



JURIDICAL OVERVIEW OF TRADEMARK DISPUTE RESOLUTION ACCORDING TO INDONESIAN CIVIL LAW

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Muhlizar¹, Akiruddin Ahmad², Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Washliyah Medan

E-mail: muhlizarsh11@gmail.com¹, akiruddinahmad06@gmail.com², tariganmeirinda@gmail.com³

ARTICLE INFO

Correspondent

Muhlizar

muhlizarsh11@gmail.com

Key words:

**Juridical Overview,
Trademark Dispute
Resolution, Indonesian Civil
Law**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 313 – 325

ABSTRACT

This study examines the mechanisms for resolving trademark disputes within the Indonesian legal system. The findings indicate that trademark disputes can be resolved through two channels: judicial and non-judicial. Judicial resolution is carried out in the Commercial Court as part of the general court system. Meanwhile, non-judicial resolution can be pursued through Alternative Dispute Resolution (ADR), which includes arbitration, conciliation, mediation, consultation, and negotiation. Furthermore, this study explains that litigation tends to be slower due to multiple stages, including trial court, appeal, cassation, and judicial review. In contrast, non-litigation methods utilizing ADR mechanisms allow for more flexible dispute resolution with the assistance of a third-party mediator. Therefore, the choice of dispute resolution method should consider effectiveness, efficiency, and the interests of the disputing parties.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Muhlizar

muhlizarsh11@gmail.com

Kata kunci:

**Tinjauan Yuridis,
Penyelesaian Sengketa
Merek, Hukum Perdata
Indonesia**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 313 – 325

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum. Sementara itu, penyelesaian non-peradilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan bahwa metode litigasi cenderung lebih lambat karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya, metode non-litigasi yang menggunakan mekanisme APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepentingan para pihak yang bersengketa.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Seorang pedagang melekatkan merek tertentu pada barang dagangannya sebenarnya hanya bertujuan memberikan tanda saja. Ketika barang dagangannya dijual di pasaran bebas apalagi dalam jumlah besar dan bercampur dengan dan bercampur dengan barang-barang yang sama dengan milik pedagang lain, maka ia akan mudah mengenal barang dagangannya dengan melihat merek yang digunakannya. Pedagang yang bersangkutan dapat dengan mudah untuk menarik atau mengganti barang dagangannya yang dipandang sudah tidak layak dijual ke masyarakat.

Oleh karena itu sebuah merek akan lebih bernilai di mata masyarakat apabila diikuti dengan kualitas barang yang baik pula atau dengan kata lain mutunya terjamin. Produsen yang memperhatikan barang yang diproduksinya mudah digunakan, enak penggunaannya dan tahan lama, niscaya para pembelinya akan merasa puas.

Barang dagangan yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya, akan selalu dicari oleh masyarakat. Biasanya barang yang kualitasnya baik harganya lebih mahal karena bahan dasarnya juga tergolong bagus sehingga masyarakat dapat memakluminya karena sudah seimbang. Masyarakat merasa tidak rugi membeli barang dengan harga yang tinggi apabila mutunya benar-benar terjamin.

Merak yang telah digunakan dalam perdagangan dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, karena merasakan akan faedahnya. Ada dua hal yang menyakut kepercayaan masyarakat terhadap merek, yaitu dalam hubungannya dengan pemilihan produk dan masalah gengsi.

Mengenai yang pertama, untuk memilih barang yang akan dibeli didasari keyakinan kualitasnya terjamin. Seperti diketahui bahwa masyarakat memilih barang maupun jasa yang mutunya bagus dengan merek yang telah dikenalnya dan merasa percaya produk yang dipilihnya bermanfaat serta memberikan kepuasan.

Selanjutnya yang kedua adalah dengan merek yang dipilihnya seorang konsumen merasa dirinya lebih bergengsi. Apabila yang dipilihnya merek yang sudah terkenal di masyarakat, merasagengsinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan merek yang belum terkenal, terlebih lagi jika dibandingkan dengan menggunakan produk yang tidak bermerek.

Sebuah merek dapat menjadi terkenal di masyarakat karena selain iklannya gencar dipasang di berbagai media, juga dikarenakan mutu barangnya bagus. Kalau sudah demikian biasanya jika barangnya menyangkut kebutuhan pokok, maka banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan banyaknya barang yang terjual di pasaran berakibat mendatangkan keuntungan bagi pemilik mereknya.

