



PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Hanifah Isyana Maulidina, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi sudah menjadikan dunia sebagai pasar bersama sehingga merek mempunyai peran yang penting. Permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa pada jurnal ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang karena pelanggaran merek dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek dagang melalui arbitrase berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode penelitian hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa merek ialah suatu bentuk karya yang diciptakan oleh seseorang dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar maupun kepada konsumen. Jika terjadi persoalan sengketa merek dagang dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Para pengusaha banyak menggunakan jalur non litigasi khususnya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa karena ada beberapa hal yang menjadikannya lebih efektif dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya.

Kata Kunci : Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Merek, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sudah menjadikan dunia sebagai pasar bersama. Dengan adanya perkembangan tersebut, dapat memberikan kemudahan dalam setiap bidang, salah satu contohnya adalah bidang perdagangan. Perdagangan adalah bidang yang dapat menopang dan juga memengaruhi perekonomian Indonesia.² Dalam bidang perdagangan, pengusaha dari setiap negara dapat terus mengembangkan usahanya ke negara manapun. Selain itu juga dapat memudahkan para pengusaha dengan kliennya

E-Mail : hanifahisyana23@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.475-487

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

² Hetty Hassanah, 'PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN MELALUI ARBITRASE SECARA ELEKTRONIK (ARBITRASE ON LINE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA' [2010] Jurnal Wawasan Hukum 92,92.

untuk bernegosiasi dengan mudah melalui sebuah *website* yang merupakan salah satu perkembangan dari teknologi informasi.³

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi di bidang perdagangan dapat mempermudah aktivitas semua orang, salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi perdagangan secara tidak langsung. Transaksi perdagangan secara tidak langsung artinya transaksi yang memerlukan sarana internet sehingga dapat mengubah sistem pembayaran yang lebih modern. Perkembangan tersebut lahir karena adanya permintaan dari masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan yang serba cepat, simpel dan efisien.

Selama 10 tahun terakhir ataupun di masa yang akan datang, perkembangan di bidang perdagangan maupun di bidang lainnya seperti sosial, ekonomi, ataupun budaya terus menerus mendapatkan atensi yang luar biasa di masyarakat dunia. Sehingga untuk mempertahankan arus perdagangan global bisa dilakukan jika ada iklim persaingan usaha yang sehat. Dalam persaingan usaha, merek mempunyai peran penting.⁴

Merek dikenal seperti tanda pengenal yang mempunyai tujuan untuk membedakan produk yang dimiliki oleh seorang pengusaha dengan pengusaha lainnya. Merek mempunyai fungsi yang berbeda bagi pengusaha dan konsumen. Bagi pengusaha, merek digunakan sebagai suatu jaminan produk yang dihasilkan agar mendapatkan kepuasan konsumen, dan konsumen dapat mengetahui produk manakah yang mempunyai kualitas baik ataupun buruk. Namun tidak memungkiri bahwa akan adanya suatu merek yang ditiru ataupun diikuti oleh pihak lain untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Hal inilah yang bisa menimbulkan suatu sengketa merek dagang. Untuk menangani persoalan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan atas merek kepada pemilik merek.

Pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya dalam Daftar Umum Merek akan memperoleh perlindungan oleh negara dengan diberikannya suatu hak eksklusif. Dalam perlindungan tersebut pemilik merek akan mendapatkan kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan serta dihapuskan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa merek.⁵

Tujuan dari adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek semakin meningkat deras karena sudah banyak orang yang meniru merek lain. Apalagi saat ini bisnis perdagangan sudah bertambah maju dan jangkauan daerah penjualan menjadi semakin luas. Hal ini yang menyebabkan bahwa merek mempunyai kontribusi yang penting terhadap perusahaan untuk melakukan trik pemasaran suatu produk.

Tujuan dari adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek semakin meningkat deras karena sudah banyak orang yang meniru merek lain. Apalagi saat ini bisnis perdagangan sudah bertambah maju dan jangkauan daerah penjualan menjadi semakin luas.

