



PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK

Ilham Septian Pratama, Devi Siti Hamzah Marpaung
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tulisan ini membahas Perlindungan Hukum dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian sengketa Hak Atas Merek. Dengan adanya aturan pendaftaran atas merek merupakan suatu bentuk perlindungan hukum hak atas merek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perlindungan atas pelanggaran hak atas merek memiliki 3 jenis penyelesaian yaitu melalui instrumen Hukum Perdata, Ketentuan Hukum Pidana (Litigasi), dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran BANI dalam penyelesaian sengketa Hak Atas Merek adalah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, dan untuk memberikan pendapat yang mengikat (biding opinion) mengenai suatu hal yang berkenaan dengan perjanjian. penyelesaian melalui (BANI) yaitu Permohonan Arbitrase, Penunjukan Arbiter, Pendaftaran Perkara, Jawaan Termohon, Tuntutan Balik, Upaya Perdamaian, Sidang Pemeriksaan, Penetapan Putusan, Penyampaian dan Pendaftaran Putusan Arbitase, dan Biaya Arbitrase.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Hak Atas Merek, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

PENDAHULUAN

Merek menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.² Atau dengan arti lain merek merupakan suatu identitas dari suatu produk barang atau jasa yang di buat oleh pemiliknya sebagai hasil pemikiran untuk kepentingan memasarkan produk barang atau jasa, identitas barang dan jasa, sebagai ciri pembeda dari produk yang sama, agar masyarakat bisa

E-Mail : ilhamsept19@gmail.com, devishm89@gmail.com

DOI : [www. dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1. 452-463](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.452-463)

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

²Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ”.

membedakan suatu produk barang atau jasa dan mudah mengenalinya serta jika produk tersebut bagus akan berpengaruh terhadap merek produk barang atau jasa tersebut.

Dalam hal ini merek bisa disebut salah satu Hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang karena timbul dari hasil pemikiran melalui proses berpikir yang matang yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau hasil karya yang dapat bermanfaat bagi orang banyak dalam kegiatan ekonomi perdagangan.³

Adanya suatu persaingan membuat pemilik merek merasa dirugikan karena hasil penjualan barang atau jasa menjadi rugi. Semakin terkenal dan banyak yang menggunakan merek produk barang atau jasa itu tanpa izin pemiliknya demi keuntungan sendiri. Hal ini sangat berbahaya karena jika meniru merek produk barang atau jasa tersebut dan hasilnya buruk akan mencemarkan merek asli produk barang atau jasa tersebut, dan jika hasilnya baik akan merugikan juga pemilik merek asli produk barang jasa tersebut karena biasanya produk yang menirukan merek aslinya akan menjual produk atau jasa dengan lebih terjangkau hal ini tentu berpengaruh terhadap hasil penjualan dan tidak ada keuntungan baginya, keuntungan hanya untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam hal penyelesaian sengketa merek diatur dalam BAB XI Mengenai Penyelesaian sengketa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, penyelesaian sengketa mereka bisa dilakukan dengan menggunakan cara melakukan gugatan ke pengadilan niaga (*litigasi*) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non Litigasi*). Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non Litigasi*) dapat dilakukan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli. Atau dengan Ketentuan Pidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khusus yang berkaitan dengan Alternatif penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan berhubungan dengan Merek. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berhubungan dengan sumber hukum primer dan berkaitan dengan sumber hukum primer tersebut, antara lain adalah buku, majalah, media internet, kamus hukum, jurnal-jurnal, dan pendapat-pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

Masalah yang di bahas dalam hal ini mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Dan Bagaimana Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam melakukan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek

Merek menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴ Dapat diartikan merek merupakan suatu identitas dari suatu produk barang atau jasa yang di buat oleh pemiliknya

³ I Gede Mahendra Juliana Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 67-71, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2343.67-71>. Hal. 86.

⁴ "Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek."

sebagai hasil pemikiran untuk kepentingan memasarkan produk barang atau jasa, identitas barang dan jasa, sebagai ciri pembeda dari produk yang sama, agar masyarakat bisa membedakan suatu produk barang atau jasa dan mudah mengenalinya serta jika produk tersebut bagus akan berpengaruh terhadap merek produk barang atau jasa tersebut.

Semakin berkembangnya bisnis akan muncul suatu masalah persaingan bisnis peranan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah terjadinya suatu adanya kecurangan dalam persaingan baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya.⁵

Jika seseorang atau suatu badan hukum ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk melakukan pengajuan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terlebih dahulu. Hak Atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi “hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah menjelaskan mengenai jenis-jenis merek, pengaturannya tersebut tertera dalam Pasal 2, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa merek terdiri dari Merek Dagang dan Merek Jasa. Mengenai penjelasannya sendiri tertera dalam Pasal 1 butir 2 dan 3, (2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. (3) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Kedua jenis merek tersebut tidak dibedakan cara perlindungannya jadi diatur dalam satu undang-undang.⁷

Pada dasarnya, dengan di aturnya untuk melakukan suatu pendaftaran atas merek merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang menjamin kepastian hukum yang diberikan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, karena sistem yang digunakan indonesia adalah *first to file principle*, yang dapat diartikan siapa yang mendaftar pertama maka seseorang atau badan hukum tersebut berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak tersebut. ⁸

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Atau

⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990).

⁶ Direktorat Jendreal Hak Kekayaan Intelektual Depatemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Kekayaan Intelektual* (Indonesia, 2005).

⁷ Sulastri, Sutino, and Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware),” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 166.

⁸ B.A. Tim Lindsey et Al, *Hak Kekayaaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Group Pty Ltd & PT. Alumni, 2002).

dapat diartikan bahwa diperolehnya suatu hak atas merek adalah sebagai konsekuensi telah di daftarkannya merek tersebut pada Kantor Direktorat Jendral HaKI. Pendaftaran tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan telah diakui secara sah oleh negara bahwa pemilik merek tersebut adalah seseorang atau badan hukum yang telah melakukan pendaftaran, tanpa adanya pendaftaran maka seseorang atau badan hukum tersebut tidak ada hak atas merek dan hak eksklusif yang diberikan oleh negara dan juga tidak ada perlindungan yang menjamin kepatian hukum atas merek tersebut.⁹

Mengenai perlindungan dilakukan untuk melindungi pelanggaran terhadap merek, yang biasanya terjadi berupa pembajakan merek, pemalsuan merek dan peniruan label/kemasan suatu produk. Pelanggaran tersebut memiliki dampak yang buruk terhadap pemilik hak atas merek tersebut bisa merugikan dan bisa membuat nama merek asli tersebut tercemar apabila ada suatu masalah terhadap merek tersebut.¹⁰ Perlindungan terhadap merek mempunyai 3 cara penyelesaian yaitu penyelesaian hukum melalui hukum perdata, hukum pidana dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) melalui instrumen hukum perdata dengan cara melakukan gugatan ganti kerugian dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual, dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun dengan cara diluar pengadilan (*Non Litigasi*) yaitu dengan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan/atau Pendapat Ahli.

Untuk pengaturan penyelesaian sengketa melalui hukum perdata diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, adapun bunyi dalam ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: a. Gugatan ganti rugi dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dan ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.¹¹

Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa."¹²

Mengenai pengaturan penyelesaian sengketa melalui ketentuan hukum pidana diatur dalam Bab XIV Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)¹³

Pasal 91 Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

⁹ Sulastri, Sutino, and Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 166.

¹⁰ Putu Eka Krisna Sanjaya and Dewa Gde Rudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia," *Reformasi Hukum* 23, no. 1 (2019): 1-18. hal. 8, <https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.54>.

¹¹ "Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek."

¹² "Penjelasan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek."

¹³ "Penjelasan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek."

yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).¹⁴

Pasal 92 ayat (1) Barangsiapa dengan dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ayat (2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), ayat (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, dilakukan ketentuan sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) dan ayat (2).¹⁵

Pasal 93 Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal padabarang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).¹⁶

Pasal 94 ayat (1) barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.¹⁷

Pasal 95 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.¹⁸

Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek

Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Mengenai alternatif penyelesaian sengketa telah ada pengaturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Untuk upaya penyelesaian sengketa merek telah dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. (2)

¹⁴ “Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.”

¹⁵ “Penjelasan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.”

¹⁶ “Penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.”

¹⁷ “Penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.”

¹⁸ “Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.”

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Mengenai Merek termasuk salah satu sengketa yang termasuk dalam perniagaan/perdagangan.¹⁹

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memeberikan definisi mengenai Arbitrase yaitu: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".²⁰ Arbitrase merupakan suatu istilah yang sumber dari bahasa Latin yaitu *arbitrare* yang mempunyai makna kekuasaan dalam menyelesaikan suatu hal yang berdasarkan kebijaksanaan.²¹ Dengan melihat istilah tersebut ditekankan pada kebijaksanaan timbul arti bahwa arbiter ataupun majelis dalam hal melakukan penyelesaian sengketa hanya saja berpedoman kepada suatu kebijaksanaan arbiter ataupun majelis tanpa memperhatikan norma-norma atau aturan hukum, namun pemahaman tersebut jika dipikirkan sangatlah keliru karena arbiter ataupun majelis dalam hal melakukan penyelesaian sengketa harus berpedoman kepada hukum yang sudah mengaturnya yang menjadi landasan dilaksanakannya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau menggunakan hukum sesuai yang ada di pengadilan.²²

Pada penyelesaian sengketa arbitrase menjadi salah satu suatu cara penyelesaian yang telah sering digunakan dalam dunia periindustrian dan bisnis pada penyelesaian sengketa. Dalam ruang lingkup Internasional, *World Intellectual Property Organization* memiliki badan arbitrase yaitu *WIPO Mediation & arbitration Center* yang terletak di Jenewa, Swiss,²³ sedangkan di Indonesia sendiri memiliki badan arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang teletak di ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta dan memiliki kantor di kota lain di Indonesia.

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk bentuk lain daripenyelesaian sengketa diluar pengadilan.²⁴ Adapun peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa merek adalah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan karena di pilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tersebut, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, untuk memberikan pendapat yang mengikat (*biding opinion*) mengenai suatu hal yang berkenaan dengan perjanjian tersebut, mengenai penafsiran yang kurang bisa di pahami, perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru, dll. Dengan diberikannya pendapat lembaga arbitrase mengikat bagi para pihak jika ada salah satu pihak yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan perjanjian maka dianggap melanggar perjanjian.²⁵

¹⁹ Ida Ayu Sri Dewi Kusuma and I Dewa Gede Dana Sugama, "Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal" 9, no. 3 (2020): 1-17. Hlm. 11.

²⁰ "Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa".

²¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016). Hlm. 36.

²² Prof. R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Angkasa Offset, 1981). Hlm. 1.

²³ Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163-170. hlm. 168.

²⁴ BANI Arbitration Center, "Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)," BANI Arbitration Center, 2012, <https://www.baniarbitration.org/page/detail/2>, diakses pada 25 Apr. 21 pukul 17.08.

²⁵ Sophar maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 318.

Serta putusan arbitrase itu bersifat final, yaitu putusan pertama dan terakhir, dan mempunyai kekuatan hukum tetap secara langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak. Sebagai suatu putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya terhadap putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum, seperti perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa. Ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 15 dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.²⁶

BANI didirikan untuk tujuan

1. Sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia, dengan melakukan suatu penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang ada dalam sektor perdagangan, industri, keuangan, dll melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
2. Untuk bertindak sebagai penyedia atau sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang putusannya mengikat kedua belah pihak.
3. Untuk bertindak sebagai lembaga yang berdiri sendiri tanpa ada ikut campur orang atau lembaga lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan.
4. Untuk lebih mengembangkan proses penyelesaian diluar pengadilan (*Non Litigasi*) dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.²⁷

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur sengketa yang di perkarakan, adapun beberapa bidang sengketa yang dapat diperkarakan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), diantaranya Korporasi, Asuransi, Lembaga keuangan, Perbankan, Telekomunikasi, Fabrikasi, Pertambangan, Angkutan laut dan udara, Lingkungan hidup, Perdagangan, Lisensi, Franchise, Distribusi dan keagenan, Hak kekayaan intelektual, Maritime dan perkapalan, Kontruksi, Penginderaan, dan lain-lainnya.²⁸

Dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*BANI Arbitration Center*) yang berlaku per tanggal 1 September 2020 dalam BAB III Menjelaskan mengenai Proses Arbitrase. Dalam proses penyelesaian melalui arbitrase prosedurnya terdiri atas:

²⁶ Ananda Puspita Aminuddin, "Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal," *Lex Administratum* V, no. 1 (2017): 13-14, Hlm. 95.

²⁷ BANI Arbitration Center, "Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)," BANI Arbitration Center, 2012, <https://www.baniarbitration.org/page/detail/2>, diakses pada 25 Apr. 21 pukul 17.08.

²⁸ *Op.Cit. Frans Hendra, Hlm. 100-101.*

1. Permohonan Arbitrase

Permohonan Arbitrase diatur dalam Pengaturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 6 butir 1,2, dan 3. Arbitrase dimulai dengan permohonan dan penyampaian permohonan arbitrase, dilakukan oleh pemohon kepada Sekertaris BANI. Isi Permohonan memuat:

- a. Nama dan Alamat para pihak;
- b. Suatu keterangan mengenai fakta-fakta disertai dasar hukum Permohonan Arbitrase tersebut;
- c. Kejelasan permasalahan tersebut;
- d. Tuntutan serta jumlah yang dimintakan oleh pemohon.

Salinan perjanjian yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tersebut bisa dilampirkan jika dianggap berguna.²⁹

2. Penunjukan Arbiter

Mengenai penunjukan arbiter diatur dalam Pengaturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 6 butir 4 Pemohon memiliki hak/berhak menunjuk arbiter dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekertariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak menunjuk seorang arbiter maka Ketua BANI berhak menunjuk secara mutlak, tentu saja dengan alasan yang sah. Dan pemohon diberikan waktu tambahan dalam penunjukan arbiter hanya dengan jangka waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari. Biaya arbitrase permohonan harus disertai pembayaran biaya pendaftaran.³⁰

3. Pendaftaran Perkara

Selanjutnya Pendaftaran Perkara diatur dalam Pengaturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 7 butir 1 dan 2, setelah melakukan permohonan dan pendaftaran serta biaya pendaftaran, Sekertariat mendaftarkan dan melakukan registrasi Permohonan tersebut kepada BANI. Setelah itu Dewan Pengurus BANI memeriksa Permohonan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan telah cukup untuk memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan tindakan selanjutnya yaitu memeriksa sengketa tersebut.³¹

4. Jawaban Termohon

Selanjutnya Jawaban Termohon diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 8 yaitu, Jika Dewan Pengurus BANI telah memutuskan bahwa BANI berwenang untuk memeriksa setelah itu seorang atau lebih Sekertaris Majelis ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi. Setelah itu sekertaris menyampaikan salinan Permohonan arbitrase dan dokumen lainnya, serta meminta Termohon untuk menyampaikan jawaban tertulis. Jawaban

²⁹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 6 butir 1,2, dan 3. (2018), Hlm.8.

³⁰ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 6 butir 4. (2018), Hlm. 8.

³¹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 7 butir 1 dan 2. (2018), Hlm. 8-9.

tertulis diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari menerima penyampaian permohonan arbitrase tersebut dan termohon berhak menunjuk arbiter apabila tidak menunjuk seorang arbiter maka Ketua BANI berwenang menunjuknya dengan alasan yang sah.

Dalam surat jawaban termohon harus juga melampirkan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar.³²

5. Tuntutan Balik

Setelah jawaban Termohon, Termohon berhak melakukan tuntutan balik sesuai yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 8 butir 6 yaitu, termohon berhak melakukan balik (rekonvensi) pada pengiriman surat jawaban atau seambat-lambatnya pada sidang pertama. Jika tuntutan balik diajukan akan dikenakan biaya tambahan sendiri. Biaya tuntutan balik tersebut harus dibayarkan agar tuntutan balik bisa diperiksa, dipertimbangkan serta diputuskan secara bersama dengan tuntutan pokok.³³

6. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 19 yaitu, dalam penyelesaian ini Majelis Arbitrase harus mengutamakan upaya damai untuk mencari jalan keluar dari permasalahan secara damai saling menguntungkan tidak ada yang dirugikan, upaya tersebut bisa dilakukan sendiri atau menggunkan mediator/konsiliator atau pihak ketiga lainnya yang disepakati para pihak. Apabila tercapai kesepakatan maka Majelis Arbitrase maka akan dibuat putusan arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh Majelis Arbitrase yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Jika tidak tercapai perdamaian maka dilanjutkan dengan prosedur arbitrase.³⁴

7. Sidang pemeriksaan

Selanjutnya mengenai sidang pemeriksaan arbitrase diatur dalam Bab V dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 14 yaitu, Dalam sidang pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan selama persidangan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase, para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan dalam persidangan. Para pihak bersengketa dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Persidangan dilakukan ditempat yang ditetapkan oleh BANI dan disepakati kedua belah pihak. Arbiter atau Majelis Arbiter berhak mengambil putusan provisionli atau putusan sela atas permohonan salah satu pihak untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis, pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila perlu dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter.³⁵

8. Penetapan putusan

³² Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 8. (2018), Hlm. 9.

³³ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 8 butir 6. (2018), Hlm. 10.

³⁴ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 19. (2018), Hlm. 21.

³⁵ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 14. (2018), Hlm. 17.

Mengenai penetapan putusan diatur dalam BAB VI mengenai Putusan dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 yaitu, Majelis Arbiter wajib menetapkan putusan akhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya persidangan terkecuali ada pertimbangan dari majelis arbitrase untuk melakukan perpanjangan.³⁶ Selain melakukan putusan akhir, majelis arbitrase berhak untuk menetapkan putusan yang sebelumnya yaitu putusan sela atau putusan-putusan parsial.³⁷ Jika Majelis Arbitrase lebih ada 3 (tiga) atau lebih ditetapkan berdasarkan putusan mayoritas perbedaan putusan harus dicantumkan dalam putusan.³⁸

9. Penyampaian dan pendaftaran putusan arbitrase

Sementara untuk Penyampaian dan Pendaftaran Putusan Arbitrase diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 30 dan Pasal 32 yaitu, Penyampaian dalam waktu 14 (empat belas) hari putusan yang ditandatangani para pihak harus di sampaikan ke kedua belah pihak tersebut disertai 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, salah satunya didaftarkan ke Pengadilan Negeri oleh BANI.³⁹ Kerahasiaan pada proses penyelesaian arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri atau pengajuannya ke Pengadilan Negeri, pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi putusan tersebut.⁴⁰

10. Biaya arbitrase

Mengenai Biaya arbitrase diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase (BANI) Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 yaitu, biaya arbitrase ditetapkan dalam daftar yang terpisah tetapi tidak terpisah dari Peraturan dan Prosedur, daftar tersebut bisa di perbaiki dan diubah oleh BANI apabila perlu.⁴¹ BANI berwenang untuk menagih biaya arbitrase tersebut serta memberikan jangka waktu yang secepatnya jika terjadi kelalaian akan ada penambahan biaya atas permintaan Majelis Arbitrase dan disertai bukti-bukti.⁴² Dan Majelis Arbitrase memiliki wewenang menentukan pihak yang harus bertanggung jawab untuk membayar atau mengembalikan pembayaran padapihak lain.⁴³

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek dengan di aturnya untuk melakukan suatu pendaftaran atas merek merupakan suatu bentuk perlindungan hukum

³⁶ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 24. (2018), Hlm. 24.

³⁷ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 25. (2018), Hlm. 24.

³⁸ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 26. (2018), Hlm. 24-25.

³⁹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 30. (2018), Hlm. 25.

⁴⁰ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 32. (2018), Hlm. 26.

⁴¹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 34. (2018), Hlm. 26.

⁴² Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 35. (2018), Hlm. 26-27.

⁴³ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan & Prosedur Arbitrase" Penjelasan Pasal 36. (2018), Hlm. 27.

yang menjamin kepastian hukum yang diberikan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, karena sistem yang digunakan Indonesia adalah *first to file principle*, yang dapat diartikan siapa yang mendaftarkan pertama maka seseorang atau badan hukum tersebut berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak tersebut. Mengenai perlindungan dilakukan untuk melindungi pelanggaran terhadap merek memiliki 3 jenis penyelesaian yaitu, Melalui *Litigasi* yaitu melalui instrumen hukum perdata, dan ketentuan hukum pidana, serta melalui *Non Litigasi* yaitu melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah memiliki pengaturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa merek adalah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan karena di pilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tersebut putusan arbitrase itu bersifat final yaitu putusan pertama dan terakhir, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, untuk memberikan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu hal yang berkenaan dengan perjanjian. Cara penyelesaian melalui Arbitrase (BANI) yaitu Permohonan Arbitrase, Penunjukan Arbiter, Pendaftaran Perkara, Jawaban Termohon, Tuntutan Balik, Upaya Perdamaian, Sidang Pemeriksaan, Penetapan Putusan, Penyampaian dan Pendaftaran Putusan Arbitrase, dan Biaya Arbitrase.

Saran

Semakin berkembangnya bisnis akan muncul suatu masalah persaingan bisnis, perlindungan terhadap Hak Merek sebaiknya harus lebih ditingkatkan agar memberikan perlindungan terhadap pemilik hak merek tersebut, karena hal ini berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seseorang. Pemerintah juga harus lebih berperan aktif dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah terjadinya suatu adanya kecurangan dalam persaingan baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya.

Peran lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Non Litigasi*) khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebaiknya semakin dikembangkan dan didahulukan dalam penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Non Litigasi*) ini merupakan upaya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, memperlancar keadilan karena putusannya dapat diterima kedua belah pihak (*win-win solution*), penyelesaiannya cepat dan biaya murah, mengutamakan perdamaian, dan lebih bersifat tertutup dan rahasia.

DAFTAR BACAAN

Buku

- (BANI), Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Peraturan & Prosedur Arbitrase (2018).
Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.

Al, B.A. Tim Lindsey et. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Group Pty Ltd & PT. Alumni, 2002.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Hak Kekayaan Intelektual*. Indonesia, 2005.

Hutagalung, Sophar maru. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Subekti, Prof. R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset, 1981.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Artikel Jurnal

Adiputra, I Gede Mahendra Juliana, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 67-71. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2343.67-71>.

Ananda Puspita Aminuddin. "Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal." *Lex Administratum V*, no. 1 (2017): 13-14.

Kurniawaty, Yuniar. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163-170.

Kusuma, Ida Ayu Sri Dewi, and I Dewa Gede Dana Sugama. "Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal" 9, no. 3 (2020): 1-17.

Sanjaya, Putu Eka Krisna, and Dewa Gde Rudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 23, no. 1 (2019): 1-18. hal. 8. <https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.54>.

Sulastri, Sutino, and Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 166.

Internet

Center, BANI Arbitration. "Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)." BANI Arbitration Center, 2012. <https://www.baniarbitration.org/page/detail/2>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.