melawan hukum terjadi (*the place that the tort occurred*) ataupun tempat di mana terjadinya akibat yang merugikan (*the place that causes effect or harm impact*) atau di mana reputasi penggugat dirugikan (*the place where the goodwill was harmed*).<sup>39</sup>

Sedangkan di Amerika lazimnya yurisdiksi mensyaratkan tergugat memiliki “*minimum contacts with the forum such that the exercise of jurisdiction would not offend traditional notions of fair play and substantial justice*”, kontak

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17.

<sup>38</sup> Graeme B. Dinwoodie, “Private International Aspects of The Protection of Trademarks”, *Makalah*, WIPO Forum on Private International Law and IP, Geneva, 2001, hlm. 11-15.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 16-18.

minimum dengan forum sedemikian rupa bahwa pelaksanaan yurisdiksi tidak akan melanggar nilai-nilai tradisional dari aturan main yang sehat dan keadilan yang substansial. Yurisdiksi berlaku bagi tergugat, baik Warga Negara maupun Warga Negara Asing. Di Uni Eropa berdasarkan Brussel Convention membatasi tergugat harus warga negara salah satu negara anggota. Ada dua kesulitan jika berkaitan dengan yurisdiksi jika produsen meletakkan produknya dalam arus perdagangan dan produknya dapat dijangkau di negara asing di mana di negara tersebut terdapat produsen untuk digugat telah melakukan pelanggaran Merek, dapatkah produsen ditundukkan pada yurisdiksi Negara tersebut? Dapatkah seseorang yang menggunakan Merek yang tidak sah dalam suatu situs internet atau *domain name* tunduk pada yurisdiksi negara di mana *website* dapat diakses hanya karena adanya kemampuan akses tersebut semata? Ini yang dipersoalkan dalam *jurisdiction based upon stream of commerce theories* atau *website access theory*.<sup>40</sup>

Uni Eropa menggunakan konsep bahwa penggunaan HKI melalui *website* haruslah “*purposely directed*” pada forum yang ada. ABA Cyberspace Jurisdiction Project Report merekomendasikan istilah bahwa yurisdiksi eksis hanya di mana *website* menggunakan target forum, sebagaimana diputus dalam kasus *Euromarket Designs, Inc. v. Crate & Barrel Ltd.*,<sup>41</sup> di mana Federal Court menerapkan yurisdiksi pribadi atas *website* Irlandia yang menjual produk dengan melanggar Merek Amerika karena produk ditargetkan untuk pangsa pasar Amerika berdasarkan indikasi harga dalam Dollar Amerika dan informasi tagihan menggunakan kode wilayah Amerika.<sup>42</sup> Berdasarkan teori, mungkin saja suatu pengadilan dalam memeriksa suatu kasus tidak berarti harus menggunakan hukum nasional negaranya sendiri, pengadilan juga memiliki yurisdiksi atas suatu sengketa, meski gugatan

penggugat harus ditentukan berdasarkan suatu hukum asing. Di Amerika kasus dapat diputus berdasarkan hukum asing oleh Federal Court jika para pihak memiliki Warga Negara yang berbeda dan jumlah nilai uang yang disengketakan lebih dari USD 75.000 (*jurisdiction over claims under foreign IP law*).<sup>43</sup>

Utamanya dalam beberapa kasus di Eropa, tetapi tidak selalu, pengadilan telah menggunakan ketentuan *Article 6(1)* Brussel Convention untuk mengkonsolidasikan gugatan nasional dari beberapa tergugat (*multiple defendants*) dan memberikan putusan yang berlaku untuk seluruh Eropa berdasarkan pengumpulan dari gugatan yang (seharusnya diputus) berdasarkan masing masing hukum nasional dari negara tergugat.<sup>44</sup> *Article 6(1)* Brussels Convention mengatur sebagai berikut:

*A person domiciled in a member state may also be sued [...] Where he is one of number of defendants, in the courts for the place where any one of them is domiciled, provided the claims are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgment resulting from separate proceedings.*

Personal yurisdiksi juga berlaku untuk yurisdiksi atas bidang yang digugat. Dalam konteks pelanggaran Hak Cipta yang bersifat ekstra-teritorial karena perlindungan Hak Cipta yang bersifat otomatis tanpa ada persyaratan pendaftaran, sedangkan untuk bidang Hak kekayaan Industri, meski bisa bersifat ekstra-teritorial, namun terkait dengan gugatan pembatalan hak, maka menjadi kewenangan eksklusif dari Negara di mana Hak Kekayaan industri tersebut didaftarkan. Hal ini sesuai ketentuan *Article 22(4)* Brussel Convention.<sup>45</sup>

*In proceedings concerned with the registration or validity of patents, trademarks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, in the courts of the member*

<sup>40</sup> *Ibid.*, lihat juga Rahmi Jened, 2006, *Op.cit.*, hlm.33.

