

**PENGATURAN PENYELESAIAN PELANGGARAN  
MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK  
DAN INDIKASI GEOGRAFIS<sup>1</sup>**

Oleh: Belalia Jovie Assa<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2016 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran atas Merek, yaitu menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. 2. Penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek di pengadilan niaga dapat dilakukan apabila pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Josepus J. Pinori, SH., MH; Marthim N. Tooy, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 14071101733

dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: merek; pelanggaran merek;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2016 ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**

Pada dasarnya HKI merupakan hak pribadi yang berkaitan dengan perlindungan atas hasil proses kreatif seseorang. HKI terdiri dari berbagai jenis perlindungan yang berbeda yang tergantung bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi. TRIPs sebagai aturan internasional memberikan tujuh kategori bidang pengaturan yang termasuk dalam ruang lingkup HKI yang terdiri dari :<sup>3</sup>

- a. Hak Cipta dan hak-hak terkait (*copyright and related right*)

<sup>3</sup> *Ibid.*

- b. Merek Dagang (*Trademarks*)
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- d. Desain Industri (*Industrial Design*)
- e. Paten (*Patent*), termasuk perlindungan varietas tanaman (*plant variety Rights*)
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*)
- g. Informasi Rahasia (*undisclosed information*)

Dengan diratifikasi Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia tidak hanya mempunyai kewajiban mengatur HKI dalam hukum nasional, melainkan juga harus menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs dan menegakkannya secara konsisten serta memberikan perlindungan secara maksimal.<sup>4</sup>

Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Bila dulu pelanggaran ini dilakukan dengan memasang merek, logo, dan bahan persis dengan yang asli, sekarang penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat sudah mulai marak. Pelanggaran merek ini disebut *passing off*. Disesalkan, sampai saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur *passing off* sehingga hal ini belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran. *Passing off* saat ini baru bisa dikatakan sebagai persaingan curang yang dilakukan produsen yang tidak bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Dalam periode Januari-Agustus 2008, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) mencatat 89 pelanggaran merek termasuk *passing off* yang terdaftar. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum Merek Dirjen HAKI Didik Taryadi mengatakan di antara 89 kasus ini, terdeteksi juga beberapa kasus-kasus *passing off*, karena tak ada UU khusus mengenai persaingan curang ini (*passing off*), Dirjen HKI hanya menangani kasus-kasus *passing off* yang juga terindikasi terjadi pelanggaran merek, karena menggunakan suatu bentuk, tampilan

<sup>4</sup> <http://alsaindonesia.org/site>. ALSA LC Universitas Airlangga. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional. 31. May, 2010.

<sup>5</sup> <http://nasional.kompas.com/> Passing Off, Modus Baru Pelanggaran Merek. Selasa, 9 September 2008 | 20:04 WIB.

atau desain merek tertentu dan tidak terdaftar sebagai merek. Hal ini belum diatur secara khusus dalam UU Merek, menurut Didik Taryadi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di Jakarta, Selasa 9 September 2008.<sup>6</sup>

Menurut Didik Taryadi, di Indonesia ancaman pidana yang kuat baik dari KUHAP maupun UU Merek hanya ditujukan untuk kasus pelanggaran merek, padahal kasus *passing off* yang tergolong dalam persaingan curang (*unfair competition*) cukup banyak terjadi. Di negara lain, salah satunya Jepang, UU khusus mengatur soal persaingan curang sudah ada. Legal Manager PT Nestle Indonesia, Rini Dharmawati mengatakan Nestle pernah menghadapi kasus *passing off* ini. Nestle sebagai pemegang merek *Milo* untuk produk susu coklat dan coklat merasa dirugikan dengan produk wafer dan permen coklat bermerek *Camilo* yang memakai desain dan komposisi warna yang hampir sama dengan merek *Milo*. Setelah ditelusuri, ternyata merek ini tercantum di Dirjen HAKI, kemudian dilakukan investigasi hingga menemukan pabrik tempat produksi, memang dapat diselesaikan, tapi melalui prosesnya tidak mudah<sup>7</sup>

Dalam pembahasan revisi UU Merek, Dirjen HAKI sedang membahas pembentukan UU khusus tentang persaingan curang. "Kalau ada UU *unfair competition* dari sisi HAKI, hal ini lebih ke persaingan curang. Kalau dari KUHAP, ancamannya ringan dan tidak efektif. UU ini dapat mengakomodasi apa yang tidak dapat dijangkau oleh UU HAKI atau merek.<sup>8</sup>

Bentuk-Bentuk pelanggaran atas Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 sampai dengan Pasal 103, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

3. Setiap orang yang yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.
4. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar.
5. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar.
6. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Menurut Sudarto, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi, yaitu:<sup>9</sup>

1. Sebagai sarana yang tidak sempurna (berfungsi subsidi), tujuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dicapai demi perlindungan/ kesejahteraan masyarakat;
2. Perbuatan-perbuatan yang dicegah oleh hukum pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yang mengakibatkan kerugian masyarakat atau korban;
3. Prinsip biaya dan hasil (*cost-benefit principle*) harus diperhatikan dalam menggunakan hukum pidana; artinya apakah hasil yang ingin dicapai memadai dengan biaya yang dikeluarkan;
4. Kemampuan daya kerja badan-badan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) yang ditugaskan untuk menegakkan hukum pidana cukup memadai sehingga tidak terjadi kelampauan bebas tugas (*overbelasting*).

<sup>9</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1981, hal. 44-48.

Sejalan dengan pemikiran Muladi tentang fungsionalisasi hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana korporasi, penggunaan instrumen hukum pidana tidaklah berlebihan. Membunuh seekor lalat tidaklah perlu menggunakan pistol atau meriam. Artinya penggunaan instrumen hukum itu terhadap tindak pidana korporasi, tidaklah berlebihan. Akibat-akibat yang ditimbulkan tindak pidana korporasi tidaklah dapat dikatakan ringan atau sepele, sehingga menurut Muladi pada bagian, perlu pengorganisasian kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara sistematis sebagaimana dikutipkan berikut ini:<sup>10</sup> "Atas dasar kerugian-kerugian baik fisik, sosial maupun ekonomi dari kejahatan korporasi ..., maka sangat beralasan untuk mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (*criminal policy*) guna penanggulangan kejahatan korporasi. Kebijakan tersebut harus menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala..."

Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) lainnya, seperti: kurang tanggapnya instansi pemerintah, misalnya: pencemaran lingkungan, keamanan dalam pekerjaan, penyebaran barang-barang produksi yang berbahaya bagi konsumen, dapat menimbulkan kerugian yang luas, tidak terbatas hanya pada korban individual saja, bahkan kelompok korban masyarakat luas.<sup>11</sup> Tak jarang sulit ditentukan korbannya secara pasti. Ke dalam bentuk-bentuk penyalahgunaan ini, tindak pidana korporasi (*corporate crime*) dimana masyarakat konsumen luas menjadi korbannya, termasuk di dalamnya.

Bahwa orientasi hukum pidana yang semula didesain hanya untuk menghadapi perilaku kriminal individu, kini harus diubah dengan

<sup>10</sup> Muladi, "Korban Kejahatan Korporasi" dalam J.E.. Sahetapy (ed), *Bunga Rampai Viktimisasi Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*. Eresco. Bandung., 1995, hal. 90-99.

<sup>11</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan Buku Kedua. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. 1995, hal.94-95.

membuka kemungkinan korporasi untuk dituntut, diadili dan dijatuhi pidana. Dalam pada itu, perkembangan tindak pidana–tindak pidana di luar KUHP, meskipun belum tentu merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP, seperti halnya Tindak Pidana Ekonomi (TPE) dan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang memuat sejumlah penyimpangan terhadap asas-asas yang umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum acara pidana juga mengintroduksi jenis sanksi pidana yang tidak dikenal KUHP, mendahului Rancangan KUHP Nasional.<sup>12</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>13</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan pada Pasal 1 angka 8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pada Pasal 27 ayat:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasal 25 ayat (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan, maka dapat diketahui kedudukan pengadilan niaga berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran terhadap merek antara pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dengan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar.

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu,

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.<sup>14</sup>

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:

- (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
- (2) penyelesaian sengketa-sengketa;
- (3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 83 ayat:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Penjelasan Pasal 83 ayat (2) Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, tetapi juga didasarkan pada

reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan pemiliknya.<sup>16</sup>

Pasal 84 ayat:

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengapa merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat? Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.<sup>17</sup>

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 dan Pasal 84, maka ada beberapa hal penting yang perlu diketahui yaitu:

1. Terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek, maka Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan bukti pihak lain telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dari pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar;
2. Gugatan yang diajukan berupa ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan

<sup>14</sup> D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hal. 4.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009, hal. 111.

<sup>16</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya. Bandung. 1997. hal. 57.

<sup>17</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, hal. 330.

yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

3. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
4. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
5. Pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar;
6. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak,

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:

- a. Ganti rugi nominal. Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.
- b. Ganti rugi penghukuman. Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
- c. Ganti rugi aktual. Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

Ganti rugi campur aduk, yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.<sup>18</sup>

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.<sup>19</sup>

Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUHPerdata, yaitu: Pasal 1248. Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>20</sup>

Pasal 1244. KUHPerdata Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.<sup>21</sup>

Ganti rugi karena wanprestasi ialah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, ialah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi nominal, ialah ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang,

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012, hal. 568.

<sup>19</sup> Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 181.

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 136.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 136.

bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali.<sup>22</sup>

Ganti rugi aktual atau (*actual damages*) ialah kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.<sup>23</sup>

Ganti rugi penghukuman atau (*punitive damages*) ialah suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksud sebagai hukuman bagi pelaku.<sup>24</sup>

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai tanggung jawab ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.<sup>25</sup>

Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: "penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."<sup>26</sup>

Pasal 1365 berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."<sup>27</sup>

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut, adalah *liability based on fault* dengan beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan ini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal

menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat perusakan dan/atau pencemaran. Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>28</sup>

Dalam kaitan dengan pembuktian yang dikemukakan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.<sup>29</sup>

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan).<sup>31</sup> Hukum yang acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata.

Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai

<sup>22</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012, hal. 108.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 259.

<sup>25</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal, 410-411.

<sup>26</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 346.

<sup>28</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, hal. 411.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 411.

<sup>30</sup> I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, PT. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, hal. 2.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 6.

itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>32</sup>

Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.<sup>33</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan pada Pasal 1 angka 5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8 ayat:

- (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial,

pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 93. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penjelasan Pasal 93 Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Menurut Joni Emirzon, pengertian konflik/perselisihan/percekcokan adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Dalam pengertian lain, konflik dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi di mana pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan, tetapi pihak lain menolak keinginan itu. Dengan demikian, dapat ditarik unsur-unsur dari konflik/perselisihan/percekcokan tersebut, adalah:<sup>34</sup>

- a. Adanya pihak-pihak (dua orang atau lebih);
- b. Tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat/bersikap sesuai dengan yang dikehendakinya;
- c. Pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan itu tidak dapat dipersatukan.  
Konflik harus segera diselesaikan agar tidak mempunyai dampak yang meluas, langkah-langkah yang dapat ditempuh, adalah:<sup>35</sup>
  - a. Bersikap tenang;
  - b. Pilih pendekatan yang terbaik yang dapat diterima oleh para pihak;
  - c. Tentukan waktu dan lakukan musyawarah serta putuskan pihak-pihak yang akan dilibatkan;
  - d. Cari orang atau pihak lain untuk membantu menyelesaikan konflik;

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

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 95

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 6-7.



- e. Bersama-sama memahami masalah dan kepentingan yang terdapat pada konflik tersebut;
- f. Mengevaluasi keefektifan proses penyelesaian dan solusinya.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan atau pun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.<sup>36</sup>

Suatu sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak disebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.<sup>37</sup>

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>38</sup> Sebagai salah satu bentuk konflik, maka sengketa memisahkan pihak yang terlibat menurut kepentingan yang berbeda. Penyelesaiannya memerlukan kondisi yang

mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbuat sesuatu untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dibandingkan apabila kedua belah pihak mempunyai kepedulian yang sama.<sup>39</sup>

Kasus yang pertama, akan mendorong cara penyelesaiannya melalui pengadilan, sedangkan cara kedua akan membawa para pelaku untuk memilih jalan perundingan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melihat adanya faktor peluang untuk menyelesaikan masalah dengan baik terutama, karena ada unsur tawar menawar dan harapan keberhasilan yang langgeng, sedangkan aspek yang tidak ada peluang yang menyangkut proses perhitungan bahwa masalah mereka tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cara lain (misalnya pengadilan) kecuali perundingan karena mereka merasa akan menghadapi masalah yang lebih rumit dan berkepanjangan. Di lain pihak penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat didorong oleh beberapa hal.<sup>40</sup>

Pertama, seorang membawa perkaranya ke pengadilan apabila ia menghadapi jalan buntu. Dapat juga terjadi bahwa upaya memejahijaukan suatu perkara merupakan taktik atau cara yang digunakan oleh penuntut untuk memperkuat posisinya dalam proses tawar menawar sehingga dapat memaksa tertuduh berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya di meja perundingan. Artinya, penuntutan di pengadilan hanya digunakan sebagai alat untuk memaksa tertuduh untuk berunding. Hal tersebut terjadi antara pelaku sengketa yang kekuatannya tidak seimbang.<sup>41</sup>

Kedua, meja hijau dipilih karena tingkat pelanggaran dinilai oleh penuntut telah melampaui batas toleransi. Ketiga cara tersebut ditempuh hanya karena faktor kebiasaan, yaitu praktik-praktik yang lazim dilakukan masyarakat apabila menghadapi suatu perkara, namun proses tersebut akan dipengaruhi oleh aspek makro, yaitu hal-hal lain yang berada di luar jangkauan para pelaku yang bersengketa, misalnya kepentingan publik seperti keamanan. Dapat juga sengketa yang dapat dinilai

<sup>36</sup> Jimmy, Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011, hal. 1.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>39</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. hal. 112.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 112.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 112-113

berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, perekonomian dan politik, penyelesaiannya akan dipenagruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama berupa dorongan agar tidak menempuh cara penyelesaian sengketa yang dapat merugikan kepentingan umum.<sup>42</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan pada Pasal 1 angka:

1. 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.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah 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.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah 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.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat:

- (1) 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.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tsb dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 113.

- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi di pengadilan, mekanisme ini dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik (*tegoede trouw*) oleh kedua belah pihak. Bagi orang awam, istilah alternatif dalam APS dapat menimbulkan kerancuan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Mekanisme APS ini terdiri dari berbagai bentuk penyelesaian sebagaimana telah dibahas sebelumnya.<sup>43</sup>

Mekanisme APS tidak dianggap sebagai pengganti dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, namun APS merupakan jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan, misalnya lamanya suatu proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), korupsi yudisial, pemeriksaan kasus yang terbuka untuk umum, maraknya makelar kasus, dan lain-lain.<sup>44</sup>

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diperlukan sebelum masyarakat khususnya para praktisi hukum menjadi masyarakat yang *litigious minded*. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan sering dijadikan pilihan oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan berbagai faktor, yang di antaranya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan *win-win solution* melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah.<sup>45</sup>

APS dapat mencapai hasil yang lebih baik dari pada mekanisme litigasi di pengadilan, hal itu dikarenakan 2 (dua) alasan, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa menrancang mekanisme khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
- b. Mediasi dan bentuk APS lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa APS merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi alternatif.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, di dalam APS tidak ada pihak ketiga yang mengambil keputusan, namun demikian, apabila di dalam pelaksanaan APS tersebut melibatkan pihak ketiga, maka peranannya adalah hanya dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Karakteristik lain dari mekanisme APS adalah kesukarelaan. Apabila tidak ada

<sup>43</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 28.

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 28.

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 29.

<sup>46</sup>*Ibid*.

kesukarelaan di antara para pihak, maka mekanisme APS tidak akan bisa terlaksana. Kesukaran ini meliputi pilihan APS dan isi dari kesepakatan.<sup>47</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran atas Merek, yaitu menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
2. Penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek di pengadilan niaga dapat dilakukan apabila pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### B. Saran

1. Untuk mencegah bentuk-bentuk pelanggaran Merek, pemerintah melalui Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan pengawasan, melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik, mengenai kasus-kasus pelanggaran Merek yang telah terdaftar. Penegakan hukum perlu dilaksanakan secara efektif melalui proses peradilan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Selama proses penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek, pada tahap pemeriksaan memerlukan upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar, sehingga pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat perlu mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa oleh pihak yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pihak-pihak yang bersengketa atas pelanggaran Merek, diharapkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran Merek melalui pengadilan niaga atau di luar pengadilan, melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan atas Merek yang digunakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Emirzon J., *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001. hal. 21. Dalam Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hadjon, M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan*

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

- Administrasi Negara*. PT. Binan Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hanitijo R., *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Majalah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1984. hal. 22. Dalam Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta. 1991.
- Henry Cambell Black. *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn West Publishing Co. 1990.. Dalam Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muladi, "Korban Kejahatan Korporasi" dalam J.E.. Sahetapy (ed), *Bunga Rampai Viktimisasi* (Karya Ilmiah Para Pakar Hukum). Eresco. Bandung, 1995.
- Mardjono Reksodiputro, , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan Buku Kedua. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. 1995.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1998.
- Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhamad. A., *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993.
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan (Revisi), Ghalia Indonesia. Jakarta, Juni 1988.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1981.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta. 2004.
- Rasjidi Lili dan B. Arif Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. UI-Press. Jakarta, 1995.
- Usman R., *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta. 2000.
- Umar M.H., dan A.P., Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Komponen Elips. Jakarta. 1995.