

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI ARBITRASE DALAM
KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA**

Oleh:

**ANRIZ NAZARUDDIN HALIM
NPM. 110620070170**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan
Program Pendidikan Magister Program Studi Kenotariatan**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2011**

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI ARBITRASE DALAM
KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA**

Oleh:

**ANRIZ NAZARUDDIN HALIM
NPM. 110620070170**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan
Program Pendidikan Magister Program Studi Kenotariatan**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2011**

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI ARBITRASE DALAM KERANGKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA**

Oleh:

**ANRIZ NAZARUDDIN HALIM
NPM: 110620070170**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan
Program Pendidikan Magister Program Studi Kenotariatan
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Bandung, April 2011



**DR. Hj. RANTI FAUZA MAYANA, SH.
Ketua Tim Pembimbing**



**DR. Hj. EFA LAELA FAKHRIAH, SH., MH
Anggota Tim Pembimbing**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan adalah melalui pembangunan. Salah satu aspek pembangunan yang penting adalah pembangunan dibidang hukum dan ekonomi. Pembangunan di bidang hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat atau negara, karena ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum dan ketertiban ini pula yang merupakan syarat fundamental adanya suatu masyarakat yang teratur.¹

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan konsep negara hukum memberikan kewajiban kepada negara

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 2.

untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Tujuan kehidupan bernegara meliputi berbagai dimensi yang dilaksanakan dengan membuat rencana.²

Rencana pembangunan dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2005-2025. Arah Pembangunan hukum menurut RPJP Nasional 2005-2025 di atur dalam Bab IV huruf c lampiran RPJP yaitu :

“Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.”

Menurut Bab IV.1.3. lampiran RPJP menjabarkan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum tersebut mencakup :

1. Pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum.
2. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.195.

3. Penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM serta kesadaran hukum. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Di sisi lain, perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah.

Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat

memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan jaman.

Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukan kerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjang tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan

keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan.

Pemantapan lembaga peradilan sebagai implikasi satu atap dengan lembaga Mahkamah Agung secara terus-menerus melakukan pengembangan lembaga peradilan, peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada semua lingkungan peradilan, dukungan serta perbaikan sarana dan prasarana pada semua lingkungan peradilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Bab IV.1.2. lampiran RPJP menjelaskan bahwa dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global dilakukan dengan perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual (HKI), langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.

Pembangunan hukum dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi, menurut Bab IV.1.2. lampiran RPJP menyatakan bahwa:

“Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.”

Cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi yang diinginkan, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial.³ Pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi termasuk dalam agenda pembangunan yaitu mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak hanya menitikberatkan kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi, tetapi harus disertai pula dengan dengan pembangunan hukum.

Pembaharuan di bidang hukum sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi terutama sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan dalam rangka menimbulkan kepercayaan investor asing yang telah lebih dahulu memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena pembangunan ekonomi nasional dan turut serta dalam persaingan global akan menimbulkan ketimpangan bahkan akan menghambat tanpa dibarengi dengan pembaharuan dan penyesuaian di bidang hukum.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahunan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional,

³ Sri Redjeki Hartono, "Hukum Ekonomi Indonesia", Bayumedi Publishing, Malang, 2007, hlm.30-31.

Sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.⁴

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2005-2025, yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yang menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2004-2009 dibidang ekonomi yaitu terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembanguan yang berkelanjutan.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan

⁴ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994, hlm. 4.

kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdayasaing global.

Untuk mencapai hal-hal tersebut diatas sesuai dengan visi dan misi pembangunan, pembangunan hukum meliputi empat hal yaitu ⁵:

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik)
2. Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan lagi dan tidak cocok dengan sistem yang baru.

Pembangunan dibidang hukum salah satunya pembangunan dibidang hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek adalah salah satu bagian dari HKI, karena merek dalam dunia perdagangan merupakan unsur penting.

Era globalisasi khususnya ekonomi menuntut adanya perlindungan terhadap para pelaku usaha khususnya berkaitan dengan HKI, Indonesia apabila mau berperan dalam persaingan ekonomi global harus turut serta mematuhi ketentuan-ketentuan internasional dibadibang HKI ini, untuk menunjang hal tersebut harus dilakukan perubahan-perubahan sarana di

⁵ Sunaryati Hartono di dalam Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda-Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm.183

bidang hukum yang memadai yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Versi London tahun 1934
2. Tanggal 10 Mei 1967 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm tahun 1967 dengan Kepres Nomor 24 tahun 1979, dengan persyaratan tidak terikat kepada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1-12, bersamaan dengan itu juga diratifikasi konvensi pembentukan WIPO (*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*) dengan hal tersebut Indonesia merubah undang-undang dibidang merek, yang semula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan Dan Perniagaan dirubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
3. Ditandatanganinya hasil- hasil perundingan putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh Maroko, yang meriyetujui pembentukan perdagangan dunia (*agreement Establishing The World Trade Organization*), yang salah satu topiknya adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property rights including trade in Conterfeit Goods* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk perdagangan palsu/TRIPs), dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan

Pembentukan Perdagangan dunia, dan memeperbaharui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan pencabutan terhadap ketentuan Pasal 1-12 Konvensi Paris versi Stockholm.

Pentingnya suatu merek sama pentingnya dengan sebuah nama, sehingga terhadap suatu merek tidak tepat untuk mempergunakan ungkapan "what is name", tetapi yang tepat adalah ungkapan " what is a name" yang berarti bahwa terhadap suatu merek (nama) timbul pertanyaan apa yang terkandung di dalam suatu merek, karena pada dasarnya merek suatu perusahaan dagang atau jasa bukan hanya sekedar penggunaan tanda atau bahasa maupun perkataan sehari-hari yang dipahami oleh masyarakat, tetapi terkandung makna lain dari suatu produk atau jasa dari perusahaan pemilik nama (merek) tersebut.⁶ Merek selain merupakan rangkaian kata-kata juga bisa berupa tanda," *Context can inform a sign*"⁷, sehingga suatu tanda merek dapat membangkitkan ketanggapan (*trigger*) terhadap makna yang terkandung dibalik tanda tersebut.

Merek sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan

⁶ Mark Lender dalam *Trade Mark Reporter*, May-June, Nomor 3, hlm.302, Kolom 1 dan 2, Selasa 8 Juni 1993.

⁷ *Ibid*, hlm.305

lain⁸. Dengan demikian, maka suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang atau jasa yang merupakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya. Merek merupakan tanda pengenal dari suatu barang atau jasa yang akan menggambarkan suatu reputasi sewaktu ditawarkan kepada konsumen yang dapat memberikan jaminan nilai atau kualitas suatu barang atau jasa yang bersangkutan, sehingga dengan merek suatu perusahaan akan mudah mempromosikan produknya kepada masyarakat

Neg. Perlindungan hukum terhadap merek tidak dengan sendirinya memperoleh hak eksklusif, karena perlindungan terhadap merek bersifat *konstitutif*, maka pendaftaran merek merupakan syarat utama untuk memperoleh perlindungan. Merek baru mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan siapa pendaftar yang pertama akan memiliki hak lebih utama dari yang lainnya atas merek yang bersangkutan.

yang. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Terhadap pemilik merek mendapat perlindungan hukum, akan tetapi hak atas merek tidak

⁸ Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Citra .Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 45.

begitu saja berjalan mulus, karena memungkinkan adanya sengketa di bidang merek.

Sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Merek timbul akibat adanya penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding Merek, penolakan Permohonan perpanjangan pendaftaran merek oleh Dirjen HKI, penghapusan pendaftaran merek dan pembatalan pendaftaran merek.

Terhadap sengketa merek dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Sengketa merek salah satunya timbul akibat adanya penggunaan merek terdaftar milik orang pihak lain, sebagai contohnya sengketa merek antara produk "oreo" dan "rodeo", "Semen Tiga Roda" dan "Obat Nyamuk Tiga Roda" Produknya berbeda tapi mereknya sama memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga rodeo telah melakukan *passing off* (mendompleng ketenaran)

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 :

1. gugatan ganti rugi, dan/atau
2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

bermu Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Pengadilan Niaga dan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

lainny Ada dua forum dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya yaitu forum yang sifatnya damai (*non litigasi*) yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase dan Lembaga pengadilan (*litigasi*)⁹ dalam hal sengketa merek adalah pengadilan Niaga.

lemba Penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan Niaga diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud hanya dapat diajukan kasasi.

Direkt Mensikapi proses, prosedur dan hasil dari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum yang memiliki kelemahan seperti Keputusan yang tidak terduga, tidak ahli akan *substansi*, banyak butuh waktu, ganti rugi terbatas dan tidak ada kompromi sehingga polarisasi cenderung

⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, 2008, hlm 172.

bermusuhan¹⁰, maka pencarian dan pelebagaan model-model penyelesaian sengketa yang lain menjadi fenomena pada masyarakat pencari keadilan, lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya berkembang dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang merupakan suatu realita yang sedang berkembang dalam masyarakat internasional. Arbitrase lebih banyak digunakan dibanding bentuk penyelesaian lainnya. Selain lebih populer penggunaannya, kelemahan dan kelebihan dari proses lembaga arbitrase seperti *privacy*, forum dikontrol para pihak, dapat dieksekusi, cepat, ditangani oleh ahli dan dapat dipilih norma yang sesuai¹¹.

Perkara merek yang terdata di Dirjen HKI dalam kurun waktu 2000-2009 cukup banyak yang ditangani oleh lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.¹² PLAYBOY ENTERPRISES INC. Amerika Serikat, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, tentang Merek, mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran terhadap merek Play Boy No. 257.484 atas nama SURYANTO TANARA (Tergugat 1) dan Direktorat Merek (Tergugat II), melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara Rol 396/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST

Praktiknya jalur non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian lainnya masih sedikit digunakan. Ini terbukti misalnya dari data

¹⁰ *Ibid*, hlm 172.

¹¹ *Ibid*. hlm 172

¹² Insan Budi Maulana, *OpCit*, hal 167

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung, belum ada kasus sengketa merek yang diajukan untuk diselesaikan melalui BANI Bandung.

Karya tulis ini sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan hasil penelitian awal di perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran Bandung belum pernah diajukan sebagai bahan penelitian oleh pihak lain. Karya tulis ini murni ide, gagasan serta penelitian penulis sendiri, meskipun ada judul yang berkaitan dengan judul penulis, seperti dengan judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam WTO-TRIPs Dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya Di Indonesia" (Maryati Bachtiar, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran Bandung). Objek penelitiannya dititik beratkan pada merek terkenal sedangkan objek penelitian penulis pada merek pada umumnya dan pokok permasalahan serta cara pembahasannya berbeda, yaitu penulis lebih membahas penyelesaian sengketa dengan arbitrase sedangkan tesis tersebut membahas perlingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dengan melakukan penelitian yang berjudul : **"PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MELALUI ARBITRASE DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK JUNCTO-UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA"**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah penggunaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa merek dalam praktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Bagaimanakah kewenangan lembaga arbitrase dalam praktik untuk menyelesaikan sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan dan menetapkan penggunaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa merek dalam praktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Untuk mengetahui kewenangan lembaga arbitrase dalam praktik untuk menyelesaikan sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, memberikan bahan referensi di bidang akademis dan juga masukan bagi kepustakaan.

2. Secara praktis.

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kalangan pengusaha yang melakukan usahanya dengan menggunakan suatu merek tertentu, memberikan gambaran tentang arbitrase dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terutama pembuat peraturan perundang-undangan untuk membuat peraturan yang jelas sehingga menciptakan kepastian hukum dalam hal merek.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia menganut konsep Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945) dan konsep Negara Kesejahteraan, yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa :

“Negara memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan dan keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain Indonesia menganut paham kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua konsep Negara hukum dan Negara kesejahteraan mewarnai pembukaan, batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum perundang-undangan di Indonesia karenanya harus dijadikan pedoman dalam melakukan pembaharuan hukum nasional”.¹³

Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang mengindikasikan bahwa Indonesia adalah merupakan

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan”, Alumni, Bandung, 2002, hlm.189.

Negara Hukum yang menganut konsepsi *welfarestate*. Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, maka setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁴ Menurut konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah bertugas tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi ada beban kewajiban menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurszorg*) atau menyupayakan kesejahteraan sosial.¹⁵ Untuk itu kepada pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeienis*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.¹⁶

Kesejahteraan dan keadilan sosial yang dianut dalam konsep Negara Kesejahteraan, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memaksimalkan kesejahteraan sosial sehingga memperkecil dampak kegagalan pasar terhadap masyarakat yang disebabkan oleh apa yang disebutnya *moral hazard* dan penggunaan yang keliru terhadap sumber daya.¹⁷

Untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dilakukan dengan pembangunan dan diperlukan peranan hukum. Hukum menurut Mochtar

¹⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 194.

¹⁵*Ibid*, hlm. 138.

¹⁶*Ibid*, hlm. 241.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *"Hukum Persaingan Usaha"*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 33.

Kusumaatmadja merupakan sarana pembaharuan dalam masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara berencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras sehingga kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum,¹⁸ sehingga keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang suatu yang mutlak.¹⁹ Dengan demikian tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang sedang membangun adalah bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat²⁰.

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan adalah :²¹

1. Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan di pandang perlu.
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dalam Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf publishing, Yogyakarta, 1994, hlm. 4.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.* hlm. 13.

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban dan keadilan yang berjalan beriringan merupakan syarat untuk mendatangkan kemakmuran rakyat²².

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai dan dapat juga terjadi dalam bentuk pelanggaran hukum. Penegakan hukum bertujuan agar hukum yang di bentuk dapat menjadi suatu kenyataan. Unsur-unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²³

World Intellectual Property Organization (WIPO) membagi HKI ke dalam 2 katagori besar yaitu²⁴:

1. hak kekayaan industri, yang terdiri dari :
 - a. invensi-invensi
 - b. merek
 - c. indikasi geografis
2. hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan

²² Mochtar Kusumaatmajda, *Op.cit.*, hlm.3

²³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm.1

²⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.33

menurut ketentuan *TRIPs agreement* menentukan bahwa yang termasuk kedalam HKI adalah sebagai berikut:

1. hak cipta dan hak-hak yang berkaitan
2. merek
3. indikasi geografis
4. desain industri
5. paten
6. desain tata letak sirkuit terpadu
7. informasi rahasia dagang dan data test
8. varietas tanaman baru

merek merupakan bagian dari HKI, yang merupakan wujud dari karya intelektual, yaitu suatu karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia yang menjelma menjadi bentuk intelektual.²⁵

Merek merupakan wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan investasi, merek dengan *image*-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang penting dan merupakan jaminan kualitas produk barang atau jasa dalam iklim perdagangan bebas.

Pengertian merek menurut kamus besar bahasa Indonesia,²⁶ bahwa:

²⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekeayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.141

"merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi tanda pengenal untuk menyatakan nama."

Arti yang sama juga tentang merek juga menurut *The Golier international* ²⁶ bahwa: " *mark : sign, simbol or visual impression or a visible trace or impression on som ething.* (merek adalah tanda, lambang atau suatu cap yang dapat dilihat ataupun suatu cap pada suatu barang yang dapat dilihat)."

Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa :

"Merek adalah tanda yang berupa 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."

Merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain²⁸.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian diatas, maka suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang atau jasa yang merupakan

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pusata, edisi dua, Tahun 1999, hlm.649

²⁷ *The Golier international, Vol. Two. Dambury Connecticut.* hlm.799

²⁸ Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Intelektual baru untuk Indonesia*, Citra .aditya, bandung, 1997. hlm 45.

produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya. Merek merupakan tanda pengenal dari suatu barang atau jasa yang akan menggambarkan suatu reputasi sewaktu ditawarkan kepada konsumen yang dapat memberikan jaminan nilai atau kualitas suatu barang atau jasa yang bersangkutan, sehingga dengan merek suatu perusahaan akan mudah mempromosikan produknya kepada masyarakat.

Sehingga Jenis-jenis merek yang dikenal di dalam Undang-Undang Merek adalah sebagai berikut :

1. 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 sejenis lainnya.
 2. 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.
 3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
- Perlindungan terhadap merek bersifat *konstitutif*, maka pendaftaran merek merupakan syarat utama untuk memperoleh perlindungan. Merek baru

mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarkan seperti yang dimaksud menurut Pasal 3 Undang-Undang Merek bahwa :

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Sehingga dapat dikatakan siapa pendaftar yang pertama, akan memiliki hak lebih utama dari yang lainnya atas merek yang bersangkutan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Merek, merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang "Coca Cola" yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang tersebut seperti permen "Coca Cola Candy". Dalam contoh itu sudah terjadi

tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Yang

Undang-Undang Merek mengantisipasi hal tersebut, menurut Pasal 5 Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya..

Direktorat Jenderal akan menolak pendaftaran Merek apabila Merek tersebut :

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya dan barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan .

Merek yang sudah terdaftar dapat dihapuskan atau dibatalkan oleh pihak pihak sebagai berikut :

1. berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Merek Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal jika :

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Metek yang didaftar.

Alasan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a adalah karena adanya :

a. jaringan impor

b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara atau

c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang merek bahwa Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau

Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal Merek

3. Pembatalan berdasarkan Pasal 68 Undang-undang merek bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6. Undang-undang merek dan Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Pengadilan

3. Niaga

Ada dua forum dalam rangka penegakan hukum dengan menyelesaikan sengketa, yaitu melalui forum yang sifatnya damai (non litigasi) melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase. Ada juga melalui lembaga pengadilan (litigasi)²⁹ Pranata penyelesaian sengketa alternatif merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif adalah ³⁰:

1. Mediasi yaitu proses penyelesaian segnketa alternatif dimana pihak ketiga dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak

²⁹ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, 2008, hlm

³⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2

atau berwenang untuk memberikan suatu pendapat apalagi memutuskan.

2. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga diikut sertakan untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga adalah seorang yang secara professional sudah dapat dibuktikan kehandalannya
3. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan hakim swasta yang disebut arbiter yang berperan aktif seperti layaknya seorang hakim

Sejalan dengan konsep pembaharuan hukum sebagai penunjang pembangunan ekonomi, maka untuk memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global dilakukan dengan perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Sengketa di bidang merek mengatur penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga Pengadilan Niaga dan Non litigasi melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesain sengketa (ADR).

Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah mengatur bahwa:

"Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa."

Ekonomi global sangat menjaga dan menghargai masalah merek, sehingga apabila Indonesia mau ikut serta dalam persaingan global, maka pengaturan dan penegakan hukum dibidang merek sebagai bagian dari HKI harus ditegakan dan mengikuti ketentuan-ketentuan Internasional.

Salah satu perkembangan dalam perdagangan global adanya penyelesaian sengketa alternatif. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase) bahwa:

" Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi tonggak timbulnya kepastian hukum para pencari keadilan yang menghendaki dilakukan secara damai tanpa adanya gugat menggugat dan saling mengalahkan argumen pihak lain.³¹

Pemutusan sengketa melalui arbitrase dilakukan oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk

³¹ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm.173.

atau mentaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.³² Penyelesaian suatu sengketa perdata melalui arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Keberadaan lembaga arbitrase merupakan salah satu produk pembangunan hukum dalam rangka mencapai tujuan nasional dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional. Pembangunan hukum mengandung makna bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (modernisasi Hukum) dan bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memfungsikan hukum dalam masa pembangunan yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membangun.³³

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah merupakan produk hukum. Pada dasarnya

³² Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm.5

³³ Sapiro Rahardjo, *Hukum Dan Pembangunan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.

pembentukan undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang masalah yang hendak di atur dengan undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu diharapkan merupakan suatu pengaturan yang berlaku efektif,³⁴ Sehingga sesuai dengan perubahan yang terjadi serta dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase secara sistematis, faktual, dan akurat sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum.
2. Metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian yang ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau hukum lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase.
3. Tahap Penelitian
 - a. Penelitian Kepustakaan.
 - 1). Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Bina cipta, 1986, hlm, 14

- a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier antara lain surat kabar, majalah, makalah, kamus, dan internet berupa berita, tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara untuk mendukung data sekunder dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data melalui wawancara secara terarah atau lepas dengan pihak-pihak yang kompeten.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Dokumen

Penelitian terhadap dokumen-dokumen dan buku-buku yang erat kaitannya dengan permasalahan guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data primer dengan pihak terkait yaitu Bapak Jafar Sidik, dari BANI Bandung dan Bapak Profesor Priatna dari BANI Jakarta.

4. Analisis data

Menganalisis data dan menarik simpulan dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bandung, antara lain: Perpustakaan Pusat UNPAD, Fakultas Hukum UNPAD dan Perpustakaan Pusat UNPAR, BANI Bandung dan BANI Jakarta.

TINJAUAN TENTANG KEMERDEKAAN

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum

Keputusan Umum



BAB II

TINJAUAN TENTANG MEREK DAN ARBITRASE

A. Tinjauan Umum Merek

Modal *intellectual capital* akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya, bila dibandingkan dengan *physical capital*, yang sebelumnya menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia. *Intellectual capital* dapat bergerak dan bersirkulasi dengan tingkat kekerapan sangat tinggi dalam arus perputaran modal dunia, khususnya di negara-negara maju. Ketika kemajuan teknologi begitu pesat dan pasar terus bertransformasi dalam tataran global dalam bentuk "transnational", diperlukanlah perangkat hukum untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan investasi industri, budaya dan pasar. Dari sanalah, pada pertengahan tahun 1980-an, negara-negara yang tergabung dalam GATT/WTO bersepakat tentang aturan main IPR atau HAKI.

Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah *Agreement*

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs). Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling comprehensif, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT (khususnya tentang *national treatment* dan *most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang HKI, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*³⁴.

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang HKI, yaitu sebagai berikut³⁵:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Mer Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997);
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);

³⁴ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Haki*, 2007

³⁵ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. *Loc.cit*

5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

1. Merek Sebagai Bagian dari HKI

Merek adalah bagian dari HKI, yang termasuk dalam katagori hak kekayaan industri. Merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual, yaitu suatu karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immaterial.³⁶ Pengelompokan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan : Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.³⁷

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan "brand image"-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.

³⁶ Saidin, *Aspek Hukum HKI*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.141

³⁷ Bambang, Kesowo, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992, hlm. 7

Sebagai bagian dari HKI merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known marks*). Melalui perkembangan perdagangan antarnegara, yang dapat dikatakan maju sangat pesat, Indonesia "dibanjiri" merek-merek baru dari luar negeri. Tidak hanya *brand-brand* terkenal dari negara Eropa seperti Gucci, Prada, Mercedes Benz, dan Siemens yang masuk ke Indonesia, juga *brand* terkenal dari negara Asia tidak kalah bersaing untuk masuk. Sebut saja Giordano dari Hong Kong, Bread Talk dari Singapura, Jimmy Choo dari Malaysia, dan masih banyak lagi.³⁸

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfeit Goods*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 15 April 1994 (Undang-undang R.I No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

³⁸ Frans H Winarta, *Perlindungan Atas Merek Terkenal*, Suara Pembaruan 13 Maret 2008

Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris mengenai HKI dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the world Intellectual Property Organization*, Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek (*Trademark Law Treaty*) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997.

Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir dibidang hak cipta;
2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten);
dan
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Undang-Undang Merek menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang menggantikan sistem deklaratif (*first to use*) yang pertama kali dianut oleh Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 1961, siapa yang pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan. "*First to use*" adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan. Jadi bukan pendaftaranlah yang menciptakan suatu hak atas Merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas Merek³⁹.

Dugaan hukum tentang pemakai pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan Merek ini hanya dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang yang Mereknya telah terdaftar berdasarkan undang-

³⁹ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Op.cit*

undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama. Anggapan hukum seperti ini dalam prakteknya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah melahirkan banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Sistem yang dianut dalam Undang-Undang Merek yaitu Sistem *Konstitutif*, yaitu bahwa hak atas Merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jendral HKI yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal HKI (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jendral HKI yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia

industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

Secara etimologis istilah merek berasal dari bahasa belanda. Sedangkan dalam bahasa daerah jawa disebut ciri atau tenger, dalam kamus besar bahasa indonesia merek berarti "tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal ; cap (tanda) yang menjadi tanda pengenal untuk menyatakan nama. Pengertian merek menurut Pasal 1 undang-undang merek :

meng: "merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, atau angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa"

dapat: Sudargo gautama mengatakan bahwa perumusan pada konvensi paris, suatu trade mark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang, dari suatu perusahaan dengan barang-barang barang dari perusahaan lain. Henry Campbell Black Ma : *the sign, writing or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others appearing them in the compound, trade mark* ". Menurut beliau, pada mulanya merek disamakan dengan bentuk " silang " (*cross*) sebagai pengganti tandabagi seseorang yang tidak pandai menulis dalam pementan surat atau dokumen. Tetapi berarti pula sebagai " tanda "

(*token*)⁴⁰, Merek dapat berfungsi sebagai :

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi barang atau jasa dari salah satu produksi terhadap produksi lainnya.
- b. Sebagai alat promosi
- c. Sebagai jaminan atas mutu produk
- d. Penunjuk asal barang atau jasa.

Pasal 3 Undang-Undang Merek, menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah Hak Khusus yang diberikan negara kepada "Pemilik Merek Yang Terdaftar" dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan untuk masa jangka waktu tertentu. Selama masa jangka waktu tertentu, pemegang hak dapat memilikinya / melaksanakan sendiri haknya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan, baru setelah itu habis jangka waktu kepemilikan tersebut, hak yang dimiliki perseorangan akan berubah menjadi milik umum atau berfungsi sosial. merek sendiri merupakan bagian salah satu HKI, yang merupakan "hak milik" seseorang / beberapa orang secara bersama-sama bersifat mutlak, eksklusif serta mempunyai jangka waktu yang terbatas. Pasal 27 "Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama

⁴⁰ Sudargo gautama, Op.cit. hlm 56

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman”.

Merek menurut Undang-undang Merek dibedakan yaitu :

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (2)).
- b. 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 (pasal 1 ayat (3)).
- c. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat (4)).

Perusahaan sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka bahkan dapat 2 kali melebihi dari harga pendirian perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar seperti coca cola dan mcdonalds menghabiskan jutaan, untuk kampanye periklanan berkesinambungan dan menyeluruh, kegiatan sponsor dan promosi-promosi lainnya. Perusahaan ini mencegah pihak lain

menggunakan reputasi mereka untuk mempromosikan dan/atau menjual produk-produk milik mereka. Perusahaan-perusahaan lain mungkin menggunakan sebuah nama yang sama, logo atau citra yang di gunakan oleh sebuah perusahaan terkenal untuk menarik perhatian para konsumen. Dengan melakukan hal tersebut, mereka dapat " mencuri " para konsumen dari perusahaan yang memiliki reputasi. Hukum mereka mencegah hal seperti ini . perlindungan adalah sesuatu yang penting karena reputasi perusahaan, yang diwujudkan dalam merek, nama dan disain bagian luar dari suatu produk tertentu mungkin bernilai daripada kekayaan terwujud yang di miliki oleh sebuah perusahaan⁴¹.

Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Kebijakan keputusan yang melatarbelakangi perlindungan Merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan Merek telah menjadi perhatian di negara manapun didunia, Beberapa alasan mengapa HKI dilindungi menurut pemikiran diatas, yaitu⁴² :

1. Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif, sehingga kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya;
2. Suatu hasil karya bersifat terbuka, harus diurai maka perlu adanya imbalan (*royalty*) bagi investor/ kreator;

⁴¹ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Op.cit*

⁴² Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Jakarta, Akademika Presindo, 1989, cet 1, hal 17

3. Pemilik HKI rentan terhadap pelanggaran hukum.

Merek yang diatur dalam Undang-Undang merek menjelaskan bahwa Dalam hal jenis permasalahan yang terjadi dalam kepemilikan merek adalah sengketa pendaftaran, gugatan pembatalan, gugatan penggunaan HKI secara ilegal. Adapun prosedur penyelesaian sengketa maupun penanganan hukum terhadap pelanggaran merek dapat diselesaikan melalui pidana dan perdata baik melalui prosedur litigasi maupun non litigasi.

Pendaftaran Merek secara otomatis menimbulkan akibat hukum bagi pemilik merek, yaitu terlindungi haknya atas kepemilikan merek. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan atau saling klaim kepemilikan dengan pihak lain yang sama-sama menggunakan dan mendaftarkan merek yang sama. Untuk itu upaya yang bisa ditempuh oleh para pihak yang memiliki hak atas kepemilikan merek tersebut dapat melalui Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Perkara gugatan pembatalan Merek sendiri diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan substantif dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang

Tentang Merek :

- a. Pasal 4 : Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

- b. Pasal 5 : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Pasal 6 : mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

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, yaitu :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan Merek tersebut.

kesu: Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

yang: Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Selain penyelesaian gugatan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa⁴³.

dan: Gugatan pelanggaran atas hak merek antara lain :

1. en: Gugatan ganti rugi .

3. Pasal 76 (1) (a) Undang-Undang Merek, Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

⁴³ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Op.cit*

keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi. Sayangnya sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan ganti rugi. Hak mereka merupakan suatu hak kebendaan, oleh karena haknya bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Di dalam Pasal 76 tersebut disebutkan ada dua macam bentuk dari tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti rugi dan penghentian dari pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dan ganti rugi immaterial yakni berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.

2. *Interlocutory injunction*

Pasal 76 (1) (b) pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Seluruh gugatan ditunjukkan kepada Pengadilan Niaga.

3. Tuntutan pelanggaran atas hak merek secara pidana

Undang-undang merek menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek sebagai pelanggaran dan delik kejahatan. Delik pelanggaran secara jelas disebut dalam Pasal 94, yakni ;

"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 90,91,92 dan atau 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-(duaratus juta rupiah)".

Selain delik pelanggaran, selebihnya adalah delik kejahatan. Hal ini berarti bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana.

B. Tinjauan Umum Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek

Laporan akhir tahun 2009, *Harian Kompas*, menunjukkan jumlah masyarakat yang menilai penegakan hukum semakin meningkat pada tahun 2009, jika pada tahun 2008 jumlah responden yang menganggap bahwa penegakan hukum masih buruk adalah sekitar 39,2 %, pada tahun 2009 meningkat menjadi 45,1 % Sementara itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, khususnya Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, juga semakin meningkat, jika pada tahun 2008 tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada Mahkamah Agung diwakili oleh 29,1 % responden dan 27,4 % responden pada Kejaksaan Agung, pada tahun 2009 ketidakpercayaan itu meningkat

menjadi 55,2% responden kepada Mahkamah Agung dan 51,0% responden kepada Kejaksaan Agung⁴⁴.

Seiring dengan reformasi di lembaga-lembaga peradilan yang tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang ada, untuk memaksimalkan proses penyelesaian sengketa, maka dikembangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution / ADR*) yang merupakan pengembangan budaya dari masyarakat dalam upaya-upaya penyelesaian konflik, yang kemudian diatur tentang pengembangan kelembagaannya melalui landasan hukum yaitu Undang-Undang tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan masyarakat bisnis untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi (selanjutnya hanya disebut paradigma litigasi/PLG). Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa⁴⁵. Oleh karena itu, proses litigasi selalu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai

⁴⁴ Harian Kompas, 5 Desember 2009

⁴⁵ Selo Soemardjan, *Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Jakarta, UI, 1972. Hlm. 22.

pemenang (*a winner*) dan pihak lain sebagai yang kalah (*'a loser'*). Menurut definisi dari Black, "*Adversary system. The jurisprudential network of laws, rule and procedures characterized by opposing parties who contended against each other for a result favourable to themselves. In such system, the judge act an independent megistrate rather than prosecutor; distinguished from inquisitorial system*".⁴⁶

Pendekatan kedua, menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi (untuk selanjutnya hanya disebut paradigma non-litigasi atau PnLg). Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution*.⁴⁷ Penggunaan salah satu paradigma tersebut ditentukan oleh konsep tujuan penyelesaian sengketa yang tertanam di pikiran masyarakat, kompleksitas serta tajamnya status sosial yang terdapat dalam masyarakat, dan budaya atau nilai-nilai masyarakat.⁴⁸

Mekanisme penyelesaian dengan cara mediasi oleh Mahkamah Agung RI mencoba untuk diintegrasikan dengan proses formal beracara

⁴⁶ Lon L. Fuller, "Sistem Perlawanan", dalam Harold J. Berman, *Ceramah-Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat*, terjemahan Gregory Churchill, Jakarta, PT.Tatanusa, 1996, hlm. 27-37.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 131-132.

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Mencoba Memahami Pola Perilaku Pemakai Jalan Raya*," *Yuridika* No.8., 1988, hlm. 41.

melalui mekanisme penyelesaian perkara perdata dan niaga di Pengadilan, adapun landasan hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku sejak 11 September 2003 dan direvisi menjadi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berlaku sejak 31 Juli 2008, yang merupakan landasan dalam praktek beracara untuk mengefektifkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan mengutamakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. penyelesaian perkara pembatan merek melalui mekanisme *Alternatif Disputed Resolution (ADR)* di dalam lingkup Pengadilan dengan tujuan untuk memberikan alternatif kepada para pihak yang bersengketa agar sama-sama diuntungkan dan tidak terbebani biaya perkara yang terlalu banyak dibandingkan apabila menempuh jalur litigasi secara konvensional. Dengan Perma tersebut, Mahkamah Agung telah membuat kebijakan formulasi menuju terbentuknya hukum modern yang memberikan solusi kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan menempuh proses yang tidak bertele-tele serta dapat meningkatkan kepercayaan dunia peradilan.

Hal ini menunjukkan bahwa selain pengadilan, dapat saja dibentuk institusi alternatif penyelesaian sengketa untuk penyelesaian suatu perkara. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menjelaskan

bahwa Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri, Ayat (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan melalui pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lambat 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis, Ayat (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan salah satu orang atau lebih penasehat ahli atau seorang mediator (mediasi).

Pembentukan sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada awalnya didorong oleh Bank Dunia untuk mengupayakan agar para pengusaha memiliki alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata yang lebih cepat, sederhana dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih sistem hukum yang berlaku padanya. Agar pemahaman tentang "arbitrase" lebih jelas.

1. Definisi Arbitrase

Menurut Subekti, arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit yang bersama-

sama ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Priyatna Abdurrasyid, mendefinisikan arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang, dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa/ perselisihannya dengan pihak lain atau lebih, kepada satu orang (arbiter) atau lebih (majelis arbiter), ahli yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim/ peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai pada putusan final dan mengikat.

Menurut *Black's Law Dictionary*:

"Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation".

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjabarkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut definisi-definisi diatas, bahwa unsur-unsur penting dalam arbitrase itu antara lain:

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa.
- b. Kesepakatan yang dimaksud tertuang dalam bentuk tertulis, baik yang berupa klausula dalam surat perjanjian pokok atau surat perjanjian tersendiri.
- c. Pihak ketiga yang dimaksud ditunjuk oleh para pihak dan berwenang untuk memutus perkara.

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu⁴⁹:

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*); atau
- b. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Akta Kompromis*).

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

⁴⁹ Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Diakses 30 Agustus 2009

2. Sejarah Arbitrase

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtsreglement Bitengewesten* (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 *reglement of de rechtvordering*. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

3. Objek Arbitrase

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 ("UU Arbitrase") hanyalah sengketa di bidang

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.

4. Jenis-jenis Arbitrase

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (*ad-hoc*) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase *Ad-hoc* dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL *Arbitration Rules*. Pada umumnya arbitrase *ad-hoc* ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase *Ad-hoc* perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase⁵⁰.

⁵⁰ Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 27

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti *The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce* (ICC) di Paris, *The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri⁵¹.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut⁵²:

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".

Standar klausul arbitrase UNCITRAL (*United Nation Commission of International Trade Law*) adalah sebagai berikut⁵³:

"Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran

⁵¹ Gatot Soemartono, *Loc. Cit*

⁵² Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA). Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian,

, diakses 30 Agustus 2009

⁵³ *Ibid*

atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.”

Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kali adalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul⁵⁴.

5.1.4 Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah :

- a. kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ;
- b. keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari ;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya ;
- e. para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ;

⁵⁴ Ibid

- e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan arbitrase. Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia. Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah⁵⁵:

- a. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
- b. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
- c. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
- d. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu

⁵⁵ Budhy Budiman, *Op.cit*

putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.

6. Hubungan Arbitrase dan Pengadilan

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya⁵⁶. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU Arbitrase antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan otentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU Arbitrase. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera

⁵⁶ Budhy Budiman, *Ibid*

pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

Note: Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun⁵⁷.

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada

⁵⁷ Budhy Budiman, *Ibid*

5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi.

BAB III

PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

A. Sengketa-Sengketa Merek Dalam Praktik Dan Penyelesaian Sengketa

Sejak 2000 cukup banyak perkara perdata di bidang merek yang terjadi pada lembaga peradilan di Indonesia. Perkara merek yang terdata di Dirjen HKI dalam kurun waktu 2000-2009, pada tahun 2000 tercatat 253 perkara, pada tahun 2001 sebanyak 293 perkara (jumlah perkara terbanyak), pada tahun 2002 tercatat sebanyak 266 perkara, tahun 2003 sebanyak 137 perkara, tahun 2004 sebanyak 95 perkara, tahun 2005 sebanyak 79 perkara, tahun 2006 sebanyak 79 perkara dan tahun 2007 sebanyak 50 perkara, 2008 57 perkara dan 2009 103 perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.⁵⁷

Pendaftaran Merek secara otomatis menimbulkan akibat hukum bagi pemilik merek, yaitu terlindungi haknya atas kepemilikan merek. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan atau saling klaim kepemilikan dengan pihak lain yang sama-sama menggunakan dan mendaftarkan merek yang sama. Untuk itu upaya yang bisa ditempuh oleh para pihak yang memiliki hak atas kepemilikan merek tersebut dapat melalui Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Salah satu

⁵⁷ Insan Budi Maulana, *OpCit*, hal 167

contohnya adalah Pembatalan Merek "KATOM", yang terdaftar dalam Sertifikat Merek No. 000051457 dan Sertifikat Merek No. 000051456, antara Pengugat PT Garuda Putra Putri Jaya melawan Hadi Sutiyono, yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Semarang tahun 2007⁵⁸

Merek DUNKIN' DONUTS milik DUNKIN' DONUTS INC., USA, telah terdaftar di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia Merek DUNKIN' DONUTS, antara lain terdaftar untuk jenis-jenis jasa restoran (kelas 42), dan untuk produk-produk makanan (kelas 30).

Kalau kita memperhatikan gambar dari restoran DONATS' DONUTS, maka kita akan melihat adanya bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut.

Bentuk pelanggaran :

1. Adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf dan kombinasi warna (pink dan oranye) antara merek DONAT's DONUTS yang dipergunakan sebagai mana restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN' DONUTS.
2. Merek DONATS' DONUTS yang memiliki persamaan dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek DUNKIN' DONUTS, ternyata juga digunakan pada kotak kemasan makanan, dan minuman.

⁵⁸ Buku Register Perkara Pengadilan Niaga Semarang, Tahun 2007

3. Penggunaan merek DONATS' DONUTS yang dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna memiliki kesamaan dengan merek DUNKIN' DONUTS, dapat menimbulkan kekacauan tentang asal usul barang dan dapat berpengaruh terhadap nama baik DUNKIN' DONUTS INC. selaku pemilik merek yang sah;

Persoalan ini diselesaikan diluar pengadilan, dan setelah mendapat surat peringatan dari Kuasa Hukum DUNKIN' DONUTS INC, pemilik restoran Donats Donuts, melakukan perubahan-perubahan atas bentuk tulisan dan kombinasi warna pada kotak kemasan makanan dan minuman, juga pada nama restorannya⁵⁹.

Dart Industries Inc., Amerika Serikat adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga, di antaranya yaitu ember, panci, toples dan botol, sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur dari plastik untuk menyiapkan, menyajikan dan menyimpan bahan makanan, gelas-gelas minum, tempayan, tempat menyimpan bumbu, wadah-wadah untuk lemari es dan tutup daripadanya, wadah-wadah untuk roti dan biji-bijian dan tutup daripadanya, piring-piring dan tempat untuk menyajikan makanan, cangkir-cangkir, piring-piring buah-buahan dan tempat-tempat tanaman untuk tanaman rumah dan main-mainan

⁵⁹ Pelanggaran Dan Dampak Merek Terhadap Perkembangan Usaha, *Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Op.cit.*

untuk anak-anak dengan berbagai jenis desain yang terbuat dari plastik yang bermutu tinggi. Merek TUPPERWARE sudah terdaftar di Indonesia dibawah no. pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 untuk jenis-jenis barang seperti tersebut diatas, sedangkan merek TULIPWARE baru mengajukan permintaan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal HKI. Produk produk rumah tangga yang diproduksi oleh DART INDUSTRIES INC. telah dipasarkan di lebih dari 70 negara dengan memakai merek TUPPERWARE. TUPPERWARE juga telah dipasarkan di luas di Indonesia melalui Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi, yakni PT. IMAWI BENJAYA.

PT. IMAWI BENJAYA selaku Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi produk TUPPERWARE di Indonesia, menemukan produk-produk dengan menggunakan desain-desain yang sama dengan disain-disain produk-produk TUPPERWARE yang menggunakan merek TULIPWARE yang diproduksi oleh CV. CLASSIC ANUGRAH SEJATI yang berlokasi di Bandung. Bentuk Pelanggaran didapat dengan membandingkan antara produk-produk yang menggunakan merek TUPPERWARE dan produk-produk dengan merek TULIPWARE, maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk TULIPWARE, sebagai berikut :

1. Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek TULIPWARE dengan TUPPERWARE untuk produk-produk yang sejenis

2. Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya. Keberadaan produk-produk sejenis yang menggunakan merek TUPPERWARE dan TULIPWARE membingungkan dan mencaukan konsumen mengenai asal-usul barang.
3. Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Direktorat Jenderal HKI.

DART INDUSTRIES INC. selaku pemilik merek telah memasang iklan pengumuman di beberapa surat kabar, untuk mengingatkan kepada konsumen tentang telah beredarnya produk-produk TULIPWARE, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk TUPPERWARE⁶⁰.

PLAYBOY ENTERPRISES INC. Amerika Serikat, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, tentang Merek, mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran terhadap merek Play Boy No. 257.484 atas nama SURYANTO TANARA (Tergugat 1) dan Direktorat Merek

⁶⁰ Pelanggaran Dan Dampak Merek Terhadap Perkembangan Usaha, *Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Ibid*

(Tergugat II), melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara Rol 396/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST

Duduk perkara adalah sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pemilik dan pemakai merek PLAYBOY untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 14 (arloji, perhiasan-perhiasan dsb) dan kelas barang 25 (pakaian-pakaian);
2. Merek PLAYBOY milik Penggugat adalah merek terkenal dibanyak negara di dunia untuk berbagai jenis barang.
3. Merek PLAYBOY milik Penggugat untuk kelas barang 14 dan 25 belum terdaftar di Indonesia;
4. Bahwa pendaftaran merek PLAYBOY untuk kelas barang 14 dan 25 ditolak oleh Direktorat Merek, karena dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar lebih dahulu merek PLAY BOY No. 257484 atas nama Tergugat I (Sdr. SURYANTO TANARA), untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 14 dan 25
5. Bahwa terdapat persamaan pada keseluruhannya antara merek PLAYBOY No. 257.484 milik Tergugat I, dengan merek terkenal PLAYBOY milik Penggugat. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Merek, maka Kantor Merek seharusnya sejak semula menolak pendaftaran merek PLAY BOY No. 257 484, karena memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal PLAYBOY.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

- Mengabulkan tuntutan PLAYBOY ENTERPRISES INC.,
- Menyatakan bahwa PLAYBOY adalah merek terkenal baik di Indonesia maupun diberbagai negara lainnya di dunia;
- Membatalkan Pendaftaran merek PLAY BOY No. 257.484 atas nama SURYANTO TANARA dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk mencoret merek PLAY BOY dari Daftar Umum Merek;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Agustus 1998, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Direktorat Merek telah melakukan pencoretan pendaftaran merek PLAY BOY No. 257484 dari Daftar Umum Merek⁶¹.

B. Penggunaan Arbitrase Untuk Menyelesaikan Sengketa Merek Dalam Praktik.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis

⁶¹ Pelanggaran Dan Dampak Merek Terhadap Perkembangan Usaha, *Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Ibid*

untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat.

Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, HKI, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.⁶²

Undang-Undang Merek telah menegaskan kewenangan dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa merek, dengan menggunakan forum arbitrase

⁶² http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html

yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia dikenal adanya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), akan tetapi dalam praktik penyelesaian sengketa merek muncul ide pembentukan Badan Arbitrase dan Mediasi HKI (BAM HKI).

Ide pembentukan Badan Arbitrase dan Mediasi HKI (BAM HKI) mendapat sambutan positif dari pemerintah dan praktisi HKI. Pembentukan badan itu dinilai bisa memberi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik ketimbang pengadilan. Seperti halnya badan arbitrase lain, kelebihan BAM HKI ini diharapkan bisa menyelesaikan perkara lebih cepat lantaran putusannya bersifat final dan mengikat.

Alasan ide ini muncul antara lain⁶³ :

“Capek berperkara di pengadilan. Kadang-kadang (putusannya) tidak bisa dijadikan landasan, tak jarang putusan hakim bertentangan satu sama lain, meski posisi kasusnya sama. Kalau begitu, yang bisa dijadikan patokan yang mana? Itu menunjukkan hukum belum berjalan dengan baik.”

Pembentukan badan arbitrase HKI, penyelesaian sengketa bisa dituntaskan dengan biaya cepat dan murah. Ditambah lagi arbiter yang dipilih nantinya merupakan profesional sehingga diharapkan bisa menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak⁶⁴.

⁶³ Ali Imron, praktisi HKI, Pengacara dari Pasific Patent dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c05244b2baae/pro-kontra-pembentukan-arbitrase-dan-mediasi-hki> 01 Juni 2010

⁶⁴ Ibid

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar pun mendukung pembentukan badan yang digagas oleh sembilan orang praktisi HKI ini. Menurut Patrialis, penyelesaian ke pengadilan prosesnya panjang dan lama sehingga merugikan para pihak. Sementara, sengketa HKI membutuhkan penyelesaian yang cepat. Arbitrase sangat bagus sebagai jalan pintas⁶⁵.

Dirjen HKI, Andi Noorsaman Someng mendukung pembentukan badan arbitrase ini yang menyatakan bahwa HKI itu hak privat, lebih baik kalau diselesaikan secara perdamaian, tak usah ke pengadilan. Cukup panjang dan biayanya mahal⁶⁶.

Fakta-fakta itulah yang mendorong penggagas membentuk badan arbitrase HKI. Mereka adalah mantan Dirjen HKI Zen Umar Purba, mantan Direktur Kerja Sama Ditjen HKI Ansori Sinungan, para praktisi Insan Budi Maulana, Cita Citra Winda, Elisabeth gunawan Suryomurcito, Justisiari P Kusumah, dan Widia Buenastuti (Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan). Pertengahan April 2010 lalu, kesembilan penggagas bersama 15 asosiasi pengusaha menandatangani deklarasi pembentukan badan arbitrase. Asosiasi itu antara lain Yayasan Karya Cipta Indonesia, Asosiasi Franchise, Kamar Dagang Australia dan Kamar Dagang Eropa.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) – yang notabene bisa menyelesaikan sengketa HKI – jumlah penanganan perkara HKI sedikit

⁶⁵ Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM dalam, Ibid

⁶⁶ Andi Noorsaman Someng, Dirjen HKI dalam Ibid

jumlahnya. Melihat hal itu badan arbitrase HKI tidak bertujuan untuk menangani perkara sebanyak-banyaknya hanya bertujuan untuk membantu penegakan hukum. Bukan atas dasar banyak sengketa. 'laku tidaknya' badan arbitrase ini belum bisa dibuktikan sekarang, belum bisa memastikan bahwa apakah memang orang tidak butuh, nyatanya BANI sudah ada tapi tidak ada yang menggunakan BANI, Atau karena tidak ada lembaga khususnya⁶⁷.

Hal senada di ungkapkan Priatna Abdurrassid, salah satu hakim BANI yang menyebutkan bahwa BANI masih belum populer untuk menangani kasus-kasus sengketa merek⁶⁸. Di tengah sambutan positif, ada pula yang menyambut negatif rencana pembentukan arbitrase ini. Thurman Panggabean salah satunya. Praktisi HKI itu menilai saat ini badan tersebut belum diperlukan. Peralnya, perkara yang dibawa ke arbitrase adalah perkara yang didasari atas perjanjian. Dalam HKI biasanya berupa perjanjian lisensi. Sementara, saat ini perkara yang timbul adalah gugatan pembatalan atau penghapusan merek/hak cipta⁶⁹.

Putusan Arbitrase dalam pelaksanaannya tidak mudak mudah, sebagai contoh⁷⁰:

⁶⁷ Zen Umar Purba, mantan Dirjen HKI, dalam Ibid.

⁶⁸ Priatna Abdurrassid, wawancara tanggal 5 November 2010.

⁶⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c05244b2baae/pro-kontra-pembentukan-arbitrase-dan-mediiasi-hki> 01 Juni 2010

⁷⁰ Hadi Suprpto, Astro akan banding atas putusan PN Jakarta Selatan yang bertentangan dengan arbitrase, dalam *VIVAnews*, Kamis 14 Mei 2009.

Perusahaan asal Malaysia, Astro All Asia Networks Plc, akhirnya memenangkan gugatan PT Ayunda Prima Mitra (Lippo Group) atas kasus penghentian tayangan televisi berbayar, Astro, di Indonesia. Putusan itu dikeluarkan Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) pada 12 Mei lalu. Dalam keterangan tertulis yang diterima *VIVAnews*, Kamis 14 Mei 2009, Astro menyatakan Ayunda telah gagal menyelesaikan rencana kerja sama antara Astro dengan Lippo Group dalam PT Direct Vision. Karena itu, Astro menggunakan haknya dengan mendaftarkan masalah itu ke persidangan arbitrase.

Dari persidangan awal yang berlangsung 20 - 24 April 2009, pengadilan arbitrase telah mendengar pendapat dari kedua belah pihak, Ayunda dan Astro. Dalam putusannya itu, pengadilan arbitrase menyatakan menolak Ayunda yang menentang pengadilan arbitrase atas kasus tersebut. Selain itu, pengadilan arbitrase juga memutuskan memerintahkan kepada Ayunda menghentikan gugatan terhadap Astro beserta anak usahanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Serta melarang Ayunda melakukan gugatan hukum apapun terhadap Astro. Astro juga menyampaikan terkait gugatan perdata yang diajukan Ayunda terhadap Astro dan perusahaan lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri pada 13 Mei 2009, menolak permohonan Astro yang menyatakan pengadilan di Indonesia tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk mengadili masalah ini. Astro menyatakan akan melakukan banding atas putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena bertentangan dengan putusan pengadilan arbitrase internasional⁷¹.

Kuasa hukum kelompok Astro, Todung Mulya Lubis, menegaskan dari keterangan Hwang kasus bisnis antara PT Ayunda Prima Mitra dengan kelompok Astro lebih berhak disidangkan di pengadilan arbitrase internasional singapura. Hal senada diungkapkan kuasa hukum kelompok Astro lainnya, Prawidha Murti. Prawidha menegaskan Pengadilan Negeri harus menolak kasus gugatan Ayunda Prima Mitra terhadap kelompok Astro. "Klausal perjanjian arbitrase antara Ayunda Prima Mitra dengan kelompok Astro sampai saat ini belum dicabut. Artinya, pengadilan arbitrase lebih berwenang menyelesaikan kasus ini, jika kasus sudah disidangkan di pengadilan arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak perlu menyidangkan kasus serupa di Indonesia⁷².

⁷¹ <http://bisnis.vivanews.com>

⁷² Todung Mulya Lubis, dalam Ibid

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

A. Pengertian Arbitrase Arbitrase adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut hak atau suatu bentuk yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik. Artinya adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut hak atau suatu bentuk yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik.



BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

A. Penggunaan Lembaga Arbitrase Untuk Menyelesaikan Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2001

Sistem perlindungan yang diberikan terhadap hak atas suatu merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek adalah sistem konstitutif. Artinya adalah perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem ini dikenal juga dengan istilah "*first to file system*", yang artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftar lebih dulu. Untuk Pemohon sesudahnya yang mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Kebalikan dari sistem konstitutif adalah sistem deklaratif dimana atas perlindungan hak atas merek diberikan atas dasar pemakaian pertama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Beberapa negara masih menganut sistem ini, meskipun sebenarnya kurang menjamin kepastian hukum. Seringkali dalam kasus di Pengadilan, ditemukan kesulitan untuk menentukan siapa sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) karena sulitnya membuktikan siapa pemakai pertama. Oleh karena itu sering menimbulkan ketidak pastian hukum pada para pemilik merek yang berhak.

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek, menyatakan bahwa 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 gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud

agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Hukum acara dalam perkara gugatan HKI di Pengadilan Niaga secara umum adalah sebagai berikut:

1. gugatan pembatalan pendaftaran HKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat;
2. dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
3. panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terimatertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4. panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan;
5. dalam waktu paling lama tiga hari terhitung mulai tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang; sedangkan untuk perkara paten, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan;

6. pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan;
7. sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
8. putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan pendaftaran dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedang gugatan di bidang paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan;
9. putusan atas gugatan pembatalan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, kecuali dalam sengketa paten;
10. putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan pembatalan diucapkan;
11. terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi;
dan

12. khusus mengenai paten, kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat.

UU HKI tersebut terlihat perubahan hukum acara menjadi prosedur yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu yang lama dibanding proses pengadilan umum. Prosedur banding dihilangkan. Upaya hukum yang diperbolehkan hanya kasasi, dan ada kerangka waktu (*time frame*) terhadap prosedur putusan perkara. Yang menarik, perubahan ini juga dibarengi pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur perdata biasa, maupun prosedur Pengadilan Niaga pada proses kepailitan. UU HKI mempreskripsikan suatu prosedur beracara sendiri, tanpa mengatur prosedur untuk merujuk kembali pada Hukum Acara Perdata biasa. Hal ini tentu dapat menimbulkan kesulitan, terutama apabila ternyata UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam praktik persidangan.

Pasal 78 Undang-Undang Merek juga memberikan hak kepada HKI untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, HKI atas permohonan pemilik merek selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Pasal 78 Undang-Undang Merek ini menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Adapun tindakan untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dengan menggunakan tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Merek).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, HKIm Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 85 Undang-Undang Merek.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan, jika HKIm Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara HKIm Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Dan bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan, sedangkan bila penetapan sementara

dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Pasal 84 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 Undang-undang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka⁷².

Lembaga arbitrase adalah pilihan hukum, sehingga menghilangkan kewenangan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan umum. Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa

⁷² Gatot Soemartono, Op.cit. hlm.4

pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*⁷³. Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya. Seperti dalam kasus berikut *Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT)* melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000⁷⁴.

Kasus diatas adalah salah satu contoh dimana pengadilan menentang

⁷³ Soemartono, Op.Cit., hlm.70-71

⁷⁴ Ibid. hlm.73.

lembaga arbitrase. Sebelumnya telah jelas bahwa pengadilan tidak boleh mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepanitera pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

Di Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) – yang notabene bisa menyelesaikan sengketa HKI – jumlah penanganan perkara HKI sedikit jumlahnya, Priatna Abdurrassid, salah satu HKIm BANI yang menyebutkan bahwa BANI masih belum populer untuk menangani kasus-kasus sengketa merek Atau karena tidak ada lembaga khususnya seperti arbitrase HKI.⁷⁵

Perkara yang dibawa ke arbitrase adalah perkara yang didasari atas perjanjian. Dalam HKI biasanya berupa perjanjian lisensi. Sementara, saat ini perkara yang timbul adalah gugatan pembatalan atau penghapusan merek/hak cipta.

Tindakan pemilihan forum arbitrase selain pengadilan (*choice of forum*) dilakukan oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa telah sejak awal diperjanjikan oleh para pihak di dalam kontrak yang mereka sepakati, itu artinya mereka menyepakati klausula pemilihan forum dalam suatu pasal perjanjian.

Dengan demikian pemanfaatan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa merek belum banyak digunakan, hal ini karena beberapa alasan seperti :

1. kasus-kasus sengketa merek kebanyakan sengketa penggunaan merek oleh pihak lain, sehingga langkah yang ditempuh adalah gugatan pembatalan atau penghapusan merek.

⁷⁵ Priatna Abdurrassid, wawancara tanggal 5 November 2010.

2. Kewenangan lembaga arbitrase adalah muncul dari perjanjian, sehingga penggunaan lembaga arbitrase hanya terbatas kepada penyelesaian perkara merek yang menyangkut perjanjian seperti sengketa akibat perjanjian lisensi merek.

B. Kewenangan Lembaga Arbitrase Dalam Praktik Untuk Menyelesaikan Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Pasal 84 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*), dilatarbelakangi masih banyaknya ditemukan berbagai kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan (litigasi), seperti:

1. Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan (*advocacy*);

2. Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, sehingga mendorong para pihak untuk melakukan penyelidikan terhadap kelemahan-kelemahan pihak lainnya;
3. Proses litigasi memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang mahal;
4. HKI seringkali bertindak tidak netral dan kurang mengikutiperkembangan ilmu pengetahuan yang mendasari penyelesaian suatu masalah hukum baru⁷⁶.

Usaha-usaha untuk menemukan bentuk penyelesaian sengketa alternatif terjadi pada saat Warren Burger (mantan *Chief Justice*) diundang pada suatu konferensi yaitu *Roscoe Pound Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice (Pound Conference)* di Saint Paul, Minnesota. Para akademisi, pengamat hukum, serta pengacara yang menaruh perhatian pada masalah sengketa/konflik berkumpul bersama pada konferensi tersebut. Beberapa makalah yang disampaikan pada saat konferensi, akhirnya disusun menjadi suatu pengertian dasar (*basic understanding*) tentang penyelesaian sengketa saat itu⁷⁷.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa bagi dunia peradilan, kehadiran arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di

⁷⁶ Imamulhadi, *Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan secara Elektronik*, artikel dalam *Cyberlaw Suatu Pengantar*, ELIPS Project, Jakarta, 2001, hlm. 80

⁷⁷ Nolan-Haley, Jacqueline M, (1992), *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA 1992, hlm. 4-4

luar proses pengadilan adalah merupakan komponen penting dalam penegakkan hukum. Berkembangnya praktek arbitrase, mediasi dan lain-lain cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan mengurangi jumlah perkara di pengadilan, yang pada gilirannya sudah barang tentu akan mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan dan pada akhirnya akan berimbas pula pada efektifitas kerja Majelis HKIm dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara, karena dengan sedikit perkara Majelis HKIm akan lebih konsentrasi dalam menghadapi perkara dipengadilan.

Secara umum arbiter tidak ada bedanya dengan seorang pengacara atau seorang ahli hukum lainnya, Arbiter wajib memberi putusan tentang semua masalah yang diajukan kepadanya, baik itu berupa persoalan hukum maupun persoalan fakta namun jika kasus tersebut mengandung *elusidasi* dari prinsip-prinsip hukum yang sulit, akan lebih baik menunjuk seorang ahli hukum Arbiter non-hukum lebih baik ditunjuk untuk kasus-kasus khusus dalam profesi atau bidang pekerjaan mereka sendiri dan terutama menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai fakta di bidang pengetahuan mereka.

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diundangkan sebagai pengaturan bagi masyarakat dan para arbiter yang menghadapi masalah penyelesaian sengketa secara damai. Pada setiap tahap dalam proses persidangan, seorang arbiter boleh menyatakan bahwa

setiap masalah hukum yang dihadapinya selama persidangan, atau mengenai suatu putusan, baik itu bersifat sementara maupun final diatur oleh suatu perangkat pengaturan yang disepakati bersama selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Para pihak di persidangan mempunyai hak untuk meminta arbiter menyatakan pendapatnya atau memberikan putusan sela dan arbiter dilarang untuk menolak (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Arbiter memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya terjadi suatu sengketa. Ia berhak menolak menjawab pertanyaan mengenai hukum yang muncul diluar persidangan. Arbiter dapat pula menolak suatu kejadian sengketa tentang prosedur arbitrase jika ia dapat memperlihatkan bahwa sebuah permintaan atau keberatan hanya untuk menyatakan bahwa suatu keadaan semata-mata untuk menunda proses. Sebaliknya arbiter tidak dibenarkan untuk menerima sesuatu permintaan dari salah satu pihak walaupun permintaan tersebut layak dan wajar, akan tetapi dapat berakibat tertundanya proses arbitrase.

Arbitrase ditengarai sebagai metode alternatif yang banyak dipilih para pelaku niaga dalam penyelesaian sengketa komersial. Disebut alternatif karena bukan satu-satunya metode yang dapat dipilih. Masih ada beberapa metode penyelesaian sengketa lainnya yang juga dikenal dalam masyarakat. Mediasi (*mediation*), Negosiasi (*negotiation*), Konsiliasi (*conciliation*), adalah beberapa contoh metode penyelesaian sengketa yang lazim digunakan

masyarakat pelaku niaga nasional maupun internasional dalam menyelesaikan sengketa.

Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif di antara sekian jenis metode penyelesaian sengketa kemudian menjadi lebih populer dibandingkan dengan jenis metode lainnya. Bahkan penggunaannya di luar bidang hukum publik terutama amat diminati sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa komersial atau bidang hukum perniagaan dan perikatan. Akan tetapi kecenderungan orang untuk memilih arbitrase ini bukan berarti cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri sama sekali telah ditinggalkan, sehingga tidak lagi populer. Sebaliknya, peran pengadilan negeri masih tetap tidak mudah untuk digantikan. Hal itu disebabkan setelah selesai suatu sengketa diputus oleh forum pilihan semacam arbitrase, peran pengadilan muncul lagi manakala para pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase bersangkutan.

Demikian pula jika forum arbitrase pemutus sengketa itu adalah arbitrase asing (berkedudukan di luar Indonesia). Putusan yang dijatuhkan oleh forum semacam itu untuk dapat diakui dan dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, terlebih dahulu harus mendapat *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat⁷⁸.

⁷⁸ Eman Suparman, *Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*

Tindakan pemilihan forum lain selain pengadilan (*choice of forum*) yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa telah sejak awal diperjanjikan oleh para pihak di dalam kontrak yang mereka sepakati, itu artinya mereka menyepakati klausula pemilihan forum.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara, terdiri atas kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*⁷⁹). Mahkamah Agung menyatakan klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak⁸⁰.

Sementara itu, di dalam Hukum Indonesia persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) dan klausula arbitrase (*arbitration clause*) merupakan dua landasan hukum bagi lahirnya kompetensi forum arbitrase. Persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, untuk meminta putusan atas sengketa tersebut kepada majelis arbitrator. Persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang terpisah dari kontrak induk (*main contract*). Sedangkan klausula arbitrase (*arbitration clause*) adalah suatu ketentuan (pasal) dari suatu kontrak bersangkutan, yang berisi kesepakatan para pihak bahwa setiap

⁷⁹ Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 8. Lihat juga R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 59.

⁸⁰ Yurisprudensi Indonesia 3, PT Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta: 1990, hlm. 103.

sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut, akan diajukan kepada forum arbitrase untuk diputus. Namun Indonesia tidak secara tegas menyatakan menganut doktrin "*separability of the arbitral clause*". Hal ini barangkali karena di Indonesia antara persetujuan arbitrase dan klausula arbitrase pada HKIkatnya tidak ada perbedaan⁸¹ baik persetujuan arbitrase maupun klausula arbitrase hanya merupakan landasan awal bagi terbitnya kompetensi absolut forum arbitrase.

Putusan arbitrase nasional yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihaknya, eksekusinya akan berdasarkan pada perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa⁸²

Kurangnya dukungan yang konstruktif dari pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase, akan merupakan hambatan utama bagi pihak yang dimenangkan dalam rangka memperoleh kembali hak-haknya. Apabila keadaan itu yang terjadi di dalam praktik, maka putusan arbitrase, dimana pun putusan tersebut dijatuhkan, akan senantiasa sulit untuk dieksekusi.

Faktor lain yang juga acapkali menjadi kendala sulitnya putusan arbitrase untuk dieksekusi dapat juga berasal dari faktor internal atau mungkin eksternal. Sebagai faktor internal, biasanya muncul dari

⁸¹ R. Subekti, "*Memahami Arti Arbitrase*"; dalam *Varia Peradilan*, Tahun IV Nomor 4, 1989, hlm. 114.

⁸² Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

keengganan pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase untuk menerima dan melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan faktor eksternal, kemungkinan paling besar datang dari pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk melakukan eksekusi tersebut. Faktor tersebut biasanya berupa penolakan atau tidak diberikannya ijin eksekusi. Sudah barang tentu jika demikian, maka eksekusi tidak mungkin berlangsung. Padahal bagi pihak yang dimenangkan dalam putusan arbitrase, dapat dieksekusinya putusan arbitrase oleh pengadilan yang memiliki kompetensi merupakan realisasi atas jaminan kepastian hukum dalam menuntut kembali hak-haknya dari pihak lain.

Secara konstitusi hukum nasional eksistensi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tertuang dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzèinene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk

Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*). Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut 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 ;
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Permasalahan HKI dari waktu ke waktu semakin kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan bidang hukum atau ekonomi saja, tapi telah masuk dalam masalah sosial bahkan telah melibatkan bidang politik⁸³. Oleh karena itu, kajian di bidang ini perlu dilakukan secara mendalam, hal ini dilakukan

⁸³ Mantan Dubes Amerika Serikat (1989-1992), John Monjo, pada saat kedatangan di Jakarta memperingatkan pada pemerintah Indonesia bahwa kasus-kasus pelanggaran HKI yang tidak ditangani secara baik akan menghambat masuknya investor di Indonesia. Lihat *Kompas*, 'Pelanggaran HKI akan Hambat Investasi, 21 Februari 2000.

juga untuk mengantisipasi munculnya gelombang sengketa HKI di Indonesia. Gelombang sengketa HKI tinggal menunggu waktu saja, karena sebagian besar produk-produk yang dipasarkan di Indonesia dari negara asing, yang dilindungi HKI, banyak sekali yang dibajak secara masal di Indonesia. Bila pemilik HKI tersebut melakukan aksi penegakan hukum di Indonesia, bisa dibayangkan besarnya jumlah pihak-pihak yang terkena gugatan atau sanksi pidana dari pemilik resmi HKI.⁸⁴ Kedua, banyak pelaku bisnis di Indonesia yang melakukan pelanggaran di bidang HKI.⁸⁵ Oleh karena itu, perlu dikembangkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa⁸⁶ tanpa melalui jalur litigasi agar bisa memberikan keadilan pada pihak-pihak yang dirugikan tanpa harus menempuh prosedur yang panjang dan mahal.

Mekanisme penyelesaian sengketa (bisnis) yang sifatnya konvensional/tradisional sangat dibatasi oleh letak geografis dan hukum tempat aktivitas bisnis dilakukan. Penentuan mengenai hukum serta pengadilan (yurisdiksi) manakah yang berwenang memeriksa/mengadili suatu sengketa, sering menjadi masalah pada saat para pihak akan membuat suatu kontrak, sekalipun akhirnya, dalam transaksi konvensional penentuan hukum mana yang akan berlaku relatif lebih mudah ditentukan.

⁸⁴ melakukan hal yang sama. Dapat dibayangkan, gelombang sengketa HKI akan mengalir secara dahsyat.

⁸⁵ Lihat *Kompas*, "Soal HKI, Indonesia Terburuk di Asia", 9 Maret 2000.

⁸⁶ Lihat saran Hata dalam disertasinya, *Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1998, hlm.282.

Adanya keinginan untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*), dilatarbelakangi masih banyaknya ditemukan berbagai kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan (litigasi), seperti⁸⁷:

1. Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan (*advocacy*)
2. Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, sehingga mendorong para pihak untuk melakukan penyelidikan terhadap kelemahan-kelemahan pihak lainnya;
3. Proses litigasi memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang mahal;
4. HKI seringkali bertindak tidak netral dan kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasari penyelesaian suatu masalah hukum baru.

Istilah Penyelesaian Sengketa Alternatif merupakan istilah yang umum dipergunakan sebagai terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Ada berbagai istilah yang dipakai untuk menunjuk pada bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana judul dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-

⁸⁷ Imamulhadi, *Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan secara Elektronik*, artikel dalam *Cyberlaw Suatu Pengantar*, ELIPS Project, Jakarta, 2001, hlm. 80

Undang Arbitrase), Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sekalipun banyak pendapat yang berbeda tentang definisi Penyelesaian Sengketa Alternatif, tetapi apabila memperhatikan unsur-unsurnya terkandung beberapa persamaan yaitu: merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa serta proses penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan (*out of court*).

Usaha-usaha untuk menemukan bentuk penyelesaian sengketa alternatif terjadi pada saat Warren Burger (mantan *Chief Justice*) diundang pada suatu konferensi yaitu *Roscoe Pound Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice (Pound Conference)* di Saint Paul, Minnesota. Para akademisi, pengamat hukum, serta pengacara yang menaruh perhatian pada masalah sengketa/konflik berkumpul bersama pada konferensi tersebut. Beberapa makalah yang disampaikan pada saat konferensi, akhirnya disusun menjadi suatu pengertian dasar (*basic understanding*) tentang penyelesaian sengketa saat itu⁸⁸.

⁸⁸ Nolan-Haley, Jacqueline M, (1992), *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA 1992, hlm. 4-4

Beberapa tahun berikutnya, penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) mulai diterapkan secara sistematis. HKI m seringkali memerintahkan kepada para pihak untuk ikut berpartisipasi dalam suatu persidangan. Peraturan di pengadilan senantiasa mensyaratkan para pihak untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu diselesaikan melalui arbitrase, bahkan di beberapa pengadilan, pihak-pihak disyaratkan untuk mencoba terlebih dahulu menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui cara mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan.

Istilah arbitrase berasal dari kata "*arbitrare*" (bahasa lain), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian di atas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan. Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan definisi arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pemilihan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak dilandasi oleh banyaknya keuntungan yang diperoleh, antara lain⁸⁹:

1. Keuntungan dari satu peradilan arbitrase sebagaimana tersebut di atas ialah menang waktu, karena dapat dikontrol oleh para pihak sehingga kelambatan dalam proses peradilan pada umumnya dapat dihindari;
2. Di samping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses penyelesaian sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dapat dikatakan lebih terjamin;
3. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan, sehingga tidak perlu terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan;
4. Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh (orang) ahli yang pada umumnya menjaga nama dan martabatnya oleh karena berprofesi dalam bidang tersebut;
5. Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang

⁸⁹ Agnes M, Toar *Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia*, artikel dalam *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1995, hlm. 44

merupakan faktor pendorong untuk para ahli lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling atas secara nasional.

Sejarah perkembangan arbitrase sudah ada sejak zaman Yunani kuno, terus berkembang pada zaman Romawi dan Yahudi, seterusnya di negara-negara bisnis di Eropa seperti Inggris dan Belanda. Kemudian menyebar ke Perancis (1250), Scotlandia (1695), Irlandia, (1700), Denmark (1975) dan USA (1870). Sementara di Indonesia sudah lama juga mengenal lembaga arbitrase ini bahkan dalam *reglement op de burgerlijk rechtvordering* (BRV), yang berlaku sejak tahun 1984, juga terdapat pasal-pasal tentang arbitrase. Pengaturan yang sederhana ini praktis masih berlaku sekarang.⁹⁰

Undang-undang yang paling tua di dunia ini tentang arbitrase adalah *arbitration act* (1697) di Inggris, undang-undang mana sampai sekarang telah berkali-kali di ubah. Di Perancis arbitrase diatur dalam *code de procedure civile* yang mulai berlaku sejak tahun 1806, sedangkan di USA telah terdapat *arbitration act* (1925), yang asas-asasnya masih berlaku dalam undang-undang (*federal*) yang sekarang.⁹¹

Arbitrase sudah hampir merata diterima di seluruh dunia. Tidak hanya di negara-negara yang berlaku *common law* atau *civil law*, bahkan juga di negara-negara USSR, China dan negara-negara sosialis lainnya. Sejarah hukum di Inggris misalnya, terlihat bahwa arbitrase telah digunakan oleh

⁹⁰ Huala Adolf dalam Munir Fuady, *Op. cit.* hlm. 14-15

⁹¹ *Ibid*, hlm. 15.

asosiasi-asosiasi bisnis abad pertengahan (*medieval guilds*) di Inggris. Arbitrase juga sudah digunakan di sana dalam transaksi-transaksi maritim tempo dulu, bahkan arbitrase terdapat akarnya dalam hukum Romawi, yang dipengaruhi secara intens oleh hukum Yunani.⁹²

Badan arbitrase internasional yang tertua di dunia adalah *the London Court of International Arbitration* (LCIA, yang berdiri pada tahun 1982, yang semula bernama *London Chamber of Arbitration*, yang didirikan atas inisiatif dari *the Corporation of the City of London*. Pada tahun 1903 namanya diganti menjadi *the London Court of Arbitration*. Selanjutnya, pada tahun 1981 namanya berubah lagi menjadi *the London Court of International Arbitration*.⁹³

Sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia dapat momentumnya dengan terbentuknya badan arbitrase nasional pada tanggal 3 Desember 1977. Disamping ketentuan yang mengatur tentang arbitrase ini adalah yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara perdata (*reglement op de burgerlijk rechtvordering = Rv*) yang terdapat dalam stb. 1847 :52 jo. stb. 1849 :63). Rv ini sebenarnya merupakan kitab dalam undang-undang hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa. Sedangkan kitab undang-undang hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan bumiputra adalah *herzien Indonesia reglement/HIR* (untuk Jawa dan Madura) dan

⁹² Munir fuady, loc. cit

⁹³ Ibid, hlm. 15-16

rechstreglement buitengewesten/Rbg (untuk luar jawa dan madura), akan tetapi berdasarkan pasal 337 HIR dan pasal 705 Rbg, maka ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam Rv dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumiputra.

Pasal-pasal dari Rv yang mengatur tentang arbitrase adalah mulai dari pasal 615 sampai dengan pasal 651, yang meliputi lima bagian sebagai berikut :

1. Bagian 1, pasal 615 sampai dengan pasal 623 tentang persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter.
2. Bagian II, pasal 624 sampai dengan pasal 630 tentang pemeriksaan perkara didepan arbitrase.
3. Bagian III, pasal 631 sampai dengan pasal 640 tentang putusan arbitrase.
4. Bagian IV, pasal 641 sampai dengan pasal 647 tentang upaya-upaya hukum terhadap arbitrase.
5. Bagian V, pasal 648 sampai dengan pasal 651 tentang berakhirnya perkara arbitrase.

Berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka keseluruhan ketentuan arbitrase

dalam Rv dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 81 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tersebut.⁹⁴

Sebenarnya kitab undang-undang hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan bumiputra, baik HIR maupun Rbg, tidak mengatur tentang arbitrase. hanya saja lewat pasal 337 HIR dan pasal 705 Rbg, ketentuan-ketentuan tentang arbitrase dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumiputra, namun demikian dalam perjalanan sejarah hukum selanjutnya, maka ketentuan dalam pasal 337 HIR dan pasal 705 Rbg telah dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang nomor 30 tahun 1999.

Pasal 24A perubahan ketiga undang-undang dasar 1945 menyatakan

Bahwa :

"(1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menggunakan hukum dan keadilan

(2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

⁹⁴ Selengkapnya pasal 81 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tersebut dinyatakan sebagai Berikut :

"pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 reglement acara perdata (reglement op de rechtvordering staatblad 1874 : 52) dan pasal 337 reglement indonesia yang diperbaharui (het herziene indonesisch reglement, staatblad 1941 : 44) dan pasal 705 reglement acara untuk daerah jawa dan madura (rechtsreglement buitengewesten, staatbland 1972 : 227), dinyatakan tidak berlaku".

militer, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi.

(3) badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Sistem Hukum Indonesia persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) dan klausula arbitrase (*arbitration clause*) merupakan dua landasan hukum bagi lahirnya kompetensi forum arbitrase. Persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, untuk meminta putusan atas sengketa tersebut kepada majelis arbitrator. Persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang terpisah dari kontrak induk (*main contract*).⁹⁵

Klausula arbitrase (*arbitration clause*) adalah suatu ketentuan (pasal) dari suatu kontrak bersangkutan, yang berisi kesepakatan para pihak bahwa setiap sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut, akan diajukan kepada forum arbitrase untuk diputus. Namun Indonesia tidak secara tegas menyatakan menganut doktrin “*separability of the arbitral clause*”. Hal ini barangkali karena di Indonesia antara persetujuan arbitrase dan klausula arbitrase pada HKIkatnya tidak ada perbedaan. Akibat hukum dari kedua hal di atas pada dasarnya sama. yaitu:

⁹⁵ R. Subekti, “Memahami Arti Arbitrase”; dalam *Varia Peradilan*, Tahun IV Nomor 4, 1989, hlm. 114.

1. Bahwa sengketa yang telah atau baru akan timbul tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri;
2. Bahwa pemeriksaan dan pemutusan sengketa tersebut diserahkan kepada forum arbitrase tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Baik persetujuan arbitrase maupun klausula arbitrase hanya merupakan landasan awal bagi terbitnya kompetensi absolut forum arbitrase.

Pasal 13 Undang-Undang Arbitrase menyatakan sebagai berikut :

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kelanjutan arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (ad-hoc)”

Berdasarkan pengertian arbitrase, perlu ditegaskan syarat utama dari berlangsungnya suatu arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Maksudnya, perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa.⁹⁶ Jika arbitrase dijalankan tanpa adanya perjanjian arbitrase di antara para pihak yang bersengketa, maka itu bukanlah arbitrase.⁹⁷ Dengan adanya perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Pelaksanaan perjanjian arbitrase

⁹⁶ UU Arbitrase Republik Indonesia, op. cit., ps. 1 butir 3

⁹⁷ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Djambatan Jakarta, 2004), hlm. 42

tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah cara dan lembaga apa yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji. Perjanjian arbitrase harus memenuhi syarat yaitu persetujuan mengenai perjanjian arbitrase tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.⁹⁸

Perjanjian arbitrase sering juga disebut sebagai klausul arbitrase yang berada dalam badan perjanjian pokok. Hal tersebut dapat diartikan suatu perjanjian pokok diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrase ini diletakkan dalam perjanjian pokok sehingga disebut sebagai perjanjian aksesori. Keberadaannya hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pemenuhan perjanjian pokok. Tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian arbitrase ini tidak bisa berdiri sendiri, karena sengketa atau perselisihan timbul akibat adanya perjanjian pokok. Timbul suatu konsekuensi dari sifat perjanjian arbitrase yang merupakan perjanjian aksesori. Dengan sifat aksesornya, suatu perjanjian arbitrase tidak akan hapus karena berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Selain itu, perjanjian arbitrase juga tidak akan hapus oleh keadaan meninggalnya para

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNICITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*,: Pustaka Kartini, Jakarta 1991, hlm. 97

pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, dan pengalihan perjanjian kepada pihak ketiga atas persetujuan pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase.⁹⁹

Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.¹⁰⁰

Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa/Arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut. Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa

⁹⁹ Pasal 10 UU No. 30 tahun 1999

¹⁰⁰ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002 hlm. 3

ini dipandang sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplifikasi prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi perkembangan proses yang dipakai dalam alternatif penyelesaian sengketa¹⁰¹.

Falsafah dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) salah satu motivasinya adalah pemberdayaan individu. Dimana dalam proses sebelumnya, penyelesaian perselisihan biasanya ditangani oleh para ahli hukum, yang menggunakan prosedur, bahasa hukum dan dasar pemikiran yang mereka kuasai melalui negosiasi sebelum proses maju ke pengadilan. Pemberdayaan individu dalam rangka usaha penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui kemampuan individu dan menjauhkan dari "Profesionalisasi Hukum" dan dengan cara menghubungkan masyarakat dengan kebijakan dan hati nurani dan perasaan. Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebut sebagai Prinsip Pemecahan Masalah Dengan Bekerjasama. Dikatakan pula bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan, alasannya¹⁰²:

¹⁰¹ H. Priyatna Abdurrasyid, Ibid hlm. 17

¹⁰² H. Priyatna Abdurrasyid, Ibid hlm. 19

1. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang tatacara/prosedur khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
2. Mediasi dan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa apa merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi "alternatif".

Membicarakan kelebihan dan kekurangan arbitrase tidak terlepas dari sifat arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang proses proseduralnya bersifat adjudikasi hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "Arbitration is the most formalized alternative to the court adjudication of disputes. Akan dijelaskan mengenai kelebihan arbitrase dibandingkan dengan proses litigasi biasa sebagai berikut¹⁰³.

1. **Konfidensial.** Artinya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dalam arbitrase akan dijaga, sehingga dampak negatif yang timbul dari terlibatnya para pihak dalam suatu perselisihan tidak menjatuhkan kredibilitas para pihak. Hal ini terkait dengan nama baik para pihak yang saat ini merupakan salah satu aset perusahaan yang harus dilindungi. Tercemarnya nama baik suatu pihak dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak tersebut. Nama baik suatu pihak

¹⁰³ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional* Alumni, Bandung 1979, hlm. 5

biasanya akan tercemar apabila pihak tersebut mengalami suatu perselisihan yang diketahui oleh publik. Dalam proses litigasi dikenal adanya asas terbuka untuk umum, artinya siapa saja dapat menyaksikan proses persidangan yang sedang berlangsung. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi pihak yang mengalami sengketa dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi lalu proses persidangannya diekspose kepada publik. Dengan sendirinya nilai kepercayaan publik kepadanya akan berkurang. Melalui arbitrase, konfidensial para pihak tetap terjaga. Berbeda dengan pengadilan umum, arbiter tidak diwajibkan untuk menyampaikan putusannya secara terbuka. Tidak hanya dalam penyampaian putusan, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa: "Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup." Dengan demikian maka nilai kerahasiaan para pihak akan terjaga.

2. Biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi dan penyelesaian sengketa lebih cepat. Pendapat mengenai biaya ini masih diperdebatkan, tidak selamanya biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi. Sebagai contoh, apabila terjadi sengketa antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha asal Vietnam lalu mereka sepakat menunjuk arbiter yang berada di New York untuk menyelesaikan sengketa di Singapore. Maka perlu dihitung berapa

yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran perkara, biaya akomodasi arbiter, biaya akomodasi para pihak, honorarium untuk arbiter, dan biaya saksi ahli seandainya digunakan. Tentu para pihak akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk arbitrase tersebut. Di sisi lain, bagi seorang pengusaha yang membutuhkan kepastian hukum dalam sengketa yang menyangkut usahanya, biaya tersebut tidak seberapa dibandingkan ia harus berlama-lama menyelesaikan perkara di pengadilan karena harus menunggu urutan perkaranya disidangkan dan ia tidak bisa melanjutkan usaha. Bagi mereka semakin cepat masalah sengketanya selesai dan memperoleh kekuatan hukum, semakin cepat pula untuk kembali berusaha mendapatkan keuntungan, sehingga secara umum biaya akan lebih murah. Penyelesaian sengketa dalam arbitrase lebih cepat dari proses litigasi karena dalam arbitrase para pihak tidak usah menunggu perkaranya disidangkan. Para pihak bisa langsung memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka, sehingga tidak dibutuhkan waktu tunggu sebagaimana pada proses litigasi. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan kapan saja berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga sangat mungkin dalam satu minggu dilakukan beberapa kali proses pemeriksaan sengketa. Hal ini berbeda dengan proses litigasi. Dalam proses litigasi, Majelis HKIm tidak hanya memeriksa satu perkara, sehingga dalam satu minggu perkara

benar, sebab di negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Selain itu terdapat juga kelemahan dari proses arbitrase sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa perdata, khususnya mengenai perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui arbitrase. Meskipun perkara yang ada berupa sengketa perdata, belum tentu juga dapat diselesaikan dengan arbitrase.
2. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, proses arbitrase tetap membutuhkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan proses eksekusinya.
3. Pelaksanaan arbitrase asing dapat terhambat akibat adanya asas nasionalitas dan asas resiprositas. Asas nasionalitas menyatakan bahwa untuk menentukan dan menilai apakah suatu putusan arbitrase

dapat dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing, harus diuji menurut ketentuan hukum RI. Menurut asas resiprositas tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*). Putusan arbitrase asing yang diakui dan dapat dieksekusi hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang mempunyai ikatan bilateral dengan negara RI dan terkait bersama dengan negara RI dalam suatu konvensi internasional. Adanya asas nasionalitas dan resiprositas ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi sengketa yang diputus oleh arbitrase asing yang tidak memenuhi persyaratan kedua asas tersebut. Sebagai contoh kasus sengketa yang timbul antara Carahabodas Company melawan Pertamina (Pemerintah R.I), yang pada masa itu putusan arbitrase internasional memenangkan pihak Carahabodas Company, namun tidak dapat dieksekusi di Indonesia, bahkan Pertamina mengajukan upaya hukum gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa merek belum banyak digunakan, hal ini karena disebabkan oleh kasus-kasus sengketa merek kebanyakan sengketa menggunakan merek oleh pihak lain, sehingga langkah yang ditempuh adalah gugatan pembatalan atau penghapusan merek.
2. Kewenangan Arbitrase dalam praktiknya untuk menyelesaikan sengketa merek tidak berwenang terhadap setiap sengketa merek karena persetujuan arbitrase maupun klausula arbitrase yang merupakan landasan awal bagi terbitnya kompetensi absolut forum arbitrase.

B. Saran-Saran

1. Penggunaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa merek harus lebih banyak digunakan, sedangkan usulan dibentuknya Badan Arbitrase HKI adalah usulan yang harus segala direalisasikan, untuk mengembangkan dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum dunia usaha.

2. Kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa sudah jelas, akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh pilihan forum para pihak yang bersengketa, sehingga perlu kesadaran dan kemauan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai melalui arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Bambang, Kesowo, Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992

Djuhaendah Hasan, *lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda-lain yang melekat pada Tanah Dalam konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Jakarta, Akademika Presindo, 1989

Huala Adolf, *beberapa Catatan Tentang Arbitrase dalam Milenium Baru, Prospek dan Pelaksanaan arbitrase di Indonesia (mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaamadja)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

_____, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, 2008

Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Johnny Ibrahim, "*Hukum Persaingan Usaha*", Bayumedia Publishing, Malang, 2006

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994

Lon L. Fuller, "Sistem Perlawanan", dalam Harold J. Berman, *Ceramah-Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat*, terjemahan Gregory Churchill, Jakarta, PT.Tatanusa, 1996

Mochtar kusumaatmadja, *pembinaan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional*, Bina cipta, 1986

_____, *Hukum Masyarakat dan pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995

_____, *"Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan"*, Alumni, Bandung, 2002

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Satipto Rahardjo, *Hukum dan Pembangunan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983

Selo Soemardjan, *Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Jakarta, UI, 1972

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina cipta, 1979

Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Intelektual baru untuk Indonesia*, Citra .aditya, bandung, 1997

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya bakti, Yogyakarta, 1993

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Soetandyo Wignjosoebroto, *"Mencoba Memahami Pola Perilaku Pemakai Jalan Raya," Yuridika No.8.*, 1988

Sri Redjeki Hartono, *"Hukum Ekonomi Indonesia"*, Bayumedi Publishing, Malang, 2007

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. SUMBER LAIN

Ali Imron, praktisi HKI, Pengacara dari Pasific Patent dalam

Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Diakses 30 Agustus 2009

Buku Register Perkara Pengadilan Niaga Semarang, Tahun 2007

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Haki*, 2007

Frans H Winarta, *Perlindungan Atas Merek Terkenal*, Suara Pembaruan 13 Maret 2008

Hadi Suprpto , Astro akan banding atas putusan PN Jakarta Selatan yang bertentangan dengan arbitrase, dalam *VIVAnews*, Kamis 14 Mei 2009.

Harian Kompas, 5 Desember 2005

Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA). Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian, diakses 30 Agustus 2009

Mark Lender dalam *Trade Mark Reporter*, May-June, Nomor 3, Hlm.302, Kolom 1 dan 2, Selasa 8 Juni 1993

Priatna Abdurrassid, wawancara tanggal 5 November 2010.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c05244b2baae/pro-kontra-pembentukan-arbitrase-dan-mediiasi-hki> 01 Juni 2010

<http://bisnis.vivanews.com>