Pada umumnya merek-merek yang sudah dikenal di masyarakat dan barangnya tergolong laris di pasaran menjadi incaran pihak lain untuk ditiru. Motivasinya mereka ingin mendompleng ketenaran merek dan ikut serta meraih keuntungan secara tidak wajar. Biasanya barang yang dijual dengan merek tiruan, kualitasnya rendah dan harganya lebih murah.

Pelanggaran merek di negara kita masih tergolong cukup tinggi. Penggunaan atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran, ini belum termasuk sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian dengan jalan perdamaian di luar pengadilan.

Dahulu banyaknya sengketa merek yang terjadi di masyarakat disebabkan lemahnya Undang-Undang Merek (UU Nomor 21 Tahun 1961) karena menganut sistem deklaratif yang dipandang tidak memberikan kepastian hukum. Hak atas merek diperoleh bukan karena pendaftaran melainkan karena pemakai pertama merek. Orang mudah mengaku sebagai yang berhak atas merek dan menuding pihak lain sebagai peniru mereknya, sebaliknya yang dituding balik menuding merek ditiru karena merasa sebagai pemakai pertama merek.

Dalam perjalanan waktu terjadi penggantian UU Merek yang mempengaruhi sistem cara memperoleh hak atas merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut sistem konstitutif, pendaftaran merek sebagai cara memperoleh hak atas merek. Merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh undang-undang. Sistem konstitutif tetap dianut sampai sekarang walaupun Undang Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan bahkan diganti lagi dengan Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Adanya perubahan sistem dari deklaratif menjadi konstitutif yang dikatakan menjamin kepastian hukum, ternyata tidak banyak mempengaruhi kuantitas sengketa merek. Pelanggaran merek masih tetap terjadi meskipun undang-undangnya baru dapat menurun apabila kesadaran hukum terutama bagi para pengusaha atau pedagang meningkat, dengan cara membuat merek sendiri yang tidak memiliki persamaan dengan merek pihak lain.

Selain perubahan sistem perolehan hak atas merek, juga penggantian UU Merek tersebut mempengaruhi perubahan jenis deliknya. Meskipun dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak mengatur secara khusus tindak pidana di bidang merek, namun pelanggaran hak atas merek dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 382 bis KUHP sebagai delik biasa. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang Nomor 14 Tahun 1997 merupakan delik biasa. Berbeda dengan Undang Nomor 15 Tahun 2001 walaupun isinya sama tetapi tindak pidananya sebagai delik aduan.

Tindak pidana di bidang merek diatur sebagai delik aduan mempengaruhi sikap penyidik untuk melakukan tindakan dalam memproses menjadi perkara pidana. Penyidik baru dapat melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana apabila telah ada pengaduan dari pihak korban. Meskipun terjadi pemalsuan merek yang merugikan masyarakat di depan mata dan ada laporan dari warga masyarakat tentang hal tersebut, tetapi tidak ada pengaduan korban, polisi tetap tidak dapat berbuat apa-apa.

Dalam peristiwa pemalsuan merek, hambatan penyidik di dalam melakukan tugasnya adalah menemui kesulitan menentukan mana merek yang asli dan mana merek yang palsu sebelum ketemu dengan pihak korbannya. Kemudian walaupun penyidik sudah menyita barang-barang tersebut akan tetapi mengalami kesulitan untuk menentukan siapa korban dan orang yang diduga pelakunya, karena biasanya merek yang dipasang pada barang dagangan banyak yang tidak memasang siapa produsennya dan alamatnya lengkap. Terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh pelaku yang memalsukan merek. Ini merupakan kendala pada penyidik apabila tindak pidana di bidang merek sebagai delik biasa.

Merek adalah hasil karya cipta manusia yang diekspresikan melalui tanda, gambar dan lain sebagainya. Peniruan atau pemalsuan dan tindakan melanggar hukum lainnya adalah perbuatan yang tidak manusiawi atau menzalimi karena tidak menghargai karya orang lain. Pada komunitas barat, hak menghargai itu sangat tinggi dan dipandang perlu perlindungan hukum melalui undang-undang. Sementara pada komunitas seperti Indonesia, kesadaran menghargai karya orang lain perlahan tapi pasti semakin menjelma dikarenakan adanya pengaruh dari komunitas barat dan adanya undang-undang yang mengaturnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini ditujukan mengenai aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan skripsi ini, berupa:

1. Bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, tulisan, makalah, karya ilmiah, dan tulisan ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tertier, meliputi kamus dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga-lembaga Yang Dapat Digunakan Menyelesaikan Sengketa Merek

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita terdapat 3 (tiga) lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Lembaga APS diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, yang menghendaki agar para pihak yang

bersengketa dapat menyelesaikan sengketa sendiri yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian (Supramono).

Menggunakan lembaga APS untuk menyelesaikan sengketa dikehendaki bahwa para pihak memang sudah berkehendak untuk menyelesaikan di luar pengadilan dengan maksud agar perdamaian dengan sungguh-sungguh dapat tercapai.

UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur dengan jelas dan tegas tentang tata cara untuk mencapai kesepakatan menuju perdamaian. Sebelum undang-undang ini dilahirkan, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak bersengketa mengikuti caranya sendiri, sehingga tidak ada cara yang seragam untuk menjadi pegangan bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dengan lembaga APS digunakan sebagai alat untuk mencapai perdamaian.

2. Arbitrase.

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbiter atau wasit. Lembaga ini diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa ke lembaga arbitrase wajib berdasarkan perjanjian. Mereka dengan sengaja membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa ke arbitrase. Selain dapat memilih arbiter sendiri, mereka juga dapat memilih tempat penyelenggaraan persidangan arbitrase.

Adapun objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa-sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Dengan melihat objek sengketa tersebut, maka pelanggaran hak atas merek merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase karena merek ruang lingkungannya berada di bidang perdagangan.

3. Pengadilan.

Pengadilan adalah merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Militer;
- c. Peradilan Agama; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari badan-badan peradilan di atas yang mewakili wewenang mengadili sengketa merek adalah Peradilan Umum. Sejak tahun 1999 negara kita mempunyai Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus yang berada di Pengadilan Negeri dengan wewenang mengadili perkara kepailitan dan perkara HAKI.

Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia

a. Penyelesaian Sengketa Melalui APS.

UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur dengan jelas dan tegas tentang tata cara untuk mencapai kesepakatan menuju perdamaian. Sebelum undang-undang ini dilahirkan, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak bersengketa mengikuti caranya sendiri, sehingga tidak ada cara yang seragam untuk menjadi pegangan bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dengan lembaga APS digunakan sebagai alat untuk mencapai perdamaian.

Dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan syarat bahwa mereka harus mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya sendiri. Kedua belah pihak harus sama-sama beritikad baik untuk kepentingan tersebut, untuk itu itikad baik datangnya harus dari dalam diri sendiri.

Itikad baik dan kesungguhan untuk menggunakan APS dalam menyelesaikan sengketa bukan hal yang mudah dapat dilakukan bagi seseorang yang sedang menghadapi sengketa, memang terasa sulit untuk meniadakan beda pendapat. Namun pada umumnya kendala yang sering ditemukan adalah karena sifat orang cenderung merasa dirinya yang paling benar sendiri.

Untuk dapat melaksanakan itikad baik dan kesungguhan dalam menyelesaikan sengketa masing-masing pihak dibutuhkan pula sikap mental serta komunikasi yang baik sehingga dapat tercipta suasana yang enak, ramah dan penuh kekeluargaan.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa, prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak menurut Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah mengadakan pertemuan langsung di antara mereka. Maksud diaturnya pertemuan langsung supaya para pihak yang bersengketa sendiri yang menyelesaikan sengketanya.

Jika pertemuan tersebut dapat dilangsungkan dan untuk dapat menuju tercapainya perdamaian, cara yang digunakan adalah negosiasi. Para pihak yang bersengketa setelah bertemu, maka yang pertama dibicarakan adalah mengenai sengketa atau permasalahannya harus jelas, setelah itu baru jalan keluarnya dengan melakukan proses tawar-menawar untuk dapat mencari kesepakatan.

Caranya salah satu pihak memberikan penawaran dengan meminta suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak lainnya dapat menerima penawaran tersebut akan tetapi meminta prestasi yang akan dibayarkan nilainya diturunkan. Apabila penawaran yang terakhir tersebut dapat diterima, maka terjadilah kesepakatan di antara mereka. Sebaliknya apabila terjadi penolakan terhadap penawaran, maka sengketa masih dapat berlanjut dengan menggunakan APS.