³ Tri Suci Rahayu, 'PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)' (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008).

⁴ Belalia Jovie Assa, 'PENGATURAN PENYELESAIAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS' [2019] *Lex Privatum* 71,71.

⁵ Doni Heriyanto, 'PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK (Studi Kasus Merek Spesial Sambal "SS" Dalam Sengketa Passing Off)' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

Hal ini yang menyebabkan bahwa merek mempunyai kontribusi yang penting terhadap perusahaan untuk melakukan trik pemasaran suatu produk.⁶

Sengketa merek bisa mengganggu kegiatan perekonomian baik secara nasional ataupun universal. Sehingga diperlukannya suatu tindakan pengawasan ataupun metode penyelesaian sengketa. Untuk menyelesaikan suatu sengketa merek dagang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang merek. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa merek dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non litigasi.

Agar dapat tercapainya keadilan dan hal yang menguntungkan untuk pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dalam sengketa, alternatif penyelesaian sengketa (APS) dapat digunakan sebagai pilihan pertama dalam menyelesaikan sengketa. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa dapat berbentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui metode konsiliasi, negosiasi, penilaian ahli, atau konsultasi. Tidak hanya itu untuk menangani sengketa yang dilakukan di luar pengadilan bisa menggunakan jalur arbitrase.

Arbitrase yaitu salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek dagang dan cara penyelesaian melalui arbitrase dilakukan dengan melakukan perundingan yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan arbiter. Semua pihak yang bersengketa akan merencanakan dan mengambil segala macam keputusan bersama secara rasional.

Metode arbitrase banyak dipilih oleh pihak yang bersengketa karena mempunyai banyak kelebihan. Kelebihannya yaitu dari segi pengeluaran biayanya lebih terukur, proses penyelesaiannya cepat serta efisien dibandingkan melalui jalur litigasi, dan arbitrase mempunyai prinsip *win-win solution*, dimana putusan yang dihasilkan dapat memuaskan para pihak. Selain itu putusan arbitrase tidak dipublikasikan untuk umum karena mulai dari proses penyelesaiannya hingga adanya putusan bersifat rahasia.

Walaupun peraturan mengenai UU Merek dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek sudah banyak dilakukannya penyempurnaan, masih saja banyak terjadi pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia.⁷ Adapun beberapa hal yang menyebabkan pelanggaran merek masih banyak terjadi yaitu karena:⁸

- Lemahnya pengawasan terhadap peraturan Merek
- Kecenderungan masyarakat untuk bisa mempunyai barang bermerek tetapi dengan harga yang murah
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek
- Kondisi perekonomian yang menyebabkan masyarakat masih banyak membeli merek palsu dikarenakan harganya yang lebih murah
- Masih minimnya masyarakat untuk mencermati kualitas dari suatu produk

⁶ Chyntia Delvita Sari Hasibuan, 'PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS ONLINE (E-FILING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS' (Skripsi, Universitas Sumatera Utara 2018).

⁷ Haedah Faradz, 'PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK' [2008] Jurnal Dinamika Hukum 1,2.

⁸ Enny Mirfa, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR' [2016] Jurnal Hukum Samudra Keadilan 65,66.

Sehingga sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat pada jurnal ini yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang karena pelanggaran merek?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek dagang melalui arbitrase berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal reserch*) dimana penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan kepada suatu permasalahan hukum tertentu. Hal ini selaras pada karakter perspektif ilmu hukum. Adapun sumber pada penelitian yuridis normatif yaitu bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan *library research* atau pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku - buku dan jurnal yang terkait dengan penyelesaian sengketa merek dagang yang berhubungan dengan penulisan artikel jurnal ini.

PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Pelanggaran Merek

Merek ialah suatu bentuk karya yang diciptakan oleh seseorang dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bersumber pada Undang-Undang Merek Pasal 1 ayat (1), merek didefinisikan sebagai “tanda dari gambar, 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”.⁹

Merek dapat membatasi hak kewenangan seorang pemilik merek dengan kewenangan pihak lain yang tidak mempunyai hak atas suatu merek. Merek adalah ciri yang memberikan karakter terhadap suatu barang yang memiliki daya pembeda. Daya pembeda yaitu suatu kapabilitas yang dimiliki suatu perusahaan untuk membedakan hasil produksinya dengan perusahaan lain.¹⁰

Menurut Adrian Sutedi, “perlindungan merek merupakan salah satu wujud kepastian hukum yang dibutuhkan investor, baik dalam ataupun luar negeri”. Sesudah Indonesia menyetujui perjanjian mengenai pendirian Organisasi Perdagangan Dunia ataupun yang disebut dengan “*World Trade Organization*” untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia / Agreement Establishing the WTO, Indonesia melakukan penataan pada bermacam peraturan perundang-undangan yang terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Lahirnya UU 15/2001 mengenai merek membagikan paradigma baru di dunia usaha Indonesia. Merek sebagai salah satu faktor utama yang bisa menghubungkan antara pemilik usaha dengan orang banyak guna memasarkan keistimewaan produknya. Dengan

⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

¹⁰ Sulastrri, Satino and Yuliana Yuli W, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE)’ [2018] Jurnal Yuridis 160,165.

merek bisa menggambarkan kualitas tiap-tiap mereknya. Partisipasi bangsa Indonesia di masa globalisasi memunculkan tingkatan kompetisi dalam bisnis menjadi meningkat.¹¹

Ketika persaingan usaha diantara para pelaku usaha sudah kuat, akan menimbulkan bermacam-macam manipulasi demi menaklukkan pesaing dalam dunia bisnis, contohnya yaitu memakai merek orang lain dengan tidak ada persetujuan dari pemilik merek ataupun melakukan peniruan merek. Tentu saja dengan kejadian tersebut bisa mengakibatkan bencana bagi pemilik merek jika mutu yang dipasarkan tidak sesuai dengan yang asli. Selanjutnya dapat memicu keraguan di masyarakat.

Jika dikaji pada aspek hukum, perkara mengenai merek merupakan persoalan yang penting sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi pemilik merek serta perlindungan hukum untuk masyarakat supaya tidak terpedaya oleh merek lain. Perlindungan hukum tersebut bisa didapatkan dari adanya Undang-Undang Merek dan perkara mengenai merek dapat diantisipasi. Tentunya jika pemilik usaha ingin melindungi nama mereknya wajib melengkapi ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Merek dan peraturan lainnya mengenai merek. Tanpa disadari bahwa persoalan mengenai penyalahgunaan merek masih banyak terjadi di Indonesia.

Hukum merek di Indonesia menjalankan sistem *first-to-file* artinya merek yang didaftarkan pertama kali oleh pemilik usaha, dialah yang mempunyai hak dari suatu merek. Pendaftaran merek dapat dilaksanakan di Departemen Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sesudah itu merek tersebut akan tercatat di Daftar Umum Merek dan pemilik merek akan mendapatkan sertifikat seperti tanda bukti kepemilikan merek dagang.¹² Tidak hanya itu, pemilik merek akan menerima hak eksklusif serta perlindungan hukum. Apabila pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya dan jika suatu saat ada pihak lain yang mempergunakan nama merek yang sama maka pemilik merek tidak bisa memvalidasi bahwa merek tersebut adalah miliknya.

Selain memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, negara juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar bisa memperoleh keamanan, kenyamanan, serta terbukti untuk menerima merek yang asli dan tidak akan tertipu dengan merek tiruan. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek selama memiliki niat baik, maksudnya walaupun sudah memiliki sertifikat merek dan apabila pemiliknya ketahuan memegang niat jahat maka merek tersebut bisa dihapus ataupun dapat dilakukan pencabutan pada merek tercatat.

Berlandaskan pada sistem *first-to-file*, pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum secara preventif ataupun represif.¹³

1. Perlindungan hukum preventif

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran hukum terhadap merek. Sehingga,

¹¹ Yayuk Sugiarti, 'PERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK' [2016] Jurnal 'JENDELA HUKUM' 32,35.

¹² Lucky Setiawati, 'Perlindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia' (*hukumonline.com*, 2019)

<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar/>> accessed 28 April 2021.

¹³ Meli Hertati Gultom, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK' [2018] Jurnal Warta Dharmawangsa 1,7.

perlindungan ini tergantung bagi pemilik merek untuk segera melaksanakan pendaftaran merek supaya bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek berdasarkan perlindungan preventif ini yaitu pemerintah akan memberikan kesempatan untuk bisa mengajukan keberatan atas pelanggaran merek. Tujuan dari adanya perlindungan ini yaitu untuk menghindari berlangsungnya sengketa.¹⁴

Berdasarkan pada UU MIG (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis) menerangkan bahwa merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima jika sudah melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan UU Merek, baik yang bersifat formalitas ataupun substantif.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif artinya jika ada suatu permasalahan sengketa, pemilik sah atas suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum untuk dapat melakukan gugatan perdata ataupun mengajukan tuntutan pidana terhadap pihak yang meniru merek tersebut. Tujuannya yakni untuk menangani permasalahan sengketa.

Selain itu juga negara memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar terdapat pada UU Merek. Dijelaskan berlandaskan pada petunjuk dan informasi yang kuat, pihak yang dirugikan bisa memohon kepada Hakim Pengadilan Niaga agar mengeluarkan surat penetapan sementara berkenaan dengan:

- a. Mencegah masuknya barang yang terkait atas pelanggaran merek dagang. Ketetapan tersebut dirancang untuk melindungi pihak yang haknya telah dilanggar mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga berhak memberikan kewenangan sementara untuk menanggulangi terus terjadinya pelanggaran dan melarang barang yang diduga melanggar hak merek dagang memasuki rute perdagangan, termaktub impor.
- b. Menyimpan alat bukti yang berhubungan dengan pelanggaran merek dagang
Kondisi tersebut dilakukan demi menggagalkan pihak yang melanggar untuk melenyapkan buki-bukti. Pihak yang akan mengajukan permohonan penetapan sementara bisa membuatnya secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan ketentuan seperti berikut:
 - a. Menyertakan sertifikat merek dagang ataupun surat pencatatan perjanjian merek dagang
 - b. Menyertakan bukti kuat tanda awal pelanggaran merek dagang
 - c. Memberikan keterangan yang spesifik tentang berkas yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan bukti
 - d. Adanya kecemasan apabila ada pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan merek dapat dengan mudah kehilangan bukti
 - e. Jaminan dibayarkan dalam bentuk tunai ataupun jaminan bank, dan jumlahnya hendaklah sepadan dengan nilai barang atau jasa yang ditentukan dalam penetapan sementara.

¹⁴ Tommy Hendra Purwaka (ed), *PERLINDUNGAN MEREK* (Cetakan kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017).

Selain terdapatnya gugatan perdata pada perkara pelanggaran merek, menurut Taryana Soenandar, “hukum mengancam barangsiapa yang memberikan informasi/pernyataan bohong, baik secara lisan/tertulis maupun bentuk kebohongan yang lain sehingga mendapat izin dari Kantor Paten untuk mendaftarkan merek atau menyatakan dirinya sebagai pemilik dari merek atau nama perniagaan itu, atau menggunakan merek-merek tersebut”. Serupa pada penyelesaian sengketa paten, penyelesaian sengketa merek dagang diselesaikan dengan 2 metode yaitu non litigasi dan litigasi. Berdasarkan pasal 84 UU 15/2001 tentang Merek menjelaskan selain menyelesaikan sengketa melalui pengadilan niaga, kedua belah pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ataupun penyelesaian sengketa.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Sejalan dengan persaingan dunia usaha yang semakin ketat, perselisihan dapat terjadi di kalangan pengusaha. Padahal perselisihan yang terjadi antara para pengusaha dapat menyulitkan semua pihak. Maka dari itu, harus meminimalkan ataupun menghindari probabilitas terjadinya sengketa perdagangan, walaupun pengusaha tidak bisa menghindari sengketa karena berbagai faktor misalnya terdapat perselisihan atau kecurangan dari pihak lain ataupun menimbulkan konflik kepentingan. Perselisihan, kesalahpahaman dan sengketa tidak bisa ditunda sehingga wajib dituntaskan agar bisa menguntungkan seluruh pihak. Walaupun masing-masing pihak mempunyai metode tersendiri dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi dengan kemajuan dunia usaha yang secara global sudah mendalami macam-macam cara untuk menyelesaikan sengketa yang dapat memberikan keuntungan serta keamanan dan juga keadilan untuk semua pihak.¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam UU 15/2001 tentang Merek, bahwa peluang untuk menyelesaikan sengketa merek dapat dilakukan dengan dua metode, yang pertama dengan metode litigasi dan yang kedua dengan metode non litigasi. Adapun yang dimaksud dengan metode litigasi yaitu menyelesaikan sengketa dengan menempuh proses pengadilan baik secara pidana, perdata ataupun administrasi, sedangkan non litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa.

Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa terdapat di UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perihal yang dimaksud dengan arbitrase yaitu metode untuk menyelesaikan sengketa dengan berdasarkan suatu perjanjian tertulis di antara pihak bersengketa. Para pihak bisa membuat perjanjian tersebut diawal ataupun setelah terjadinya sengketa.

Arbitrase menjadi salah satu metode yang diterima oleh bidang industri dan bisnis dalam penyelesaian sengketa. Di dunia internasional, *World Intellectual Property Organization* mempunyai badan arbitrase bernama *WIPO Mediation & Arbitration Center* yang terletak di Jenewa, Swiss. Sedangkan lembaga arbitrase yang dimiliki oleh Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional ataupun disingkat “BANI” yang berada di wilayah Jakarta dan mempunyai kantor di kota lain di Indonesia. BANI adalah badan independen yang dapat

¹⁵ Anik Tri Haryani and Bambang Soekardjono, ‘ARBITRASE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HAK MEREK’ [2018] YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum 50,57.

menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, mediasi ataupun dengan jenis metode lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi.¹⁶

Upaya arbitrase dapat digunakan pada sengketa merek dagang salah satunya dikarenakan pada rumusan Pasal 5 UU Nomor 30 tahun 1999 yang pada intinya menerangkan bahwa suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase hanyalah pada sengketa perniagaan serta tentang hak yang berdasarkan hukum dikuasai seluruhnya bagi pihak yang ikut serta dalam sengketa. Perihal ini merek dagang merupakan salah satu sengketa yang bersangkutan dengan perniagaan/ perdagangan.¹⁷

Jika semua pihak mau menangani perselisihan sengketa dengan arbitrase, harus ada kesepakatan secara tertulis yang menerangkan bahwa arbitrase yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa merek dagang.

Para pengusaha cukup banyak menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, dikarenakan pada akhir proses perselisihannya diterapkan sistem "*win-win solutin*" yaitu dimana semua pihak saling diuntungkan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu juga mulai dari jalannya kesepakatan sampai dengan hasil akhir keputusannya itu mempunyai sifat rahasia, final, serta mengikat para pihak.

Sebelum dibahas mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, ada dua pilihan dalam penyelesaian sengketa merek tersebut. Semua pihak yang terlibat juga harus mencantumkan dalam perjanjiannya akan menyelesaikan secara lembaga arbitrase institusional ataupun secara ad hoc. Adapun yang dimaksud dengan lembaga arbitrase institusional dan Ad Hoc yaitu sebagai berikut:¹⁸

- Lembaga Arbitrase

Secara umum lembaga arbitrase institusional mempunyai teknik dan cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan sengketa. Arbiter yang akan bertugas menangani permasalahan kasusnya juga yang menentukan adalah dari lembaga arbitrase institusional. Lembaga arbitrase yang ada di Indonesia dan yang bisa menjadi pihak penghubung antara pihak yang bersengketa yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) serta BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).

- Ad Hoc

Arbitrase ad hoc bersifat sementara, maksudnya yaitu dapat terbentuk setelah sengketa berlangsung dan setelah itu akan berakhir setelah adanya putusan. Terkait arbiter yang akan bertugas, para pihak dapat memilih sendiri ataupun dapat memohon kepada pengadilan untuk menentukan arbiter yang akan memeriksa permasalahan sengketa yang sedang terjadi.

¹⁶ Dewi Sulistianingsih and Mumammad Shidqon Prabowo, 'PROBLEMATIK DAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA' [2019] Jurnal Ilmu Hukum QISTIE 166,170.

¹⁷ Ida Ayu Sri Dewi Kusuma and I Dewa Gede Dana Sugama, 'UPAYA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL.Pdf' [2020] E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 1,11.

¹⁸ adminbpl, 'Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase' (*Konsultan Hukum Indonesia, Jasa Pembuatan Kontrak Kerja Bisnis | BP Lawyers Corporate Law Firms di Jakarta*, 2017) <<https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-2/>> accessed 9 May 2021.

Pada umumnya, tata cara untuk menyelesaikan sengketa dengan lembaga arbitrase ataupun ad hoc tidak banyak berbeda. Untuk menangani penyelesaian sengketa dengan arbitrase ada tata cara yang dapat dilaksanakan yaitu:¹⁹

1. Permohonan Arbitrase

Para pihak yang bersengketa bisa membuat suatu permohonan untuk dapat memulai jalannya proses penyelesaian dengan arbitrase. Setelah itu pihak yang mengajukan permohonan dikenal dengan istilah "pemohon". Alasan terbentuknya permohonan ini yaitu terdapatnya klausul arbitrase yang dapat dibuat sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa.

Permohonan ini dibuat dan harus ada kesepakatan dari semua pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Sebelum berkas permohonan diserahkan, pemohon dapat memberitahu terlebih dahulu kepada termohon bahwa metode yang akan digunakan yaitu arbitrase. Termohon merupakan sebutan bagi pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa.

Kemudian permohonan tersebut akan dikirimkan ke pihak yang sudah disepakati untuk menjadi pihak ketiga, dapat berbentuk lembaga, contohnya BANI, BASYARNAS, lembaga arbitrase internasional ataupun tim arbitrase insidental yang sudah disetujui. Informasi yang dapat dimuat dalam permohonan tersebut antara lain data para pihak yang berselisih, poin permasalahan, tuntutan, langkah penyelesaian yang diinginkan, banyaknya arbiter, dan informasi lainnya.

Saat menyerahkan berkas permohonan ini harus juga dilengkapi dengan pembayaran biaya pendaftaran dan juga administrasi yang mencakup biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, arbiter dan juga sekretaris majelis.

Sesudah berkas permohonan diterima dan semua pembayaran telah lunas maka permohonan akan didaftarkan pada register BANI. Kemudian semua berkas akan ditinjau agar menentukan bahwa BANI bisa menyelesaikan perkara merek tersebut.

2. Penunjukkan Arbiter

Sesudah permohonan diterima oleh lembaga arbitrase, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penunjukkan arbiter. Arbiter merupakan orang yang telah disepakati oleh semua pihak bersengketa yang berperan sebagai perantara dan keputusan yang dibuat oleh arbiter akan diikuti semua pihak. Apabila arbiter yang ditetapkan 1 orang, maka semua pihak akan menyepakati siapa yang ingin ditetapkan dan apabila yang ditetapkan terdiri dari sejumlah orang, tiap-tiap pihak akan menetapkan secara berurutan sehingga terbentuk "majelis arbiter". Setelah itu akan disepakati 1 arbiter terakhir sehingga jumlah anggota majelis adalah ganjil.

Pada permasalahan sengketa merek, tidak hanya seorang ahli hukum saja yang dapat menjadi seorang arbiter, akan tetapi ahli dari bidang manapun terutama ahli di bidang yang menjadi permasalahan lebih mudah dituruti. Salah satu contohnya adalah ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁹ Danur Osda, 'Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase' (*Indonesiana.id*, 2019) <<https://www.indonesiana.id/read/116747/penyelesaian-sengketa-merek-dagang-melalui-arbitrase>> accessed 7 May 2021.

3. Tanggapan Termohon

Saat lembaga arbitrase menyampaikan bahwa permohonan dari para pihak sah dan bisa ditangani, maka pihak termohon perlu mengajukan tanggapannya. Jangka waktu dalam pengajuan tanggapan ini adalah 30 hari dan diberikan perpanjangan waktu tidak lebih dari empat belas hari. Tanggapan dari termohon ini adalah kewajiban pihak termohon. Di dalam tanggapan tersebut juga dicantumkan mengenai usulan arbiter dan jika tidak ada usulan dari arbiter, sehingga secara langsung dan sepenuhnya penunjukkan merupakan kebijakan dari ketua BANI.

4. Tuntutan Rekonvensi

Sesudah memberikan tanggapan dari tuntutan pemohon, pihak dari termohon bisa menyampaikan tuntutan balik atau dikenal "tuntutan rekonvensi". Tuntutan balik tidak hanya mempersoalkan perkara yang masih berjalan, melainkan bisa juga mengenai metode arbitrase yang dikehendaki. Dapat menjadi suatu kemungkinan bahwa proses rekonvensi ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian permasalahan.²⁰

5. Sidang Pemeriksaan

Langkah terakhir yaitu sidang pemeriksaan. Dalam sidang ini, arbiter/majelis yang sudah ditetapkan yang akan menjadi pemimpin sidang. Proses pemeriksaan ini bersifat tertutup dan hanya pihak bersengketa yang mengetahui jalannya persidangan. Saat proses pemeriksaan, arbiter bisa membuktikan bahwa proses sidang ini berlangsung dengan baik melalui putusan sela. Dengan jalannya sidang pemeriksaan ini akan menghasilkan suatu putusan arbitrase.

Proses penyelesaian secara arbitrase ini mempunyai sifat rahasia, sehingga jika ada pihak lain yang ingin bergabung harus ada persetujuan terlebih dahulu dari arbiter/majelis hakim. Keterlibatan pihak lain ini hendaklah mempunyai kepentingan yang terkait dengan sengketa. Selain itu, mengenai penggunaan bahasa asing dalam forum dapat dipertimbangkan oleh majelis jika ada dari para pihak ataupun arbiter asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sebagaimana tercantum pada Pasal 48 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa "jangka waktu maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari sejak tanggal majelis atau arbiter ditunjuk".²¹

Ada pula beberapa hal yang bisa menjadi faktor untuk arbiter ataupun majelis bisa memperpanjang proses pemeriksaan yaitu:

- Salah satu pihak membuat permintaan khusus;
- Disebabkan adanya putusan provisional ataupun putusan sela;
- Arbiter / Majelis menganggapnya perlu.

Menurut Pasal 57 UU 30/1999, putusan harus diumumkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Pada dasarnya semua pihak harus secara sukarela menjalankan putusan tersebut. Untuk menegakkan putusan arbitrase, oleh arbiter ataupun pihak kuasanya harus mendaftarkan dan menyerahkan salinan asli putusan arbitrase

²⁰ *ibid.*

²¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

nasional kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah keputusan dibuat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ditinjau dari aspek hukum, permasalahan merek merupakan salah satu persoalan yang penting. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum untuk pemilik sah atas suatu merek. Selain itu juga diperlukan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut supaya tidak terjerat dengan merek-merek tiruan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik terdaftar, pihak yang dirugikan bisa memohon kepada Hakim Pengadilan Niaga agar mengeluarkan surat penetapan sementara berkenaan dengan mencegah masuknya barang yang terkait dengan pelanggaran merek dagang dan menyimpan alat bukti yang berhubungan dengan pelanggaran merek dagang. Selain itu juga berlandaskan pada sistem *first-to-file*, ada dua perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh pemilik merek ialah perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa sehingga bertujuan untuk menghindari berlangsungnya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan kepada pemilik merek untuk bisa mengajukan gugatan ataupun tuntutan pidana sehingga dengan adanya perlindungan represif ini permasalahan sengketa merek dagang bisa diselesaikan dengan baik.
2. Penyelesaian sengketa merek dagang dengan metode arbitrase banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha karena lebih efektif jika dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya. Jika semua pihak mau menangani perselisihan sengketa dengan arbitrase, harus ada kesepakatan secara tertulis yang menerangkan bahwa arbitrase akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kesepakatan ini bisa dibuat sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Ada 5 tata cara yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa yaitu permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, tanggapan termohon, tuntutan rekonvensi dan yang terakhir yaitu sidang pemeriksaan.

Saran

1. Untuk para pengusaha ataupun pemilik dari suatu merek agar bisa segera mendaftarkan mereknya kepada DIRJEN HAKI DEPKUMHAM, sehingga jika terjadi suatu permasalahan sengketa bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
2. Untuk para pihak yang memiliki permasalahan sengketa merek hendaknya agar permasalahan sengketa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa khususnya melalui arbitrase karena proses penyelesaiannya lebih cepat dan dapat menguntungkan semua pihak, selain itu juga dapat mengurangi kemungkinan adanya permasalahan baru. Kemudian mulai dari awal proses hingga adanya putusan oleh arbiter dapat terjaga kerahasiannya dan hanya para pihak yang bersengketa yang mengetahuinya.

DAFTAR BACAAN

adminbpl, 'Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase' (*Konsultan Hukum Indonesia, Jasa Pembuatan Kontrak Kerja Bisnis | BP Lawyers Corporate Law Firms di Jakarta*, 2017) <<https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-2/>> accessed 9 May 2021

Assa BJ, 'PENGATURAN PENYELESAIAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS' [2019] *Lex Privatum* 71,71

Faradz H, 'PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK' [2008] *Jurnal Dinamika Hukum* 1,2

Gultom MH, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK' [2018] *Jurnal Warta Dharmawangsa* 1,7

Haryani AT and Soekardjono B, 'ARBITRASE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HAK MEREK' [2018] *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 50,57

Hasibuan CDS, 'PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS ONLINE (E-FILING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS' (Skripsi, Universitas Sumatera Utara 2018)

Hassanah H, 'PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN MELALUI ARBITRASE SECARA ELEKTRONIK (ARBITRASE ON LINE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA' [2010] *Jurnal Wawasan Hukum* 92,92

Heriyanto D, 'PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK (Studi Kasus Merek Spesial Sambal "SS" Dalam Sengketa Passing Off)' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017)

Kusuma IASD and Sugama IDGD, 'UPAYA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL.Pdf' [2020] *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 1,11

Mirfa E, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR' [2016] *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 65,66

Osda D, 'Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase' (*Indonesiana.id*, 2019) <<https://www.indonesiana.id/read/116747/penyelesaian-sengketa-merek-dagang-melalui-arbitrase>> accessed 7 May 2021

Purwaka TH (ed), *PERLINDUNGAN MEREK* (Cetakan kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017)

Rahayu TS, 'PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)' (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008)

Setiawati L, 'Perlindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia' (*hukumonline.com*, 2019) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar/>> accessed 28 April 2021

Sugiarti Y, 'PERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK' [2016] Jurnal 'JENDELA HUKUM' 32,35

Sulastri, Satino and W YY, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE)' [2018] Jurnal Yuridis 160,165

Sulistianingsih D and Prabowo MS, 'PROBLEMATIK DAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA' [2019] Jurnal Ilmu Hukum QISTIE 166,170

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA