

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan negara-negara di dunia pada dasawarsa terakhir telah didorong oleh arus globalisasi yang menyebabkan sistem informasi, komunikasi dan transportasi jauh lebih mudah sehingga produk barang atau jasa akan cepat diperoleh. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat sebagian juga berasal dari produk-produk kekayaan intelektual, seperti karya cipta, merek maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang perlu mencermati dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual melalui perlindungan hukum.

Merek menjadi salah satu bentuk karya intelektual yang memiliki peranan yang penting dalam perdagangan barang dan jasa, serta memiliki nilai strategis bagi produsen maupun konsumen. Merek bagi produsen dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran dan menjadi pembeda produknya dengan produk dari perusahaan lain yang sejenis. Merek bagi konsumen menjadi simbol harga diri dan mempermudah mengidentifikasinya. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut dengan berbagai alasan, seperti sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain sebagainya sehingga fungsi mereka menjadi jaminan kualitas terkait dengan produk-produk bereputasi.<sup>1</sup>

Pada dasarnya keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di dunia telah ada sejak lama, yaitu sekitar 3500 tahun yang lalu.<sup>2</sup> Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut muncul dengan tujuan melindungi hasil kreativitas manusia dan perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di dunia semakin berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai pengaturan, konvensi-konvensi internasional, dan perjanjian internasional

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

<sup>2</sup> Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 43.

yang khusus mengatur mengenai adanya Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari WTO Agreement (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). TRIPs merupakan salah satu perjanjian internasional yang khusus mengatur mengenai HKI yang diikuti berbagai negara di dunia, mulai dari negara maju hingga negara berkembang, dimana salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang pun sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, dengan meratifikasi WTO Agreement Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.<sup>3</sup>

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sebelum adanya ratifikasi WTO, Indonesia juga telah mengenal Hak Kekayaan Intelektual. Terhitung sejak Indonesia merdeka, Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual Nasional pertama kali dilahirkan tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merk Perusahaan dan Merk Perniagaan.<sup>4</sup> Selanjutnya pada tahun 1992 Undang-Undang tentang Merek pun akhirnya dibuat menjadi satu yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan hingga sekarang Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Merek sebagai suatu karya intelektual manusia yang kerap kali berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Sejak industrialisasi berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global, peranan merek menjadi penting terutama untuk persaingan bisnis yang sehat.<sup>5</sup> Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pasal 1 ayat (1) mendefinisikan 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. Dengan adanya berbagai pengaturan mengenai HKI yang telah dibuat dengan menyesuaikan pada konvensi-konvensi serta agreement-

---

<sup>3</sup> Ahmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni, hlm. 7.

<sup>4</sup> Ahmad Zen Umar Purba. 2005. *Ibid*, hlm. 8.

<sup>5</sup> Gloria Gita Putri. 2006. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia*. Jurnal Gloria Juris, Volume 6, Nomor 2, Mei – Agustus 2006, hlm. 157.

agreement dunia yang telah diratifikasi oleh Indonesia, pemerintah Indonesia menginginkan agar masyarakatnya dapat lebih mengerti dan menyadari akan pentingnya HKI. Selain meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai HKI, pemerintah juga telah mendirikan sebuah badan penyelenggara negara yang mempunyai wewenang untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam bidang HKI khususnya di bidang merek.

Adapun badan penyelenggara negara tersebut adalah Direktorat Jenderal HKI (yang selanjutnya disingkat DITJEN HKI), yang pengaturannya tertuang dalam pasal 89 UU Merek. Tujuan pembentukan DITJEN HKI tersebut didukung pula dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, akan tetapi tujuan tersebut justru bertolak belakang dengan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat justru tidak menyadari akan pentingnya HKI.

Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual adalah diakomodasinya penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual memberikan ruang dan kebebasan bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efektif, efisien dan solutif.

Forum arbitrase memiliki karakteristik, yaitu : (i) menjamin kerahasiaan materi sengketa; (ii) para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur beracara, dan materi hukum; (iii) melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dalam bidangnya; (iv) prosedurnya sederhana dan cepat; dan (v) forum tersebut merupakan putusan terakhir serta mengikat (*final and binding*).<sup>6</sup> Selain itu, kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase adalah kerahasiaan (*confidentiality*) dari putusan yang dihasilkan.

Indonesia memiliki badan arbitrase yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait perdagangan dalam forum arbitrase. Badan arbitrase tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

---

<sup>6</sup> Berbeda dengan asas yang dianut oleh pengadilan dalam memutus sengketa, yakni pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sedangkan pemeriksaan yang dianut oleh forum arbitrase (arbitration institution) menganut asas pintu tertutup, sehingga ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) sebagai Badan Arbitrase Bank Dunia di dalam Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules) pasal 48 ayat (4) menentukan : "The Centre shall not publish the award without the consent of parties. The centre may, however, include in its publication excerpts of the legal rules applied by the Tribunal." Baca ICSID Basic Documents, Washington DC, 1985, hlm. 83.

(BANI). Sengketa perdagangan yang dapat diselesaikan BANI antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, *franchise*, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan Internasional.

Di dalam menjalankan kewenangannya, BANI mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pedoman penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara teknis mengacu pada Peraturan Prosedur BANI (*BANI Rules*).<sup>7</sup>

Kasus Hak Intelektual yang khususnya pada bidang merek masih banyak terjadi di antaranya yang paling banyak terjadi adalah pada kasus merek dagang dibandingkan dengan merek jasa, seperti kasus sengketa mereka Extra Joss yang merupakan produk dari PT Bintang Todjoeh dengan Enerjoss yang merupakan produk PT Sayap Mas Utama terjadi pada bulan Mei tahun 2005.

Merek secara umum berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasarannya. Bagi konsumen, merek merupakan hal penting untuk dapat menemukan dan memilih produk tepat, sesuai yang diinginkan oleh mereka, di bidang industri merek juga berperan sangat penting yaitu untuk meningkatkan dan mensinergikan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

Definisi merek sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan, "*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.*"

Peran merek yang sangat penting dalam industri perdagangan barang sehingga banyak terjadi kasus perebutan, pemalsuan merek di antara persaingan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dan persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan dan perindustrian.

---

<sup>7</sup> Putra Pratama Mandiri Siregar dan Darminto Hartono. 2015. *Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organization (WIPO), Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*. Tanpa Penerbit, Universitas Diponegoro, hlm. 3.

Meski telah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang merek namun masih tetap terjadi pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik. Hal ini tentu saja sangat merugikan pelaku bisnis yang lain karena dapat berdampak pada berkurangnya omzet perusahaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat pengguna, akibat tidak samanya kualitas dan kuantitas produk atau jasa yang diberikan.<sup>8</sup>

Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut, kemudian sebagai dasar untuk menolak permohonan orang atau badan hukum lain yang ingin mendaftarkan merek tersebut, serta mencegah orang atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama.

Sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah *first to file* atau bisa disebut juga *first to register* artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan maka dialah pemilik yang berhak menggunakan mereknya yang disebut juga "Hak Eksklusif", yakni hak 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.<sup>9</sup>

Manfaat dari pendaftaran merek adalah sebagai komersialisasi merek melalui penjualan ataupun lisensi serta meningkatkan nilai atau jaminan kualitas di mata investor dan institusi keuangan, meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan persaingan sehat dalam dunia perdagangan dan membantu perlindungan dan penegakkan haknya, karena itu merek bukanlah suatu hal yang dapat dilihat sebelah mata, Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek, yaitu :<sup>10</sup>

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1991 tentang Merek yang disahkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1983.

---

<sup>8</sup> Eddy Damian. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, hlm. 17.

<sup>9</sup> Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

<sup>10</sup> Agus Sardjono. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 20.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai Undang-Undang terakhir yang disahkan sebagai penyelaras dari semua peraturan perundang-undangan HKI sesuai dengan perjanjian TRIPs.

Persyaratan yang harus dipenuhi ketika merek dapat didaftarkan sebagaimana telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang tentang Merek disebutkan bahwa, “Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa, “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Tidak memiliki daya pembeda;
- c) Telah menjadi milik umum; atau
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa,

- 1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Ketentuan pidana dan denda bagi para pelaku pemalsuan merek semuanya itu tercantum pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tindak pidana dalam pasal tersebut merupakan delik aduan selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga terdapat perlindungan bagi pemilik merek yang merasa dirugikan dengan masih digunakannya pasal ini dalam beberapa kasus sengketa mereka, yakni Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Di dalam hukum perdata, pelanggaran hak tersebut dikenal dengan istilah melanggar hukum yang mengakibatkan si tergugat diharuskan mengganti kerugian yang diderita pemilik merek dalam kasus penyalahgunaan atau pelanggaran merek yang telah didaftarkan.

Di dalam kasus pelanggaran hak tersebut terdapat dua undang-undang yang dapat digunakan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan dengan cara menggugat baik dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tentu saja kesemuanya itu tergantung dari dasar gugatannya, walaupun dalam bidang hukum dikenal asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum.<sup>11</sup>

Mekanisme pembatalan merek diajukan dalam bentuk gugatan diatur dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek dimana gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan

---

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy. 2000. *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII dan Yayasan Klinik HKI, hlm. 114.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 bahwa pembatalan merek terdaftar dilakukan dalam bentuk gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi syarat atau prosedur pengajuan gugatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Merek, keputusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan Kasasi, dan dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila terdapat bukti (*novum*) baru.

Pada kasus yang berhubungan dengan gugatan pembatalan merek, yaitu kasus PT Bintang Toedjoeh melawan PT Sayap Mas Utama dimana PT Sayap Mas Utama menggunakan merek adalah Enerjos yang mempunyai persamaan pokoknya dengan merek Extra Joss milik PT Bintang Toedjoeh. Di dalam kasus tersebut, PT Bintang Toedjoeh sebagai penggugat, merasa keberatan kepada PT Sayap Mas Utama telah menggunakan merek Enerjos yang pada prinsipnya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss, dalam proses di Pengadilan kasus tersebut dimenangkan oleh PT Bintang Toedjoeh berdasar Keputusan Peninjauan Kembali Nomor 06 PK/N/HaKi/2006.

Kasus tersebut diawali pada bulan Juli 2007, PT Sayap Mas Utama mendapatkan sertifikat merek Enerjos dari Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI). Kemudian, PT Bintang Toedjoeh menuntut PT Sayap Mas Utama atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa pendaftaran harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dulu.

Dalam hal ini, merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat seseorang atau badan hukum lain.<sup>12</sup> Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi terkait dengan kualitas, kemudahan pemakaian atau hal-hal lain yang secara umum berkenaan dengan teknologinya, sedangkan dari pihak konsumen merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>13</sup> Di dalam pelanggaran merek terdapat modus yang lebih

---

<sup>12</sup> Madi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, hlm. 31.

<sup>13</sup> Harsono Adisunarto. 2009. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industry Property)*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, hlm. 45.



canggih. Pelanggaran merek ini disebut pemboncengan reputasi atau dalam dunia usaha industri perdagangan nasional maupun internasional lebih dikenal dengan sebutan *passing off*.

*Passing off* merupakan perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membongceng reputasi dimana perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membongceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan. Objek dari perubahan *passing off* adalah merek terkenal dan biasanya tidak menggunakan merek terkenal secara keseluruhan tetapi hanya persamaan pada pokoknya sehingga menimbulkan salah persepsi atau menimbulkan kesan seolah-olah mereka tersebut merupakan merek yang sudah terkenal.

Persamaan pokoknya dalam kasus ini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek Extra Joss dengan merek Enerjos, yaitu persamaan bunyi dalam ucapan (Joss dengan Jos). Atas dasar uraian tersebut di atas maka pada penelitian dalam tesis ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penyelesaian Sengketa Merek Extra Joss.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa merek Extra Joss?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa merek dagang Extra Joss menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum melalui arbitrase dalam penyelesaian sengketa merek Extra Joss.

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang efektivitas penyelesaian sengketa merek dagang Extra Joss menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek Joss.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

Kegunaan secara teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai upaya memperluas wawasan dan pengetahuan keilmuan, terutama dalam pemahaman bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum merek dalam sengketa dagang.

Kegunaan secara praktis dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat berkontribusi pemikiran dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum merek dagang, serta dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam terkait dengan hukum merek.

#### **1.5 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.<sup>14</sup>

Teori memiliki fungsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk memberikan arahan atau petunjuk, meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, maka kerangka teori diarahkan untuk memahami hak merek sebagai bagian dari lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara yuridis dan melihat sejauhmana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di dalam penyelesaian suatu sengketa gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diperiksa di Pengadilan, serta efektivitas arbitrase yang ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa merek dagang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

Atas dasar hal tersebut di atas maka penelitian tesis ini menggunakan pisau analisa berdasarkan pada asas Keadilan dan Kepastian Hukum yang mendasari dalam suatu penyelesaian hukum terhadap sengketa merek. Kepastian hukum maksudnya adalah hukum dijalankan sesuai dengan *das sollen*.

Kepastian hukum guna mewujudkan *legal order* dikatakan oleh Radbruch sebagai berikut.<sup>15</sup>

*“the existence of a legal order is more important than its justice and expediency, which constitute the second great task of the law, equality approached by all, is legal certainty, that is order or peace.”*

keberadaan tatanan hukum lebih penting dari keadilan serta kemanfaatan, yang merupakan tugas besar kedua dari hukum, sementara yang pertama sama-sama diakui oleh seluruhnya adalah kepastian hukum yakni ketertiban atau ketentraman.

Lebih lanjut, Radburch menyatakan bahwa,<sup>16</sup>

*“Legal certainty not only requires the validity of legal rules laid down by power, it also makes demands on their contents, it demands that the law be capable of being administrated with certainty, that it be practicable.”*

Kepastian hukum tidak hanya membutuhkan validitas peraturan hukum yang dibuat melalui kekuasaan, melainkan juga menuntut pada seluruh isinya, dapat diadministrasikan dengan pasti sehingga dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum memerlukan hukum positif yang ditetapkan melalui kekuasaan pemerintah dan aparatnya, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan isinya. Keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan akhir bagi pengadilan dalam memutus suatu perkara Hak Kekayaan Intelektual khususnya

---

<sup>15</sup> Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 206.

<sup>16</sup> Endang Purwaningsih. 2005. *Ibid*, hlm. 206.

berkaitan dengan Merek. Pengadilan merupakan institusi terakhir bagi para pihak untuk memecahkan masalah hukum yang mereka hadapi, kecuali bagi para pihak yang menyerahkan konflik mereka kepada badan alternatif penyelesaian sengketa.

Keadilan dan kepastian hukum menjadi *recht idee* dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa Merek, keseimbangan kepentingan antara para pihak dapat dicapai melalui penentuan yang dilakukan oleh Hakim dalam pengadilan, sebagaimana Radbruch menilai sebagai berikut.<sup>17</sup>

*“by justice we would test whether a percept is cast in the form of law at all, whether it may at all be brought within the concept of laws; by expediency we would determine whether its content are right; and by legal certainty it affords we would judge whether to ascribe if it validity.*

“dengan keadilan kita bisa menguji apakah suatu ajaran (ataupun aturan) adalah masuk kedalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhan tercakup dalam *concept of law* dengan kelayakan kita dapat menentukan keseluruhan isinya adalah benar dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menanggapi keabsahannya.”

Keberadaan merek sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian dari suatu sistem hukum dalam kerangka hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Ranggalawe sebagai berikut.<sup>18</sup>

“...Hukum HaKI merupakan salah satu bagian sistem hukum yang merupakan satu bagian nilai dalam masyarakat. Norma-norma perlindungan HaKI dicoba dilihat dari berbagai sudut kepentingan di luar dari hukum HaKI itu sendiri, sehingga HaKI tidak bisa tidak merupakan sistem yang dipengaruhi masyarakat dan mempengaruhi masyarakat, baik di tatanan masyarakat modern maupun masyarakat tradisional di negara berkembang. Dalam kancah internasional, sistem HaKI juga dapat dilihat suatu sistem hukum yang dijadikan piranti perlindungan kepentingan dua pihak yang sama berhadapan yaitu:

<sup>17</sup> Endang Purwaningsih. *Op.Cit*, hlm. 207.

<sup>18</sup> Ranggalawe S. *Masalah Perlindungan HaKI Bagi Traditional Knowledge*, <http://www.ikht.net/artikel.pertopik?subtema=Intellectualproperty>, diakses tanggal 16 November 2017.

Negara Maju (*developed countries*) dan Negara Berkembang (*developing countries*).

Wujud perlindungan lainnya yang diberikan oleh negara adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (*good faith*) yang dinyatakan pada Pasal 4 Undang-Undang Merek, bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

Pemohon yang beritikad baik dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa, “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya: Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”

Berdasarkan Pasal 85 UU No. 15/2001 tentang merek (UUM), para pihak yang hak mereknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkanan dengan pelanggaran hak merek dan penyirnpnan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Tujuan penetapan sementara tersebut adalah untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari pihak yang haknya dilanggar. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) TRIPs yang menentukan:

- 1) *The Judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement. inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of intellectual property right, immediately after customs clearance od such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter*

*acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of intellectual property right.*

Menurut Pasal 86 UUM, permohonan penetapan sementara tersebut diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek;
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
- c. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti;
- e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

Jika penetapan sementara tersebut telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Sedangkan dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut (Pasal 87 UUM).

Pasal 88 UUM menetapkan. dalam hal penetapan sementara:

- a. Dikuatkan, uang jarmnan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76 UUM,
- b. Dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikena tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Sengketa yang terjadi akibat pelanggaran merek bisa disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak berada dalam hubungan lisensi. Pelanggaran yang dilakukan oleh

pihak ketiga tersebut bisa berupa penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya.

Jika terjadi pelanggaran merek seperti itu, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Ketentuan tentang gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UUM. Pasal 68 ayat (1) menegaskan, “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.”

Berdasarkan ketentuan itu, apabila ada pihak ketiga yang telah mendaftarkan merek atas namanya, tetapi melanggar ketentuan yang berlaku, pendaftaran mereknya bisa dibatalkan. Alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 yang berkaitan dengan itikad baik pihak ketiga tersebut dalam mendaftarkan mereknya. Pihak ketiga tersebut sengaja mendaftarkan mereknya, tetapi mengetahui bahwa merek yang didaftarkan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UUM, mengenai persyaratan materiil merek.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap lisensi merek yang berlangsung, pelanggaran yang terjadi khususnya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Ketentuan pasal itu berkaitan dengan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Di samping itu berkaitan dengan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut melanggar merek terkenal yang sedang dibuat perjanjian lisensi antara pemilik merek selaku pemberi lisensi dan pihak lain sebagai penerima lisensi. Jika hal itu terjadi, maka baik pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut ( Pasal 68 ayat 1 UUM).

Gugatan itu dapat dilakukan oleh pemilik merek yang terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal HKI. Jika pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya

ingin mengajukan gugatan pembatalan, terlebih dahulu ia harus mendaftarkan mereknya (Pasal 68 ayat 2 UUM). Hal yang demikian adalah logis, karena undang-undang hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum pada merek yang terdaftar saja.

Penerima lisensi juga diberi hak untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap merek yang bersangkutan. Ini disebabkan karena penerima lisensi merupakan pihak yang sedang menggunakan merek yang bersangkutan untuk produksi barang dan atau jasa. Penggunaan merek oleh penerima lisensi dalam hal ini disamakan dengan penggunaan oleh pemilik merek, sehingga dalam konteks ini, baik pemberi lisensi dan penerima lisensi merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap pendaftaran merek oleh pihak lain yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sedang dipergunakannya.

UUM tidak menyebutkan mengenai persyaratan berkaitan dengan gugatan pembatalan yang dilakukan oleh penerima lisensi. Berdasarkan ketentuan persyaratan pada pemilik merek selaku pemberi lisensi, maka persyaratan itu juga harus diberlakukan pada penerima lisensi, yakni ia haruslah telah mendaftarkan perjanjian lisensinya pada kantor Direktorat Jenderal HKI sebagaimana persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang.

Pendaftaran dan pencatatan lisensi merek, disamping bermanfaat bagi para pihak yang membuatnya, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUM, juga berlaku terhadap pihak ketiga. Ketentuan itu, mengandung makna, bahwa setelah perjanjian lisensi merek terdaftar dan tercatat secara sah, pihak ketiga tidak boleh menggunakan merek yang bersangkutan, karena akan merugikan baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi.

Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 68 ayat 3 UUM). Jika penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta (Pasal 68 ayat 4 UUM). Batas waktu untuk mengajukan gugatan adalah lima (5) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek (Pasal 69 ayat 1 UUM).



Namun jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, batas waktu tersebut menjadi tidak berlaku, artinya gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2 UUM).

Gugatan pelanggaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar apabila hak atas mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa ijin darinya. Gugatan tersebut dilakukan karena terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif. Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan karena pihak lain tersebut telah mempergunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niaga. Hal itu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 76 ayat ( 1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pihak lain dalam ketentuan di atas adalah pihak ketiga selain pemilik atau pemegang hak atas merek dan penerima lisensi. Pihak ketiga tersebut berada di luar hubungan hukum yang terjadi antara pemilik merek selaku pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Atas dasar ketentuan tersebut, pemilik merek dapat meminta dalam gugatannya berupa:<sup>19</sup>

- a. Pembayaran ganti kerugian (*damages*) yakni pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang seyogyanya diperoleh oleh pemilik merek, jika tidak terjadi pelanggaran;
- b. Pembayaran ganti rugi berupa keuntungan yang seyogyanya diperoleh (*account of profit*), yakni pengembalian berupa pembayaran setiap keuntungan dan

<sup>19</sup> Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Arilangga University Press, hlm. 81.

- penghasilan yang diperoleh si pelanggar dari penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek penggugat;
- c. Meminta putusan sela pengadilan (*injunction*) yang berupa larangan bagi si tergugat untuk meneruskan perbuatannya melanggar hak penggugat.

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (*damages*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran.

Gugatan keuntungan yang seyogyanya diperoleh (*account of profit*) membuat penggugat harus dapat memastikan berupa keuntungan yang diperoleh tergugat pada saat tergugat melakukan pelanggaran, namun dengan mengesampingkan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan pelanggaran merek.<sup>20</sup> Pada dasarnya kerugian yang diderita si pemilik merek karena pelanggaran hukum dapat berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk kesempatan melisensikan hak mereknya.

Pasal 78 ayat (1) UUM menegaskan bahwa 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.

Sedangkan Pasal 78 ayat (2) UUM menegaskan, 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. Jika para pihak tidak puas dengan keputusan Pengadilan Niaga tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 79 UUM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 UUM, baik gugatan pembatalan pendaftaran merek ataupun gugatan pelanggaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

---

<sup>20</sup> Rahmi Jened. 2007. *Ibid*, hlm. 82.

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan dalam hal ini adalah pihak lain tersebut telah beritikad tidak baik dalam menggunakan mereknya atau pelanggaran terhadap penggunaan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pasal 6 ayat (1) a UUM menyatakan; “Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.”

Sistem konstitutif yang dianut dalam UUM mengandung konsekuensi bahwa perlindungan merek diberikan jika terdaftar secara sah pada negara. Jika suatu merek telah terdaftar secara sah, maka barang siapa yang menggunakan merek yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Jika ada orang yang menggunakan suatu merek tanpa seizin pemiliknya, maka telah terjadi pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek terjadi manakala terjadi pelanggaran hak eksklusif merek yang meliputi dua hal yakni hak untuk menggunakan suatu merek dan hak untuk memberikan izin pada orang lain untuk menggunakan mereknya.

Dalam hukum, dalam menyelesaikan suatu sengketa, dikenal 2 jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan jalur non litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Adanya jalur litigasi atau pengadilan di Indonesia memang familiar bagi masyarakat.

Pengadilan negeri di Indonesia sendiri memiliki kewenangan yang tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Melihat kewenangan yang diemban oleh pengadilan negeri, maka semakin banyak pula kasus yang harus ditangani oleh pengadilan negeri. Hal tersebut tidak terkecuali bagi para pihak yang sedang bersengketa dalam bidang HKI khususnya merek.

Bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal dalam bentuk persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dalam praktek adalah:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rahmi Jened. *Op.Cit*, hlm. 73.

1. Penggunaan merek suatu produk barang dan atau jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen, contoh, penggunaan merek Sony berikut inisialnya untuk produk makanan kecil, *underwear* dan sebagainya;
2. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek, seperti, nama Louis, Karl, dan sebagainya;
3. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis, contoh, Charles Jourdan untuk produk tas dan dompet;
4. Penggunaan material (bahan) dan juga peniruan model produk dengan inisial merek terkenal, contoh penggunaan corak materi (bahan), *accessories* sampai model yang sama dengan tas merek YSL, Louis Vuitton yang asli (*genuine product*);
5. Pencantuman indikasi asal yang dapat menyesatkan konsumen, contoh, Made In Italy, Made In Japan; dan sebagainya;
6. Penggunaan *Character Merchandising* baik untuk merek maupun langsung diterakan dalam berbagai produk mainan, peralatan sekolah dan lain-lain, contoh, karakter Winnie The Pooh, Tweety dan sebagainya;
7. Peneraan merek terkenal oleh pihak pembeli (termasuk pembeli asing) terhadap produk-produk yang dibeli secara kosong dan lepas di Indonesia dengan tujuan untuk dijual kembali, contoh dalam kasus jual beli kosong tas-tas dari Tanggulangin dan juga dalam jual beli kosong perhiasan dari perak dan berbagai hasil kerajinan Indonesia lainnya.

Menurut Ahmad M Ramli dan Muhamad Amirulloh persamaan pada pokoknya dianggap sudah terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Untuk menentukan adanya kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:<sup>22</sup>

1. Kemiripan persamaan gambar (logo).
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi.

---

<sup>22</sup> Ahmad M. Ramli dan Muhammad Amirulloh. 2002. *Perlindungan Merek di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jurnal Hukum Internasional. Bandung: Universitas Padjajaran, Volume 1 No. 3 Desember 2002, hlm. 210.

3. Tidak mutlak ditegaskan faktor barang harus sejenis dan satu kelas dapat dijadikan satu patokan, namun faktor ini bisa dikembangkan berdasar faktor kaitan hubungan barang (*related with goods*).
4. Pemakaian merek tersebut menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan konsumen.

Atas dasar itu, dalam doktrin *identical* atau *nearly resembles* yang paling fundamental dinilai adalah maksud dan niat membonceng kemasyuran dan reputasi merek orang lain. Pemakaian merek yang mirip dengan orang lain dilakukan berdasar itikad tidak baik (*bad faith*) guna mengambil keuntungan secara tidak jujur. Hal itu dapat dilihat dari yurisprudensi merek Guccidan Hitachi.<sup>23</sup>

Banyak kasus sengketa merek yang diselesaikan melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan negeri semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan dalam penyelesaiannya.

Hal tersebut pada akhirnya akan berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa, karena dalam proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses beperkaranya, dan terbuka untuk umum. Sehingga, para pihak yang bersengketa dapat memilih cara lain dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi, apabila jalur litigasi membuat sengketa mereka membutuhkan waktu lama. penyelesaian sengketa adalah penyelesaian melalui jalur non litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat UU Arbitrase dan APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat APS) merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui APS ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang saja, namun saat ini, penyelesaian sengketa melalui APS tersebut telah bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik perdata umum maupun perdata khusus. Pada saat ini, sengketa merek juga telah dapat diselesaikan melalui APS tersebut. Namun, dalam realitasnya penyelesaian sengketa merek melalui APS tersebut masih saja terkendala beberapa kendala,

---

<sup>23</sup> Ahmad M. Ramli dan Muhammad Amirulloh. 2002. *Ibid*, hlm. 211.

sehingga membuat masih banyak para pihak yang bersengketa ragu untuk memilih jalur ini.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.<sup>24</sup> Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus disebut sebagai definisi operasional yang berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai pada penelitian tesis ini sehingga dirumuskan serangkaian konseptual sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut.

1. 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.
2. Sengketa dapat diartikan dengan pertikaian, perselisihan (*dispute*), konflik (*conflict*) dan lainnya. Penyelesaian sengketa adalah suatu proses yang ditempuh di dalam menyelesaikan pertikaian, perselisihan, atau konflik baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) atau arbitrase (non litigasi).
3. Penyelesaian sengketa merek adalah suatu proses yang ditempuh dalam menyelesaikan pertikaian, perselisihan, atau konflik kepemilikan hak atas merek terdaftar baik melalui jalur peradilan (litigasi) dengan mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi (baik materiil maupun immateriil) kepada Pengadilan jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak dan izin darinya, maupun jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. 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.

Penjabaran konseptual tersebut di atas digunakan untuk menganalisis terkait dengan hukum merek dalam sengketa dagang dilihat berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase

---

<sup>24</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 2009. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, hlm. 34.

sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam kasus sengketa merek Extra Joss.

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka teori tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>25</sup>

Objek penelitian dalam tesis ini adalah penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa merek dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dimana penelitian tesis ini adalah mengacu pada penyelesaian sengketa merek

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>26</sup>

### 2. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifat dan tujuannya maka bentuk penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 42.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. *Ibid*, hlm. 52.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Dari jenis dan sifat penelitian tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci untuk kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Merek Extra Joss.

### 3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama dalam suatu penelitian. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>28</sup>

### 4. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### 6. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

---

<sup>28</sup> Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 302.



oleh data.<sup>29</sup> Analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen atau arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data.<sup>30</sup>

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang Hukum Merek.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Merek Extra Joss.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>29</sup> Lexi J Maleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 103.

<sup>30</sup> H.B. Sutopo. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, hlm. 34.