Jika proses negosiasi berjalan alot atau merasa kesulitan untuk memperoleh titik temu akan tetapi kedua belah pihak masih berharap sengketa dapat diselesaikan, maka berdasarkan pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 bahwa dengan kesepakatan mereka dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator). Akan tetapi setelah dengan bantuan mediator masih gagal untuk mencapai perdamaian, maka prosesnya tidak berhenti sampai di situ melainkan para pihak mencari mediator lagi dengan bantuan pihak ketiga tersebut dalam rangka melanjutkan mediasinya.

Waktu untuk mediasi yang diberikan undang-undang maksimal 30 hari. Dengan menggunakan waktu tersebut hasilnya hanya ada 2 kemungkinan yaitu tercapai atau tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa (perdamaian).

Jika yang terjadi hasilnya adalah perdamaian tidak tercapai, maka UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan jalan keluar tetap mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian yang dikehendaki adalah melalui lembaga arbitrase. Caranya para pihak harus membuat perjanjian tertulis terlebih dahulu yang isinya penyelesaian sengketa diserahkan kepada lembaga arbitrase. Syarat pokok untuk dapat menyelesaikan sengketa ke arbitrase dasarnya dengan perjanjian dari para pihak yang bersengketa.

Setelah melalui lembaga APS gagal mencapai perdamaian, biasanya agak susah pihak yang satu mengajak pihak yang lain untuk bertemu dan membuat perjanjian arbitrase. Dalam praktik yang sering terjadi penyelesaian sengketa tidak lagi melalui arbitrase melainkan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Apabila hasil mediasi pada akhirnya kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan atau perdamaian, maka menjadi selesailah sengketa mereka karena apa yang diharapkan melalui lembaga APS sudah diperoleh dengan baik.

Berdasarkan pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999 perdamaian tersebut harus dibuat secara tertulis. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian itu akan menjadi tidak sah apabila tidak dibuat secara tertulis. Keharusan dibuat secara tertulis karena untuk memudahkan pembuktian tentang adanya peristiwa perdamaian. Dengan menunjukkan akta perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak sudah sebagai alat bukti mengenai kejadian tersebut.

Undang-undang tidak mengharuskan perdamaian tersebut dibuat dengan akta notaris, karena dengan dibuat secara di bawah tangan pun perjanjian perdamaian tetap sah dan mengikat mereka untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kalaupun mereka menuangkan perjanjian itu ke dalam akta notaris tidak ada masalah dan tidak dilarang oleh undang-undang

Perjanjian perdamaian yang sudah selesai dibuat secara tertulis wajib didaftarkan ke pengadilan negeri. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999. Para pihak mendaftarkan perjanjian tersebut ke Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat terjadinya perjanjian perdamaian.

Undang-undang mewajibkan paling lama 30 hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak harus sudah didaftarkan. Pendaftaran dimaksudkan hanya untuk kepentingan administratif saja. Pengadilan tidak ikut campur apa yang terjadi setelah perjanjian perdamaian didaftarkan dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab para pihak itu sendiri. Bagi pengadilan dengan pendaftaran tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui berapa banyak sengketa yang telah dapat diselesaikan melalui lembaga APS.

Setiap lembaga kemasyarakatan selalu tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahannya, hal ini juga dimiliki oleh lembaga APS. Kelebihan lembaga APS adalah:

- a) sengketa dapat diselesaikan dengan lebih cepat, apabila para pihak memiliki kesungguhan dan beritikad baik menyelesaikan sengketanya, maka sengketa dapat berakhir paling lama 14 hari.
- b) para pihak leluasa mengatur sendiri tata cara penyelesaian sengketa sampai terjadinya perdamaian.
- c) para pihak saling menjamin kerahasiaan sengketa. masing-masing pihak merasa puas atas hasil yang dicapai.
- d) tidak dikenal adanya biaya perkara, walaupun ada pengeluaran biaya untuk kepentingan bantuan mendatangkan mediator dengan berdasarkan kesepakatan.

Adapun mengenai kekurangan-kekurangan lembaga APS, antara lain:

- a) lembaga APS yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 masih belum memasyarakat karena kurang sosialisasi.
- b) masih sulit diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa konsisten dengan kesungguhan dan itikad baiknya menyelesaikan sengketa melalui lembaga APS.
- c) masih sering terjadi usaha perdamaian melalui lembaga ini mengalami jalan buntu karena masing-masing pihak tetap bertahan pada pendapatnya semula.
- d) tidak ada upaya paksa dalam pelaksanaan perdamaian sehingga pihak yang tidak mematuhi isi perdamaian dapat dengan mudah mengelak akan tanggung jawabnya.