<sup>41</sup> *Euromarket Designs, Inc. v. Crate & Barrel Ltd.*, 96 F Supp. 2d 824; 2000 U.S. Dist. Lexis 6746.

<sup>42</sup> Graeme Dinwoodie, 2001, *Loc.cit.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Graeme Dinwoodie 2004, *Op.cit.*, hlm. 15. Lihat juga Rahmi Jened, 2006, *Op.cit.*, hlm.332.

<sup>45</sup> *Ibid.*

*state in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under terms of a community instrument or an international convention deemed to have taken place[...].*

Sekali suatu pengadilan memiliki yurisdiksi atas sengketa HKI yang melibatkan beberapa negara, maka forum harus memutus sesuai hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Bisa saja ada lebih dari satu negara mungkin memiliki tuntutan untuk menerapkan hukum mereka. Forum harus mempertimbangkan penerapan hukum HKI lain daripada hukumnya sendiri untuk menentukan akibat dari pelanggaran HKI dalam perdagangan atau hubungan internasional. Sebaliknya hukum yang berlaku untuk kasus pembatalan HKI atau gugatan keabsahan eksistensi HKI mungkin berbeda dengan yang digunakan dengan kasus pelanggaran.<sup>46</sup>

Dalam hal penggunaan HKI melalui media internet atau online sistem, pengadilan di beberapa negara telah mengadopsi interpretasi yang luas (*extensive interpretation*) dari jangkauan HKI yang bersifat domestik pada konteks *online* berdasarkan prinsip *accessibility*.<sup>47</sup> Hal ini untuk beberapa hal tidak memberikan manfaat karena produsen akan mensyaratkan pendaftaran HKI di seluruh negara di dunia yang akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan membebani konsumen. Mengingat kelemahan tersebut para ahli menyarankan agar dibuat pilihan hukum berdasarkan “*territory*” baru yang dinamakan dunia maya (*cyberspace*), sehingga seseorang atau satu pihak harus memperoleh hak di wilayah di mana ekspansi secara *online* tersebut terjadi (*up link*).<sup>48</sup>

Saat ini pilihan hukum yang sedang intensif didiskusikan kaitannya dengan penentuan kepemilikan Hak Cipta, pembatasan Hak Cipta,

jangka waktu perlindungan yang berbeda satu negara dengan negara lain. Penerapan aturan hukum yang sama pada situasi dan kondisi yang berbeda ini, juga akan memberikan hasil yang berbeda dan ini juga merupakan isu pilihan hukum. Selain itu banyak pelanggaran HKI yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, sehingga diperlukan juga sarana teknologi untuk penyelesaian sengketa, misalnya mensyaratkan pihak yang menjual produknya melalui internet untuk memastikan bahwa *website*-nya tidak akan dapat diakses dari negara tertentu di mana penggunaan mereknya mungkin melanggar hak pihak lain.<sup>49</sup>

Dalam HKI terdapat prinsip *territoriality* yang berarti berlaku *lex loci protectionist*. Berne Convention menyatakan secara tegas hal ini, sedangkan Paris Convention dan TRIPs tidak mengaturnya. Namun prinsip ini kurang membantu dalam pelanggaran di internet. Konsepsi baru berkaitan dengan pilihan hukum adalah penerapan hukum Negara di mana kerugian terjadi dan di mana akibat yang ditargetkan dan sengaja ditujukan.<sup>50</sup> Di Uni Eropa, berdasarkan Brussel Convention, negara anggota secara otomatis mengakui dan menegakkan putusan pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Amerika secara mendasar tunduk pada *The Full Faith and Credit Clause* dari United States Constitution dan *The Full Faith and Credit Act*.<sup>51</sup>

#### 4. Penegakan Hukum HAKI

Pemegang HKI berhak untuk secara bebas mengontrol HKI-nya dengan menggunakan perjanjian yang bersifat pribadi dan menetapkan persyaratan bagi siapapun yang bermaksud memanfaatkan kreasi intelektualnya. *Free access* hanya mungkin jika ada kegagalan pasar, di luar batasan itu, maka dianggap ada pelanggaran HKI yang harus dinetralisir dengan upaya pemulihan dan dijamin

<sup>46</sup> Rahmi Jened, 2006, *Op.cit.*, hlm. 333.

<sup>47</sup> Graeme B. Dinwoodie, 2001, *Op.cit.*, hlm. 16. Lihat juga Graeme B. Dinwoodie, 2004, *Op.cit.*, hlm.19.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

berdasarkan prinsip keadilan hukum (*legal justice*) atau kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai tujuan hukum.<sup>52</sup>

Setelah suatu yurisdiksi dan pilihan hukum (*choice of law*) ditentukan, maka dalam sengketa HKI dapat diberlakukan beberapa sarana penegakan hukum yang secara prinsip memiliki persamaan di berbagai negara, yaitu pada umumnya mencakup:<sup>53</sup> (1) upaya pemulihan (*remedy*); (2) prosedur perdata (*civil procedure*); (3) prosedur pidana dan administrasi (*criminal and administrative procedure*).

Upaya pemulihan terkait dengan adanya unsur kesalahan si pelanggar dan juga pada pertimbangan keseimbangan (*balance of convenience consideration*). Penyitaan produk hasil pelanggaran lebih banyak dilakukan pada pelanggaran Hak Cipta dan Desain Industri mengingat pemegang hak harus mengembalikan nilai yang layak pada si pelanggar, namun nilai layak ini tidak diperbesar mencakup biaya produksi. Dalam beberapa negara Eropa dimungkinkan untuk meminta agar pengadilan memberikan perintah pemuatan hasil putusan pengadilan.<sup>54</sup>

Di kebanyakan negara karena hakikat dari litigasi HKI dan kebutuhan khusus adanya hakim yang memiliki spesialisasi HKI, maka konsentrasi litigasi di depan pengadilan khusus menjadi lebih umum dilakukan. Sebagai ilustrasi di Perancis ada 10 pengadilan negeri yang memiliki kompetensi di bidang HKI, namun lebih dari 50% diputuskan oleh Pengadilan Paris sebagai pengadilan tingkat pertama. Di Jerman ada 13 pengadilan tingkat pertama yang secara khusus memiliki kompetensi di bidang HKI, namun 80% kasus Paten diselesaikan di tiga pengadilan yakni Pengadilan Dusseldorf, Pengadilan Mannheim dan Pengadilan Munich. Di Inggris khusus untuk Paten terkait dengan dua pengadilan yakni Patent Court of Chancery Division dan Patent County Court yang berlokasi di London.<sup>55</sup> Di Indonesia, sengketa HKI masuk

dalam kompetensi Pengadilan Niaga.

Aturan tentang pembuktian kasus HKI sama dengan pembuktian dalam kasus perdata biasa. Secara umum penggugat harus membuktikan seluruh fakta yang mendukung gugatannya untuk meyakinkan pengadilan bahwa haknya adalah sah dan haknya telah dilanggar. Penggugat juga harus menyampaikan penjelasan secara rinci tentang gambaran produk yang melanggar HKI-nya atau penjelasan lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran HKI-nya. Baru kemudian beban pembuktian beralih kepada tergugat untuk mengajukan bukti bahwa dalam faktanya produknya tidak dibuat berdasarkan invensi penggugat, atau melanggar Merek, Desain atau HKI penggugat dan alasan bertahan lainnya, termasuk pengajuan alasan bahwa pemegang HKI telah menyalahgunakan haknya.

Penetapan sementara (*injunction*) secara khusus sangat relevan untuk penegakan HKI. Namun di Eropa inilah area di mana negara-negara anggota Uni Eropa memiliki perbedaan yang signifikan. *Preliminary injunction* umumnya diminta oleh salah satu pihak (*ex parte*), tanpa didengar keterangan pihak lawan, oleh karenanya dibutuhkan bukti yang *persuasive* terkait dengan produk yang dicurigai hasil pelanggaran HKI. Kompleksitas dari kekhususan masing-masing bidang HKI membawa pengaruh dalam hal ini. *Preliminary injunction* sering dipakai dalam kasus pelanggaran Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan sangat jarang digunakan dalam kasus pelanggaran Paten karena Paten terkait dengan penentuan aspek teknik dan hukum yang sangat kompleks. Namun jika Paten telah diajukan keberatan atau adanya gugatan pembatalan Paten, maka ada kesempatan untuk mengajukan *preliminary injunction*.

Persyaratan lain yang perlu diperhatikan bahwa untuk pengajuan *preliminary injunction* harus ada situasi dan kondisi yang mendesak.

<sup>53</sup> Rahmi Jened, 2013, *Op.cit.*, hlm. 262.

<sup>54</sup> Jurgen Khorer, "IP Rights Prosecution and Enforcements", *Makalah*, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Cooperation Program- ECAP II, Munchen, 2004, hlm. 11-23.

<sup>55</sup> *Ibid.*

*Preliminary injunction* memiliki akibat yang sangat kuat bagi tergugat karena hal ini akan melarang yang bersangkutan untuk membuat produk, mendistribusikan dan menawarkan produk. Kebanyakan yurisdiksi mensyaratkan tindakan penggugat untuk segera tanpa penundaan. Kondisi urgensi tersebut tergantung pada kebijakan pengadilan dan pengadilan umumnya menerapkan secara bervariasi. Pengadilan Munich mensyaratkan tidak lebih dari empat minggu setelah memperoleh pengetahuan adanya pelanggaran, sedangkan kebanyakan Negara lain di Eropa lazimnya tidak lebih dari enam bulan.

Di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur jangka waktu untuk pengajuan penetapan sementara ini, bahkan belum dapat dilaksanakan mengingat petunjuk pelaksanaannya belum ada. Namun demikian saat ini telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara (PERMA No. 5/2012) yang intinya mengatur bahwa pengadilan memeriksa, memperhatikan alat bukti, keterangan pemohon dan hakim harus mempertimbangkan dengan cermat permohonan pemohon, itikad baik, jumlah uang jaminan, sifat kerahasiaan dari penetapan sementara dan jangka waktu pengambilan penetapan sementara adalah 2 x 24 jam.

Dalam praktik, masa urgensi ini tidak dimulai dari sebelum penggugat memperoleh bukti yang cukup adanya pelanggaran, misalnya melalui sarana uji pembelian, dan penyelidikan atas produk hasil pelanggaran HKI dan mengidentifikasi pelanggar. Kebanyakan negara di Eropa mempertimbangkan bukti awal (*prima facie*) adanya pelanggaran. Jerman meletakkan pada pertimbangan *balance of convenience consideration* dan bersandarkan pada aturan perundang-undangan yang membebaskan tanggung gugat langsung (*strict liability*) atas ganti rugi pada pihak yang mengajukan *preliminary injunction* yang kemudian diketahui tidak ada alasan yang sah secara hukum. Oleh karena itu dalam kaitan ini ada sejumlah uang sebagai

jaminan yang harus disimpan oleh pemohon berdasarkan penetapan sementara di pengadilan dan dimungkinkan uang tersebut sebagai ganti kerugian termohon atas penetapan sementara jika kemudian dugaan pemohon tidak terbukti, di samping ada kemungkinan pemohon dinyatakan melakukan penghinaan pada peradilan (*contempt of court*).<sup>56</sup> Upaya pemulihan yang ditawarkan terkait dengan penetapan sementara yang ditawarkan pengadilan luas variasinya. Pengadilan Jerman, *preliminary injunction* hanya dapat diajukan untuk mengamankan *injunctive relief* dan asal informasi dan jalur distribusi produk tetapi tidak ada untuk gugatan ganti rugi. Ketika *preliminary injunction* diajukan oleh salah satu pihak, maka termohon akan melawan hal ini, sehingga pengadilan dapat melakukan peninjauan kembali melalui persidangan untuk pemeriksaan secara lisan untuk memutuskan apakah penetapan sementara ini dikuatkan atau sebaliknya. Peninjauan kembali kasus secara hukum lazimnya mengikuti proses persidangan yang sama, namun di banyak negara menyediakan hanya ada dua tingkat persidangan dalam hal penetapan sementara ini. Juga hal yang patut dicatat setelah penetapan sementara sering merupakan penyelesaian akhir untuk kasus Merek, Desain dan Persaingan Curang, hanya sedikit kasus yang disidangkan secara penuh untuk penyelesaiannya.

Lamanya prosedur persidangan lazimnya tergantung pada kompleksitas masalah HKI yang ada, kasus Paten dan kontroversi Desain Industri memakan waktu yang lebih lama daripada kasus Merek. Penundaan seringkali karena fakta yang dihadapi bahwa dalam kasus Paten diwakili tidak saja oleh konsultan hukum tetapi juga konsultan Paten karena sulitnya masalah teknik yang harus diperiksa dan didiskusikan. Biaya perkara pengadilan dan pengembalian biaya pengacara pihak lain yang memenangkan kasus diatur dalam aturan sistem pembayaran yang mencerminkan nilai litigasi. Nilai litigasi (*litigation fee*) ditetapkan

<sup>56</sup> *Ibid.*

oleh pengadilan berdasarkan proposal penggugat yang mencerminkan kepentingan ekonomi dari penggugat manakala mengajukan gugatan.

Prinsip umum bahwa distribusi biaya yang timbul dalam proses persidangan mengikuti pihak yang menang, misalnya jika penggugat memenangkan kasus, maka yang bersangkutan memperoleh pengembalian biaya yang ditetapkan dalam aturan mengenai biaya, sedangkan jika berhasil untuk sebagian dari gugatannya, maka biaya yang ada akan dibagi di antara kedua belah pihak. Akibatnya pihak yang kalah akan dibebani biaya perkara, biaya pengacaranya dan biaya pengacara lawan termasuk biaya saksi ahli yang diminta keterangannya di pengadilan. Di Indonesia tidak mungkin membebaskan *litigation fee* pada pihak yang dikalahkan dengan dasar bahwa dalam berperkara tidak mewajibkan untuk didampingi konsultan hukum atau pengacara lebih-lebih konsultan Paten atau konsultan HKI, oleh karenanya beban tersebut harus ditanggung sendiri.

### C. Penutup

Dalam rangka *ASEAN Economic Community*, perlu disiapkan baik secara internal dan eksternal secara kelembagaan dan infrastruktur pendukung penegakan hukum HKI. Secara internal, perlu disiapkan kelembagaan peradilan dan aparat peradilan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memutus kasus HKI yang bermuatan konflik yurisdiksi atau dalam hal adanya *choice of law*.

Di samping itu perlu ditingkatkan pemahaman konsultan hukum dan pengacara tentang hukum HKI

(sesuai domain masing-masing), sehingga mereka dapat melakukan pendampingan kasus HKI yang berdimensi internasional. Demikian juga dengan aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim perlu ditingkatkan pemahaman mereka tentang hukum HKI agar mampu melakukan penegakan HKI yang bersifat *extra-territorial*. Dalam menghadapi tantangan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus lebih tepat dalam memberikan rekomendasi kasus-kasus HKI yang bersifat penyalahgunaan hak atau bersifat anti kompetisi. Pemahaman secara komprehensif tentang hukum HKI menyangkut area tentang persyaratan substantif masing-masing domain HKI, perolehan dan keabsahan HKI, *first sale rule* dan *exhaustion rights*, *parallel importation*, pelaksanaan HKI yang bersifat anti kompetisi, *choice of law* dan *choice of forum*,

Secara eksternal Indonesia harus pro aktif melalui jalur diplomasi dan kelembagaan untuk lebih mendorong posisi dan kewenangan ASEAN sebagai suatu lembaga hukum internasional yang lebih kuat daripada eksistensinya saat ini. Di samping itu untuk mendorong ASEAN mengkomodasi atau mengadopsi ketentuan dalam The Brussel Convention on jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 1968 tentunya dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan Negara Anggota ASEAN. Tak kalah pentingnya Indonesia harus memiliki artikulasi dalam pembentukan *Single Court of Justice* tingkat ASEAN, *Single Competition Commission* tingkat ASEAN serta *Single Consumer Protection Board* tingkat ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Garner, Bryan A. (Ed.), 1996, *Black's Law Dictionary*, Edisi Keenam, West Publishing, St. Paul Minn.

Sari, Betharia Noor Indah, 2015, *Personalitas Hukum ASEAN*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Jened, Rahmi, 1998, *Penyesuaian Pengaturan Hak Cipta Terhadap TRIPs*, Yuridika, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 1998, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga

- University Press, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Teori Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- McKeough, Andrew, *et al.* 1997, *Intellectual Property in Australia Second Ed*, Butterworths, Sydney.
- B. Makalah**
- Dinwoodie, Graeme B., “Private International Aspects of The Protection of Trademarks”, *Makalah*, WIPO Forum on Private International Law and IP, Geneva, 2001.
- \_\_\_\_\_, “Private International Aspects of The Protection of Trademarks”, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Program- ECAP II, Munchen, 2004.
- Drexl, Joseph, “Copyright and Unfair Competition”, *Makalah*, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Program- ECAP II, Munchen, 2004.
- Jened, Rahmi, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Income Generating Perguruan Tinggi”, *Makalah*, Dies Natalis Universitas Airlangga, Surabaya, 10 November 2003.
- Khorer, Jurgen, “IP Rights Prosecution and Enforcements”, *Makalah*, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Program- ECAP II, Munchen, 2004.
- Kieff, F. Scott, “Coordination, Property & Intellectual Property: An Unconventional Approach to Anticompetitive Effects & Downstream Access”, *Makalah*, Munich Intellectual Property Law Center, Munich, 2005.
- C. Hasil Penelitian**
- Sari, Betharia Noor Indah, 2013, *Personalitas ASEAN dan Integrasi Ekonomi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.