Lembaga APS sifatnya umum karena berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga ini. Sengketa di bidang merek juga demikian dapat diselesaikan melalui lembaga APS. Meskipun UU Merek 2001 hanya mengatur sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek yang dapat diselesaikan melalui lembaga APS.

Pasal 84 UU Merek 2001 menyebutkan bahwa *selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

b. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase

Dengan memilih penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase, para pihak hendaknya memahami tentang seluk beluk arbitrase. Arbitrase bukan lembaga penyelesaian sengketa yang siap pakai seperti lembaga peradilan, di mana gedungnya sudah tersedia dan kedatangan pencari keadilan disambut para petugasnya yang sudah siap melaksanakan tugas memeriksa perkaranya. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana para pihak sendiri yang harus aktif mempersiapkan segala sesuatunya berdasarkan apa yang telah diperjanjikan antara lain mengangkat arbiter, tempat sidang, pilihan hukum dan sebagainya.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan seorang arbiter harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i. Cakap melakukan tindakan hukum;
- ii. Berumur paling rendah 35 tahun;
- iii. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- iv. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- v. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Selanjutnya pihak yang bersengketa harus memperhatikan latar belakang profesi seorang calon arbiter sehingga dapat mengetahui di bidang apa yang dikuasainya serta pengalaman dan kecakapannya.

Arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan arbitrase, antara lain :

1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;

3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dilaksanakan.

Sedangkan kekurangan arbitrase, antara lain:

1. walaupun lembaga arbitrase sudah ada sejak lama akan tetapi sebagian besar masyarakat kita sampai sekarang masih belum banyak mengenalnya, sehingga jika ada sengketa penyelesaiannya ke pengadilan;
2. masih merasa sulit memperoleh kesepakatan untuk membuat perjanjian arbitrase jika sengketa telah terjadi;
3. arbitrase bukan sebagai lembaga yang siap pakai, dipandang masih cukup merepotkan masyarakat yang masih awam tentang arbitrase, karena para pihak harus aktif guna terselenggaranya arbitrase.

Sengketa merek yang dapat diselesaikan melalui arbitrase persoalan sama dengan penyelesaian melalui lembaga APS karena pasal 84 UU Merek 2001 telah membatasi tentang sengketanya, yaitu hanya terbatas pada sengketa tentang ganti rugi akibat pelanggaran hak atas merek.

Untuk sengketa mengenai pembatalan merek dan sengketa penghapusan pendaftaran merek (yang diajukan oleh pihak ketiga) tidak dimungkinkan untuk diselesaikan melalui arbitrase, karena kedua hal tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Sebagaimana diketahui bahwa pengadilan niaga pada awalnya diperuntukkan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan dan PKPU saja. Namun setelah memasuki abad milenium, ruang lingkup pengadilan niaga diperluas untuk mengadili perkara-perkara HAKI sejalan dengan perubahan undang-undang di bidang HAKI.

Dengan digantinya UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 dengan UU Merek 2001, telah terjadi perubahan bahwa penyelesaian sengketa merek yang dulunya di bawa ke pengadilan negeri, sejak saat itu diadili di pengadilan niaga. Untuk kepentingan tersebut telah dibentuk pengadilan niaga di beberapa tempat di negara kita, yaitu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Sengketa merek ditetapkan dalam UU Merek 2001, penyelesaian sengketanya melalui pengadilan niaga karena merek tidak dapat dilepaskan dari masalah perdagangan. Sebagaimana telah diketahui bahwa kegunaan merek hanya diperuntukkan pada barang atau jasa yang diperdagangkan.

Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus, maka hakim yang mengadili perkara adalah hakim yang khusus pula. Hakimnya telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan negeri, mendapat pendidikan khusus serta menguasai pengetahuan di bidang perniagaan termasuk merek.

Sengketa merek yang diadili di pengadilan niaga ada 3 macam, yaitu berupa gugatan pembatalan pendaftaran merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan pihak ketiga dan gugatan atas pelanggaran merek. Gugatan atas pelanggaran merek berupa gugatan ganti rugi yang dapat disertai

dengan gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.

Apabila seorang pemilik merek hendak menyelesaikan sengketa merek ke pengadilan niaga, maka dasar gugatannya dengan menggunakan undang-undang merek.

UU Merek 2001 telah mengatur secara khusus hukum aca yang menyangkut gugatan merek ke pengadilan niaga. Dengan telah diaturnya hukum acara tersebut, maka hukum acara yang terdapat dalam HIR/RBg tidak digunakan kecuali di dalam undang-undang merek tersebut tidak diatur.

Berikut ini adalah kasus pembatalan merek terdaftar dalam gugatan perdata, yaitu (Sutedi, 2009):

Suatu kasus pembatalan merek terdaftar antara Cespa SRL sebagai Penggugat melawan Phong San Po sebagai Tergugat. Perkara ini berawal dari Cespa SRL yaitu perusahaan dagang menurut undang-undang negara Italia berkedudukan di Civitanova Marche, Via Delle Verigini, Italia. Perusahaan tersebut memproduksi barang-barang konveksi berupa pakaian dalam, tas, sepatu dan sejenisnya dengan diberi label merek Cesare Paciotti sejak 1982. Barang konveksi bermerek tersebut telah dipasarkan di dunia internasional dan telah didaftarkan di beberapa negara, yaitu:

1. USA, Nr. 1640592, tahun 1990;
2. Jepang, Nr. 2596850, tahun 1991;
3. negara-negara Balkan (Bosnia, Polandia, Rumania dan lain sebagainya), Nr. 830885;
4. Italia, Nr. 6549000.

Di negara Indonesia, Cespa SRL Italia tersebut pada 10 Mei 1999 mengajukan permohonan pendaftaran Merek Cesare Paciotti untuk jenis barang 18 dan 25 konveksi hasil produksinya pada Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM.

Permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Cespa SRL tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM dengan alasan bahwa Merek Cesare Paciotti yang mohon didaftarkan oleh pemohon tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Cesare Paciotti yang telah lebih dulu didaftarkan dan dimiliki oleh pengusaha Indonesia Piong San Po dengan daftar Nomor 281081 tanggal 19 Oktober 1992 pada Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM untuk jenis barang konveksi pakaian, sepatu, tas dan sejenisnya barang nomor 18 dan 25.

Karena ditolak, maka untuk kedua kalinya pada 12 September 2001, Cespa SRL mencoba mendaftarkan lagi merek dagangnya Cesare Paciotti untuk jenis barang nomor 18 dan 25, di mana perusahaan dagang Italia ini mengajukan dan mengemukakan bahwa merek dagang Cesare Paciotti tersebut adalah produk asli Italia dan telah didaftarkan di seluruh negara di USA, Eropa dan Jepang.

Karena di Indonesia telah beredar barang konveks pakaian, sepatu dan tas dengan diberi label merek Cesare Paciotti yang terdaftar di Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM tersebut, akhirnya pengusaha dari negara Italia ini merasa dirugikan haknya.

Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 1989 Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Cesare Paciotti dan dikabulkan serta didaftar dengan Nomor 281081 tanggal 19 Oktober 1992 oleh Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM. Dengan demikian, pendaftaran merek Tergugat tersebut telah terdaftar pada daftar umum merek kurang lebih sudah 10 tahun.

Merek Cesare Paciotti milik Tergugat bukanlah hasil membonceng atau meniru/menjiplak merek terkenal milik orang lain. Merek Cesare Paciotti bukanlah merek terkenal karena tidak masuk dalam "Daftar Merek Terkenal" yang dikeluarkan oleh kantor Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM. Dengan argumentasi di atas, maka eksepsi ini dapat diterima oleh Hakim. Menurut Tergugat, terdaftarnya merek Cesare Paciotti milik Tergugat telah didaftarkan dengan itikad baik sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tergugat adalah pendaftar pertama merek Cesare Paciotti di Indonesia sejak tahun 1992 dan pemakai pertama di Indonesia atas merek tersebut sejak tahun 1989.

Dalam putusan Nomor 35/Merek/2002/PN-Niaga tanggal 17 September 2002, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum bahwa ketentuan kadaluarsa (gugatan Penggugat yang dianggap kadaluarsa oleh Tergugat) yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran mereknya. Akan tetapi dalam ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ayat (1) yaitu gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari surat-surat bukti P-6 dan T-2 sampai dengan T-7, tergugat telah berlaku tidak jujur dan beritikad tidak baik, yaitu membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek penggugat, dengan mendaftarkan merek Cesare Paciotti milik penggugat kepada Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM untuk mengacaukan persepsi masyarakatkonsumen, seolah-olah produk tergugat berasal dari penggugat. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang yang dapat menyedatkan masyarakat.

Merek Cesare Paciotti yang didaftarkan oleh tergugat pada Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM, selain dilandasi oleh itikad baik juga merek tergugat tersebut tidak memiliki daya pembeda, warna, bahasa, huruf, angka asing dalam itikad merek dengan merek penggugat yang merupakan merek terkenal di dunia yang telah didaftarkan di USA, Eropa dan Jepang. Keterkenalan Cesare Paciotti milik penggugat memberikan hak eksklusif bagi merek penggugat di Indonesia. Di samping itu, merek Cesare Paciotti milik penggugat berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan T-1 sampai dengan T-7, terbukti merek tergugat tersebut juga merupakan nama Badan Hukum milik penggugat di negara Italia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 35/Merek/2002/PN.Niaga tanggal 17 September 2002 memberikan putusannya, yang intinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan penggugat adalah pendaftar yang beritikad baik di Indonesia dari merek Cesare Paciotti selain merupakan identifikasi perusahaan penggugat juga merupakan “Merek Terkenal” dan memiliki hak eksklusif.
3. Menyatakan merek Cesare Paciotti yang didaftarkan oleh tergugat dengan Nomor 281081 didasari oleh itikad tidak baik, karena mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek penggugat, sehingga harus dibatalkan.
4. Memerintahkan Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM untuk membatalkan Merek dan Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya.

Putusan Pengadilan Niaga tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 021.K/N/HAKI/2002 tanggal 19 Desember 2002. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga sudah benar dan tepat serta tidak salah menerapkan hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan alasan yuridis yang inti sarinya sebagai berikut:

1. Merek Cesare Paciotti tergugat dengan merek Cesare Paciotti milik penggugat terdapat persamaan keseluruhannya.
2. Merek Cesare Paciotti penggugat adalah merek terkenal di dunia dan terbukti sudah didaftarkan di berbagai negara.
3. Merek Cesare Paciotti tergugat menyerupai nama perusahaan/badan hukum milik penggugat.
4. Tergugat adalah pendaftar merek pertama di Indonesia yang beritikad tidak baik, sehingga tergugat tidak berhak memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan alasan yuridis tersebut, Majelis Hakim Kasasi memutuskan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Piong San Po.

Dari kasus pembatalan merek ini dapat dikemukakan bahwa gugatan ke Pengadilan Niaga tentang perkara pembatalan merek yang telah terdaftar di Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM tidak lagi terikat oleh batas waktu lima tahun sejak pendaftarannya, artinya dapat diajukan kapan saja apabila merek yang telah terdaftar tersebut merupakan merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Penyelesaian kasus secara perdata tidak dapat menutup penyelesaian secara pidana, karena penyelesaian perdata tidak dapat menghapuskan pidananya. Suatu perbuatan pidana baru dapat hapus dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. kadaluarsa;
- b. pelakunya meninggal dunia;
- c. dilakukan pencabutan perkara apabila merupakan delik aduan begitu pula apabila kasusnya diselesaikan secara pidana dahulu, maka penyelesaian secara perdata tetap dapat dilakukan.

Dalam perkara pelanggaran merek juga demikian, apabila penyelesaian perdatanya dilakukan oleh pemilik merek lebih dahulu, maka penyelesaian pidananya tetap dapat dilakukan.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Lembaga-lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek adalah melalui lembaga peradilan dan non peradilan. Lembaga peradilan yaitu lembaga Peradilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Ad-Hoc (Niaga). Sedangkan lembaga non peradilan yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu dengan konsiliasi, mediasi, konsultasi dan negosiasi.

Penyelesaian sengketa merek menurut Hukum Indonesia dapat ditempuh melalui cara litigasi dan non litigasi. Cara litigasi melalui peradilan umum (Pengadilan Niaga), sedangkan cara non litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi dan negosiasi. Penyelesaian dengan litigasi lebih lambat dan lebih banyak tingkatannya, dari mulai banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Sementara cara APS dilakukan kedua belah pihak dengan perantaraan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2002.
- Margono dan Angkasa A, Komersialisasi Aset Intelektual : Aspek Hukum Bisnis, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muhammad, A, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 1997.
- Sudargo Gautama dan Winata, Komentar Atas Undang-Undang Merek 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1994.
- Supramono, Kedudukan Sebagai Subyek Dalam Perkara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek