

**BEDA PENDAPAT ATAS PENILAIAN BUKTI SEBAGAI
ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI**

**(Studi Kasus tentang Penyelesaian Sengketa
Merek “Ager-ager Swallow Globe”)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Master (S2)
Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

**NAMA : ALINGGA PUTRA SUYITNO
NIM : 07.M.2276
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2009**

**BEDA PENDAPAT ATAS PENILAIAN BUKTI SEBAGAI
ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI**

**(Studi Kasus tentang Penyelesaian Sengketa
Merek “Ager-ager Swallow Globe”)**

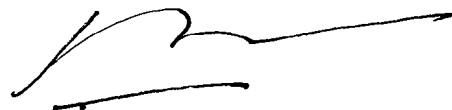
Oleh :

**NAMA : ALINGGA PUTRA SUYITNO
NIM : 07.M.2276
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BKU : HUKUM BISNIS**

Yogyakarta, 29 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II



Nandang Sutrisno, SH.,LL.M.,M.Hum.,Ph.D Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum

**Mengetahui
Ketua Progran Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

**BEDA PENDAPAT ATAS PENILAIAN BUKTI SEBAGAI
ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI**

**(Studi Kasus tentang Penyelesaian Sengketa
Merek “Ager-ager Swallow Globe”)**

Oleh :
NAMA : ALINGGA PUTRA SUYITNO
NIM : 07.M.2276
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BKU : HUKUM BISNIS

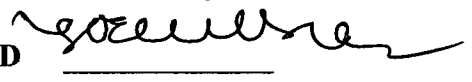
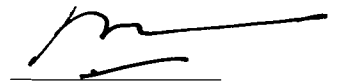
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Maret 2009** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 05 Maret 2009

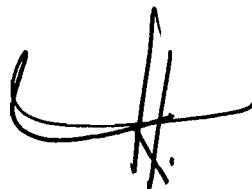
Tim Penguji

1. Ketua : **Nandang Sutrisno, SH.,LL.M.,M.Hum.,Ph.D**
2. Anggota : **Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**
3. Anggota : **Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan



Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam kasus “Ager-ager Swallow Globe” pengajuan PK oleh Penggugat Asal, mengemukakan alasan yang pada pokoknya : Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya No. 08 K/N/HaKI/2002, ternyata tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian dalam penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna atau susunan warna yang berbeda antara merek yang dipakai dengan merek yang didaftarkan. Kemudian tidak memperhatikan adanya iktikad buruk dari Tergugat dalam pemakaian mereknya yang telah meniru dan menjiplak susunan warna milik Penggugat, yang menurut hukum harus dilindungi dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Kesemuanya itu, merupakan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Keberatan PK yang diajukan oleh Pemohon, yang ternyata merupakan kesimpulan yang berbeda antara : “pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan alasan/keberatan Pemohon PK” yang bersumber pada penilaian bukti-bukti, maka “perbedaan pendapat” ini, tidak dapat diartikan atau dikategorikan sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim” ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985. Permasalahan hukum yang muncul adalah “apakah beda pendapat atas penilaian bukti tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata pada kasus Merek “Ager-ager Swallow Globe” dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali?”

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk menunjang penelitian hukum normatif ini digunakan juga wawancara kepada narasumber seperti hakim dan ahli di bidang hukum HKI dan hukum acara. Analisis datanya adalah analitis kualitatif.

Pengajuan PK pada kasus “Ager-ager Swallow Globe” sebenarnya secara prosedural merupakan tindakan yang dibenarkan secara teoritik normatif. Hal ini disebabkan kasus ini telah menempuh upaya hukum ke pengadilan tingkat pertama melalui pengadilan niaga, tingkat kasasi melalui Mahkamah Agung. Dan menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 dalam hal sengketa merek telah menempuh upaya hukum kasasi maka dimungkinkan melakukan upaya hukum PK sebagai upaya hukum luar biasa. Asalkan memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan. Sementara itu, dilihat dari alasan hukum pengajuan PK dalam kasus “Ager-ager Swallow Globe” sangat jelas bahwa pemohon PK dalam kasus ini dapat dibenarkan mengajukan PK dengan alasan adanya putusan yang mengandung unsur kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, tetapi untuk menentukan adanya alasan ini, maka majelis PK lah yang berhak untuk itu. Maka, penolakan PK atas kasus “Ager-ager Swallow Globe” dengan alasan tersebut oleh majelis PK menjadi putusan yang final.

Kata Kunci: Beda Pendapat – Pembuktian – “Ager-ager Swallow Globe” – PK

HALAMAN MOTTO

*Orang itu dibedakan menjadi empat macam, yakni :
Satu, orang yang tahu dan mengetahui bahwa ia tahu, maka ikutilah;
Dua, orang yang tahu tetapi ia tidak mengetahui bahwa ia tahu, maka tunjukkanlah;
Tiga, orang yang tidak tahu dan ia mengetahui ia tidak tahu, maka waspadailah;
Empat, orang yang tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa ia tidak tahu, maka jauhilah.
(Khalil bin Ahmad dalam Ihya Ullumudin, Al-Gazali)*

*Seseorang dengan tujuan jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus.
(Thomas Carlyle)*

*Hiduplah sebagai orang yang berani. Jika keberuntungan tak menghampiri, hadapilah dengan hati yang berani.
(Penulis)*

*DENGAN CINTA, KUPERSEMBAHKAN
KARYAKU INI UNTUK KEDUA ORANGTUAKU TERSAYANG :*

*PAPAH H. SUYITNO, S.Pd
MAMAH Hj. SUKAMTI, SE.*

KATA PENGANTAR

“Dengan Nama Allah Ar-Rakhman Ar-Rakhim”

Dengan rasa syukur Alhamdulillah berkat rahmat, karunia dan bimbingan-NYA, meskipun dengan melalui perjalanan panjang dan penuh liku, bahkan kadang melelahkan, tetapi semangat saya tidak pernah surut untuk menyelesaikan penelitian guna penulisan tesis ini, untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, khususnya di bidang Penyelesaian Sengketa Merek.

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan para dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memacu, mendorong dan memberikan support, masukan, ide dalam penyusunan penulisan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang Terhormat :

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D.,
selaku Dosen Pembimbing I
2. Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.,
selaku Dosen Pembimbing II

Semoga apa yang telah Bapak lakukan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan jariyah. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Seluruh Dosen Pengajar di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
4. Seluruh Staff Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, Pak sutik, Mb elmy, Pak ashari, Mas Bams, yang telah memberikan bantuan dalam menempuh study ini. Mb ika dan Pak Yuri, terimakasih pinjaman buku-bukunya.
5. Ibu Udji, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. terimakasih arahan, masukan dan data-datanya.
6. Bapak Arif Budi Cahyono, SH., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung.
7. Yang tercinta, Papah Mamah, H.Suyitno S.Pd dan Hj. Sukamti, SE. yang tak henti-hentinya membuka tangan di hadapan Illahy Rabby demi terhindarnya penulis dari duri-duri perjalanan yang kadang kurang bersahabat. Beliau terus berjuang meskipun urat-urat tangan dan wajah mulai bermunculan demi bekal penulis dalam mengarungi jembatan hidup ini. I luv u mam.. Adikku Baraa' yang selalu menemani penulis setiap malam dalam penyusunan tesis ini.
8. Keluarga H. Suhano, SE. dan Mama Vita terimakasih doanya, Mb Elvin, Mas Ronny, Ochie.
9. Temen-temen MH UII angkatan 19, BKU Bisnis, Wikan, A'an, Mb Jenny, Mb Esty, Mb Im, saat yang menyenangkan bersama kalian Mas ardhi, Mas Data, Mas Hery Lawyer, Mas Hery, Mas Aryo, Mas Andra, Kunto, Pak Joko, Pak Lesty, terimakasih segala bentuk bantuannya. Temen-temen HTN, Mb Vitta, Mb Momon, Anna, Mas nanda, Ibu Sumi dan Pak Dasarokhani sukses yah, segera menyusul..

10. Makasih doa, dukungan, dan supportnya selalu, Rhya, Netha, Vizca, Dhina, Inty, Boko&Sarry. Kalian membuatku tak pernah merasa sendiri. Untuk Nuno Unpad, Mas Arie, thanks for u'r attention bro! Mbak Fira, Sist Arista terimakasih nasehat dan masukkannya, sangat berarti untuk kehidupan inkga ke depan. Ruruh, Rhyana, Rofi, Bkti, Mas Agung dan keluarga di tanah tinggi tangerang doakan aku segera menyusul kalian dan terimakasih segala bentuk bantuannya.
11. Om dan Tante Widodo beserta keluarga Jaka Sampurna Bekasi, inkga haturkan terimakasih yang sangat mendalam. Mas Topo dan keluarga, terimakasih atas segala dukungan dan supportnya. Om Jono dan keluarga jogja, terimakasih.

Semoga dengan segala amal kebaikan dari semua pihak memperoleh imbalan dan balasan rahmat karunia-Nya. Walau bagaimanapun penulis menyadari keterbatasan diri sebagai makhluk Illahi Rabby yang tiada daya kecuali atas kehendak dan ridho-Nya, sehingga tentu tentu banyak kekurangan dan kekeliruan baik teknik penulisan maupun isi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk kemudian hari apabila ada kesempatan lagi. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Yogyakarta, 27 Januari 2009
Penulis,

ALINGGA PUTRA SUYITNO

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA	
 MEREK	30
A. Penyelesaian Sengketa	30
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	30
2. Model Penyelesaian Sengketa	32
3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa	38

B. Penyelesaian Sengketa Merek	46
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Merek	46
2. Model Penyelesaian Sengketa Merek	52
3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Merek	61
BAB III BEDA PENDAPAT ATAS PENILAIAN BUKTI SEBAGAI	
ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	
DALAM PERKARA MEREK “AGER-AGER SWALLOW	
GLOBE”	66
A. Deskripsi Kasus	66
B. Beda pendapat atas penilaian bukti sebagai alasan untuk	
pengajuan Peninjauan Kembali	71
1. Mekanisme pengajuan Peninjauan Kembali dalam	
penyelesaian sengketa merek	71
2. Menentukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata	
dalam mengajukan Peninjauan Kembali.	84
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.¹ Di Indonesia kedudukan Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak peradilan tertinggi, maka setiap putusannya dapat mempengaruhi perilaku pengadilan-pengadilan dibawahnya.²

Dewasa ini Peninjauan Kembali (yang kemudian disingkat PK) diatur dalam Pasal 66 (ayat 1) UU No.5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permohonan PK dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada MA melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.³

Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja. MA memutus PK pada tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 244

² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975, hlm.140

³ Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang *Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan PK, maka panitera mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan.⁴ Adapun alasan-alasan PK dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 :⁵

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu,
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan,
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut,
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain,
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Alasan-alasan tersebut sama dengan yang disebutkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 1982. MA dengan putusannya tanggal 2 Oktober 1984 telah mengabulkan permohonan Peninjauan kembali berdasarkan adanya *novum* (surat bukti baru) dan membatalkan putusan MA yang dimohonkan PK.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 244

⁵ Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang *Mahkamah Agung* .

Yang berhak mengajukan PK ialah terdakwa atau ahli warisnya. Jadi penuntut umum tidak berhak untuk mengajukan permintaan PK. Jika putusan keliru atau ada kelalaian hakim, penuntut umum bisa mengajukan kasasi demi kepentingan hukum melalui Jaksa Agung. Tetapi permintaan demikian tidak boleh merugikan terdakwa. PK hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang menghukum terdakwa. Terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan PK.⁶

Dalam kasus “Ager-ager Swallow Globe” pengajuan PK Majelis MA dalam pemeriksaan kasasi mengadili dalam putusannya menilai bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya MA akan mengadili sendiri perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual (yang kemudian disingkat HKI) ini pertimbangan yang intisarinya⁷, adanya dasar gugatan “Penggugat Asal” adalah Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001, yaitu pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan. Dalam kasus ini merek yang digunakan oleh Tergugat Asal berupa : etiket merek Cap Bola Dunia dengan warna dasar kuning serta bertuliskan huruf kanzi, tulisan “Ager-ager Powder” dan gambar piring berisi “Ager-ager” warna-warni. Hal ini tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan oleh Tergugat Asal.

Maka dari itu sesuai dengan Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa : unsur yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek, karenanya tulisan Ager-

⁶ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 356

⁷ *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003

ager Powder dan gambar piring berisi “Ager-ager warna-warni” serta tulisan huruf kanzi, berarti “Tepung ager-ager” adalah bukan merek, begitu juga dengan warna kuning, yang digunakan oleh banyak merek yang memproduksi, “ager-ager”, bukanlah merupakan unsur merek, seperti yang dimaksudkan Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001.

Penggugat Asal, mengajukan pemeriksaan PK ke MA dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya : Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya No. 08 K/N/HaKI/2002, ternyata tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian dalam penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna atau susunan warna yang berbeda antara merek yang dipakai dengan merek yang didaftarkan. Kemudian tidak memperhatikan adanya iktikad buruk dari Tergugat dalam pemakaian mereknya yang telah meniru dan menjiplak susunan warna milik Penggugat, yang menurut hukum harus dilindungi dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Kesemuanya itu, merupakan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Keberatan yang diajukan Pemohon PK tidak dapat diterima oleh Majelis MA dengan alasan yuridis bahwa yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan, ternyata adalah merupakan perbedaan pendapat antara pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan keberatan Pemohon PK. Perbedaan Pendapat tersebut mengenai penilaian bukti oleh Hakim Kasasi yang berbeda dengan pendapat Pemohon PK, sehingga masing-masing pada kesimpulan yang berbeda. Perbedaan pendapat tidak dapat diartikan dan

dikategorikan dalam pengertian “Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”, ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985

Abstrak hukum yang dapat diangkat dari putusan MA tersebut adalah yang *pertama* unsur yang merupakan keterangan atas barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek, ex Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001. dengan dasar ketentuan ini, maka dalam kasus ini, “Tulisan Ager-Ager Powder” dengan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni disertai tulisan Kanzi, yang artinya : “Ager-Ager adalah bukan termasuk pengertian merek.

Kedua, keberatan PK yang diajukan oleh Pemohon, yang ternyata merupakan kesimpulan yang berbeda antara : “pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan alasan/keberatan Pemohon PK” yang bersumber pada penilaian bukti-bukti, maka “perbedaan pendapat” ini, tidak dapat diartikan atau dikategorikan sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim” ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;

Dari latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai beda pendapat penilaian bukti tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata pada kasus Merek “Ager-ager Swallow Globe” dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali, yang kemudian penulis beri judul : BEDA PENDAPAT ATAS PENILAIAN BUKTI SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (Studi Kasus tentang Penyelesaian Sengketa Merek “Ager-ager Swallow Globe”)

B. Rumusan Masalah

“Apakah beda pendapat penilaian bukti tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata pada kasus Merek “Ager-ager Swallow Globe” dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji beda pendapat penilaian bukti tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata pada kasus Merek “Ager-ager Swallow Globe” yang dijadikan sebagai alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali.

D. Kerangka Teori

Dunia bisnis tidak pernah sepi dari sengketa, karena dalam dunia bisnis terkadang sulit dihindarkan adanya potensi konflik diantara pelakunya. Meskipun demikian, dunia bisnis tetap menjadi primadona dan diminati oleh banyak orang, karena dunia bisnis dapat mengubah dan meningkatkan status sosial seseorang, dan bahkan menjadi salah satu penopang utama kehidupan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu dunia bisnis perlu dibingkai dan diatur dengan kaidah dan norma hukum yang relevan, responsive dan visioner dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan hukum terutama bila terjadi sengketa.

Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah dalam berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Richard Burton Simatupang menyatakan bahwa secara luas kata bisnis sering

diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁸

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki.

Setiap jenis sengketa selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Masing-masing sengketa yang terjadi belum tentu sama *treatment* penyelesaiannya. Semakin luas dan banyak kegiatan dalam bidang bisnis dan

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 1

perdagangan, frekuensi terjadi sengketa semakin tinggi. Ini berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan dari waktu ke waktu.⁹

Penyelesaian pelanggaran Hak Intelektual ada beberapa cara, yaitu melalui :¹⁰

1. Penanganan melalui Hukum Perdata;
2. Penanganan melalui Hukum Pidana;
3. Penanganan melalui Adminitrasi negara;
4. Penanganan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, istilah sengketa tidak selalu identik dengan perkara. Dalam proses litigasi perdata perlu dibedakan terlebih dahulu pengertian antara istilah perkara dan sengketa perdata. Kedua istilah ini terkadang kurang tepat dalam pemakaiannya atau terkadang disamakan begitu saja. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan cakupannya. Dapat ditegaskan bahwa pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa.

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan (sengketa) dan tidak ada perselisihan (non sengketa). Ada perselisihan artinya sesuatu menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan atau ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan sendiri melainkan melalui pengadilan sebagi institusi yang berwenang dan tidak

⁹ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bismis*, Cet-1, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 3

¹⁰ M. Syamsudin, *Nilai-nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Hukum No.16 Vol. 8 Maret 2001, hlm. 128

memihak. Tugas hakim ialah menyelesaikan sengketa dengan adil yaitu mengadili pihak-pihak yang bersengketa itu dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim yang demikian termasuk *jurisdictio contentiose*, yaitu kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan putusan yang adil dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *jurisdictio contentiose*, harus bersifat bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga (*independent justice*).¹¹

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisahkan, tidak ada yang disengketakan yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan meminta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Tugas hakim yang demikian termasuk *jurisdiction voluntaria*, yaitu suatu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili melainkan bersifat administratif saja. Dalam hal ini hakim bertindak sebagai petugas administrasi negara untuk mengatur sesuatu hal.¹²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para pihak. Bagi masyarakat Timur, seperti Jepang, Korea, dan Cina secara tradisional menganggap bahwa hukum itu sebagai “*order* (perintah) dari penguasa untuk menjaga ketertiban”. Masyarakat ketiga negara itu secara tradisional berakar dari ajaran konfusius, dimana hukum selalu dilekati dengan hukuman. Oleh karena itu, mereka enggan membawa sengketa

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 4-5

¹² *Ibid.*

ke Pengadilan, karena "*image*" Pengadilan hanyalah tempat orang-orang jahat. Sengketa perdata diselesaikan melalui musyawarah, konsiliasi dan mediasi.¹³

Sedangkan bagi masyarakat barat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertolak pula dari budaya suatu masyarakat modern, yaitu efisiensi dan efektivitas.¹⁴ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, bagaimanapun memakan waktu yang lama dan mahal.

Hal itu sama yang terjadi di Indonesia, penyelesaian melalui pengadilan memakan waktu yang lama, biaya besar dan menguras energi. Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal di Indonesia, ternyata selain mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang selalu mengakar dan membudaya. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapatnya dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.

Sekedar memberikan gambaran, betapa waktu yang dibutuhkan dalam prosedur gugatan melalui lembaga peradilan umum, dari proses pengajuan gugatan di pengadilan negeri sampai kepada memperoleh keputusan pada tingkat

¹³ Erman Rajagukguk, Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 2, 1997), hlm. 6

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Republic of Choice, Law, Authority, and Culture*, Harvard University Press, Cambridge, 1990, hlm.38

kasasi di Mahkamah Agung, membutuhkan waktu lebih kurang lima tahun.¹⁵ Bahkan di Indonesia sekarang ini, menurut Sudargo Gautama, bisa rata-rata berlangsung tidak kurang dari 8 sampai 9 tahun. Dapat dibayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan sebelum dapat diperoleh suatu putusan dengan kekuatan pasti (*enforceable*), artinya dapat dijalankan melalui eksekusi.¹⁶ Oleh sebab itu, adalah hal yang penting untuk mengembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, terutama untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis yang menuntut adanya penyelesaian sengketa yang dihadapinya dalam jangka waktu yang relatif cepat, sederhana dalam prosedur dan dengan biaya yang relatif murah, serta kemampuan untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak.

Putusan pengadilan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan diantara para pihak. Menurut Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa.¹⁷

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang disingkat APS lebih dikenal dengan istilah "*Alternatif Dispute Resolution*" yang disingkat ADR.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan lebih lanjut tentang

¹⁵ Zulkifli, Penerapan Klausula Arbitrase, *Majalah hukum dan Ilmu-ilmu Sosial "Mahadi"*, Tahun II/No. 2, 1992, hlm.25

¹⁶ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.3

¹⁷ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 35

ruang lingkup hukum perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri dan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁸

Dengan demikian ADR / APS adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut atau dengan kata lain melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.

Jacqueline M. Nolan-Haley, dalam bukunya yang berjudul *Alternatif Dispute Resolution*, menjelaskan bahwa penyelesaian alternatif terdiri dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan Priyatna Abdurrasyid menyimpulkan bentuk alternatif penyelesaian adalah *mediation, conciliation, disputes prevention, binding opinion, valuation appraisal, special matters, matters, ombudsmen, minitrial, private judges, summary jury trial, quality arbitration*.¹⁹

Dari berbagai macam cara penyelesaian sengketa bisnis yang ada, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu secara adjudikatif, konsensual dan quasi adjudikatif.²⁰

Keberadaan HKI dalam hubungannya antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan dihilangkan. Kedudukan HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa

¹⁸ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 7

¹⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan*, Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH. UKSW Semarang, 1996, hlm. 12

²⁰ Lihat Bahan Pelatihan Hukum ADR Wiwiek Awiati, *Conflict Transformation*, Indonesian Center for Environmental Law, (ICEL), Jakarta, 2000

mengikuti dinamika perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah-masalah mengenai HKI.²¹

Secara konseptual, kekayaan intelektual adalah kekayaan sebagaimana maknanya dalam pengertian hukum, yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dan dapat dimiliki. Sesuai dengan konsepsi kekayaan seperti itu, hukum mengenalnya sebagai hak milik kebendaan yang tidak berwujud. Karakteristik ini yang membedakannya dengan hak kebendaan pada umumnya yang bersifat "*tangible*" seperti rumah, kendaraan, tas, perhiasan, buku, pulpen, dan benda kasat mata lainnya.

Sesuai dengan karakteristiknya, HKI tidak menguasai kekayaan secara fisik. Hak kekayaan seperti itu hanya bisa dikuasai secara kalim atau tindakan hukum. Artinya, kepemilikan hanya tercatat dalam format hak dan pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama apabila muncul ancaman terhadap hak itu. Itu sebabnya HKI tidak hanya menuntut adanya sikap pengakuan dan penghargaan saja, tetapi juga perlindungan. Yang lebih penting adalah sikap kesediaan masyarakat memberi perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemilik HKI, dengan tidak menggunakan atau memanfaatkannya tanpa persetujuan pemiliknya.²²

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya

²¹ *Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Pengantar Direktorat Teknologi Informasi, lihat di situs <http://www.dgip.go.id/article/archive/6/>

²² Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 307

perlindungan bagi karya intelektual adalah pada aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI. Namun demikian peran serta dan dukungan masyarakat secara aktif tetap merupakan kunci sukses dalam penegakan HKI secara keseluruhan.²³

Sengketa HKI timbul ketika terjadi adanya pelanggaran terhadap kepemilikan HKI oleh pihak lain, yaitu menggunakan atau memanfaatkannya secara melawan hukum tanpa persetujuan pemiliknya. Penggunaan secara tanpa ijin akan dianggap sebagai pelanggaran, tidak saja terhadap hak tetapi juga pelanggaran terhadap hukum, sebab hak-hak seperti ini secara hukum telah diakui dan dilindungi. Apabila ada ancaman penggunaan HKI secara tanpa ijin, pemilik harus mengambil langkah dan tindakan hukum untuk mempertahankannya.²⁴

Di Indonesia banyak terjadi kasus pelanggaran HKI, baik menyangkut hak cipta, paten, merek dan sebagainya. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memegang peranan yang amat penting di dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Merek juga memegang peranan yang amat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Karena demikian pentingnya peran merek dalam kehidupan pasar, seringkali merek menjadi komoditi yang sangat laku untuk diperdagangkan, sehingga memunculkan

²³ <http://www.hukumonline.com>

²⁴ Henry Budi Soelistyo, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Materi pelatihan HKI untuk Dosen PTN-PTS Wilayah Indonesia Timur, Unair, Surabaya, 2002 hlm. 1-2

praktek pemalsuan dan peniruan. Salah satu permasalahan yang sering menimbulkan sengketa antara pemegang merek adalah menyangkut mengenai adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek yang lain yang telah sama-sama terdaftar, sehingga mengakibatkan harus adanya suatu pembatalan terhadap salah satu merek yang dipersengketakan tersebut.

Contoh kasus yang sering terjadi misalnya sengketa merek dagang suatu produk, karena seseorang meniru atau menggunakan istilah yang hampir sama untuk mendapatkan keuntungan. Pihak perusahaan pemilik merek minuman “extra joss” pernah memperkarakan pihak lain yang memproduksi produk minuman “ener joss”, karena menggunakan merek dagang yang hampir sama. Masyarakat menganggap seolah-olah “ener joss” merupakan varian baru dari “extra joss” sehingga pihak pemilik merek “extra joss” merasa dirugikan. Demikian pula produk motor China yang menggunakan merek hampir sama dengan produk motor lain juga dapat menimbulkan sengketa HKI dikemudian hari. Misalnya, produk sepeda motor Suzuki “Shogun” ditiru pihak lain dengan merek “Xogun”, merek Honda “Kharisma” ditiru pihak lain dengan merek “Karisma” dan lain-lain.

Dalam rangka penanggulangan pelanggaran terhadap HKI tersebut melalui sarana hukum, disamping tindakan-tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis. Selanjutnya sepanjang hukum pidana hendak digunakan, haruslah selalu diingat sifat hukum pidana yang mempunyai fungsi subsidair,

mengingat sifatnya yang keras yakni janganlah menggunakan hukum pidana apabila masih ada sarana-sarana lain yang memadai.²⁵

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa HKI dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan dan menyelesaikan suatu perkara di lembaga peradilan, dalam hal ini dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri. Sedangkan jalur non litigasi adalah dengan menggunakan mekanisme yang sudah dikenal melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*), baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.

HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut Bambang Kesowo, HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan yang tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kreasi daya, cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.²⁶

²⁵ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 2.

Permasalahan HKI merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya, untuk tujuan apapun, yang sudah diketemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaga maupun intelektualnya, siapa yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya.²⁷

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat juga mendorong globalisasi HKI. Suatu barang dan jasa yang hari ini diproduksi suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang proses produksinya telah menggunakan HKI pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan.

Kebutuhan untuk melindungi HKI dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau peniruan atau dari kemungkinan persaingan yang tidak wajar juga berarti kebutuhan untuk melindungi HKI yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. HKI tersebut tidak terkecuali bagi merek.²⁸

²⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prekteknya*, Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 7

²⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 82

Merek merupakan bagian dari HKI yang menembus segala batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara-negara yang sudah maju, antara lain Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HKI warga negaranya dari negara-negara lain, supaya arus teknologi penemuan hak cipta serta merek-merek mereka yang sudah terkenal di bidang perdagangan, yang telah mendapatkan "goodwill" secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.²⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek dapat ditemukan tentang definisi otentik tentang Merek. dimana dijelaskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Batasan merek diberikan karena merupakan aspek yang mutlak untuk diketahui dalam memahami sistem merek Indonesia.³⁰

Merek adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Industri, dimana mendapat perlindungan hukum kekayaan industri, menurut pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri tahun 1883, sebagaimana yang telah dirrevisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober tahun 1997 yang biasa disebut Konvensi Paris.³¹

²⁹ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 5-6

³⁰ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HaKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 79

³¹ Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 1, Gama Media, Yogyakarta, hlm 244.

Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang definisi merek sebagai berikut :

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs³² adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”.

Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (seringkali disebut dengan “daya pembeda”) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) Persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya

³² Pemerintah RI telah menandatangani Persetujuan TRIPs pada tanggal 15 April 1994 dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu juga telah meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, melalui Keppres No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, dan Trademark Law Treaty (TLT) melalui Keppres No 17 Tahun 1997. Sumber [www. google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 29 Desember 2008.

pembeda itu tadi. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Konvensi Paris.³³

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek dapat merupakan asset individu maupun asset perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar, tentunya apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.³⁴

³³ Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek: “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.” Lihat juga Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

- (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.

³⁴ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Prancis bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (Indonesian Intellectual Property Society/IIPS) pada tanggal 19 – 20 September 2001 hal. 1

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individual sering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.³⁵

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Menurut Insan Budi Maulana, merek dianggap sebagai roh bagi suatu produk barang dan jasa. Merek merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, juga sebagai penunjuk kualitas atas suatu produk, disamping sebagai pengenal identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.³⁶ Tidak dapat dibayangkan oleh kita suatu produk yang tidak dapat memiliki merek tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak jarang merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru dan dibajak

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 120-121

³⁶ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 60

bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan secara curang.

Merek sebagai tanda pengenal akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.³⁷ Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Menanggapi banyak kasus *brand infringement* seperti itu, Sudargo Gautama mengingatkan, "Jangan tinggal diam. Sekecil apa pun gangguan terhadap merek, pengusaha hendaknya melindungi mereknya dari para pendompleng dan pemalsu agar tetap eksis sebagai merek. Kalau dibiarkan, merek akan kehilangan identitasnya dan kerugian besar bisa datang". Melihat beberapa kasus di atas, maka karya desain grafis secara *de jure* dan *de facto* dilindungi oleh undang-undang dan hukum. Dengan demikian setiap upaya pemalsuan, persaingan curang, dan plagiasi karya grafis sejak awal dapat dihindarkan. Semua itu tinggal kemauan atau itikad baik produsen, desainer, *advertising agency* agar lebih produktif menciptakan kreasi sendiri.

Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang atau badan hukum, mereka menggunakan merek tersebut tanpa izin pemiliknya, hal ini tentu akan merugikan pemilik merek yang terdaftar, juga bagi masyarakat umum yang

³⁷ Wiranto Dianggoro, Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 2, 1997, hlm 34

akan terkecoh mana yang asli dan yang palsu. Biasanya merek yang digunakan secara melawan hukum (yang kebanyakan ditiru atau dipalsukan) ini adalah merek-merek terkenal.

Proses perkara perdata dalam garis besarnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap menentukan atau pemeriksaan siding dan tahap pelaksanaan. Kegiatan hakim pada tahap pemeriksaan siding inilah yang paling banyak, mulai dari jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai dengan putusan hakim. Dalam hukum acara, membuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkarabersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³⁸

Jadi pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan dan memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Pembuktian yuridis lazim disebut juga pembuktian histories karena dalam pembuktian itu hakim memeriksa peristiwa yang telah terjadi dulu dengan mempergunakan alat-alat bukti atau data-data yang ada sekarang.³⁹

Para pihak menanggung beban pembuktian, yaitu beban untuk mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa atau suatu hak, sedang hakim menanggung beban untuk memberi kepastian dengan pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi yang logis berdasarkan alat-alat bukti yang telah

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm 109

³⁹ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.* hlm. 124

diajukan, mengapa peristiwa yang bersangkutan dengan alat-alat bukti itu dianggap benar. Dengan demikian hakim terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam hal ini hakim diikat oleh UU mengenai alat-alat bukti tertentu, dan sebaliknya dalam alat-alat bukti tertentu hakim diberi kebebasan untuk menilai pembuktiaannya.⁴⁰

Dalam melakukan pembuktian pada umumnya sepanjang UU tidak menentukan lain, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam menilai pembuktian hakim harus mengetahui masing-masing sifat kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diatur dalam UU. Ilmu pengetahuan membedakan lima jenis sifat kekuatan bukti :

- a. Kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan, adalah kekuatan pembuktian yang lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, sehingga dengan diajukannya alat bukti, peristiwa yang disengketakan harus dianggap pasti kebenarannya (pasal 177 HIR/314 RBG dan 1936 BW tentang sumpah tidak memungkinkan bukti lawan)
- b. Kekuatan pembuktian yang lengkap atau sempurna, yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian yang cukup kepada hakim, sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar, kecuali kalau ada bukti lawan. Pasal 165 HIR/285 RBG/1870 BW mengenai bukti akta autentik yang masih dimungkinkan adanya pembuktian lawan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 135-136

- c. Kekuatan pembuktian yang kurang lengkap atau kurang sempurna, adalah kekuatan pembuktian yang kurang cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Dengan disodorkannya alat bukti hakim menganggap belum cukup bukti untuk memastikan peristiwa, melainkan harus ditambah bukti lain, hakim masih dapat membebani dengan pembuktian lain. (Misalnya ketentuan Pasal 4 S 1867:9, Pasal 1871 BW, Pasal 291 RBg). Salinan-salinan atau ikhtisar dari kata yang hilang yang hanya berlaku sebagai bukti permulaan (1889 (3e,4e), 1890 BW).
- d. Kekuatan pembuktian lemah adalah kekuatan pembuktian yang tidak memberikan kepastian tentang peristiwa, sehingga hakim tidak dapat memberi akibat hukum hanya atas dasar bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan atas alat bukti lemah harus ditolak. Misalnya kepada hakim diajukan saksi-saksi yang secara relative tidak diizinkan sebagai saksi (145HIR/172,173 RBg, 1912 BW) atau hanya diajukan satu saksi tanpa ada alat bukti lain (Pasal 169 HIR/306 RBg, 1905 BW)
- e. Kekuatan pembuktian lawan adalah kekuatan pembuktian dari alat bukti yang melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah usaha secara ilmiah guna mengetahui atau mempelajari faktor-faktor baru, sehingga diperlukan metode penelitian sebagai berikut :⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet-3, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 164-201

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

2. Nara Sumber

- a. Hakim
- b. Ahli-ahli HKI

3. Sumber Data

Menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang relevan dengan obyek penelitian ini, dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
- 2) Putusan Kasasi Nomor 08 K/N/HaKI/2002 dan Putusan Peninjauan Kembali 01 PK/N/HaKI/2002
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) HIR dan RBG

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, buku, pendapat para ahli hukum, media massa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mengumpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis akan menerapkan metode penelitian yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, artikel-artikel majalah, makalah, kamus dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara. Wawancara menggunakan daftar pertanyaan terbuka, yaitu secara langsung mengadakan tanya jawab dengan responden, yang mana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Selanjutnya responden secara bebas memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan, dialami dan diketahuinya yang memiliki relevansi dengan data yang dicari.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan dengan menganalisis permasalahan menurut ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang yang mengatur masalah HKI dan merek pada khususnya. Juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diperjelas dengan sejelas-jelasnya dan dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan yang kemudian dijadikan dasar atau alasan dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan thesis ini penulis membuat sistematika penulisan, agar membantu penulis maupun pembaca untuk lebih mudah mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami tulisan thesis ini, untuk sistematika penulisan, penulis membagi ke dalam beberapa bab, antara lain :

1. Pada Bab I berisi tentang pendahuluan, yang kemudian terbagi dalam beberapa sub-sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Pada Bab II membahas mengenai tinjauan umum penyelesaian sengketa merek, yang terbagi dalam 2 (dua) sub bab, yang *pertama* tentang penyelesaian sengketa, membahas pengertian penyelesaian sengketa, di dalamnya membahas mengenai model penyelesaian sengketa, dan dasar hukum penyelesaian sengketa. Sub bab yang *kedua*, tentang penyelesaian sengketa merek, di dalamnya membahas mengenai pengertian penyelesaian sengketa merek, model penyelesaian sengketa merek, dan dasar hukum penyelesaian sengketa merek.
3. Pada Bab III membahas mengenai beda pendapat atas penilaian bukti sebagai alasan pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara merek “Ager-ager Swallow Globe”, bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab, yang *pertama* adalah membahas deskripsi kasus. Kemudian yang *kedua*, membahas beda pendapat atas penilaian bukti sebagai alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali, berisi mengenai mekanisme pengajuan Peninjauan Kembali dalam penyelesaian sengketa merek kemudian berikutnya membahas bagaimana menentukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengajukan Peninjauan Kembali.
4. Pada Bab IV berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

A. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Sengketa antar sesama manusia adalah fakta yang hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, jika terjadi selalu harus dicarikan jalan keluarnya. Sesungguhnya tidak ada sengketa yang tidak ada jalan keluarnya, semuanya terpulang kepada manusianya, mau atau tidak mencari dan melakukan jalan keluar yang ada. Dari situlah kemudian manusia melembagakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa sebagai institusi tempat mencari jalan keluar. Banyak sudah yang telah diketahui tentang institusi bagi solusi suatu sengketa. Akan tetapi karena manusia memiliki tabiat selalu tidak puas dengan yang telah ada, maka di bidang ini pun demikian. Model-model solusi sengketa yang telah ada selalu dan senantiasa diupayakan perkembangannya.

Terjadinya perselisihan dan sengketa ini disebabkan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan baik ataupun karena ada pihak yang wanprestasi, sehingga merugikan pihak-pihak lainnya.

Sengketa yang timbul di antara para pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk

aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak.

Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang para pihak kehendaki. Setiap jenis sengketa selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Masing-masing sengketa yang terjadi belum tentu sama *treatment* penyelesaiannya. Semakin luas dan banyak kegiatan dalam bidang bisnis dan perdagangan, frekuensi terjadi sengketa semakin tinggi. Ini berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan dari waktu ke waktu.¹

Secara garis besar pengertian dasar sengketa adalah perbedaan pendapat, perselisihan ataupun konflik yang lumrah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih saling berinteraksi pada suatu peristiwa atau situasi dan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa atau situasi tersebut.²

¹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 3

² Pelatihan Mediator, IICT (Indonesian Institute of Conflict Transformation), Jakarta, Februari 2006, hlm. 27

Pemicu adanya sengketa bermacam-macam, karena adanya kesalahpahaman, terdapat perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan para pihak, dikarenakan ketersinggungan, adanya kecurigaan, adanya tindakan yang curang atau tidak jujur, terjadi kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga yang menyebabkan perselisihan.³

2. Model Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa bisa melalui dua cara yaitu pengadilan dan arbitrase. Konflik bisa terjadi antara pengadilan dan arbitrase dalam penentuan kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara. Kewenangan mutlak arbitrase tercipta melalui klausul arbitrase yang terdapat pada suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau berdasarkan kesepakatan para pihak setelah timbul perselisihan.

Namun peran pengadilan negeri masih tetap tidak mudah untuk digantikan. Hal itu disebabkan setelah selesai suatu sengketa diputus oleh forum pilihan semacam arbitrase, peran pengadilan muncul lagi manakala para pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase bersangkutan. Demikian pula jika forum arbitrase pemutus sengketa itu adalah arbitrase asing (berkedudukan di luar Indonesia). Putusan yang dijatuhkan oleh forum semacam itu untuk dapat diakui dan dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, terlebih dahulu harus mendapat *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

³ *Ibid*, hlm. 28

Kompetensi Pengadilan Negeri merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga. Implementasi atas kompetensi itu direalisasikan oleh para hakim sebagai organ pengadilan yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Sebagai atribut badan peradilan, keberadaan kompetensi memang tidak absolut. Artinya, bisa saja terjadi suatu ketika kompetensi pengadilan bergeser atau dengan sengaja digeserkan, bahkan mungkin juga lenyap sama sekali disebabkan oleh berbagai faktor.

Satu di antara faktor yang mungkin dapat menjadi penyebab bergesernya kompetensi pengadilan adalah tindakan pemilihan forum lain selain pengadilan, misalnya yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu kontrak dagang. Dengan kata lain, apabila forum untuk menyelesaikan sengketa telah sejak awal diperjanjikan oleh para pihak-pihak di dalam kontrak yang mereka sepakati, itu artinya mereka menyepakati klausula pemilihan forum.

Pada dasarnya Pengadilan Negeri adalah wewenang dalam menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan perkara pidana.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya :⁴

a. Proses peradilan / penghakiman (ajudikasi) :

- 1) Litigasi (proses pengadilan)
- 2) Arbitrase

b. Proses konsensual / non-adjudikasi

Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution / ADR*) dengan bentuk-bentuk penyelesaian :

- 1) Negosiasi
- 2) Mediasi
- 3) Konsiliasi
- 4) Konsultasi
- 5) Penilaian pendapat ahli
- 6) Evaluasi netral dini (*early neutral evaluation*)
- 7) Pencarian fakta netral (*neutral fact-finding*)

Menurut Gatot Soemartono, untuk menyelesaikan sengketa pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁵

- a. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi langsung antar pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi negosiasi tampak sebagai seni mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.

⁴ Pelatihan Mediator, *Op.Cit*, hlm. 28

⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1-2

- b. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
- c. Pengadilan, adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

Menurut Bambang Sutyoso, bentuk-bentuk ADR baik yang disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 1999, maupun beberapa varian ADR lainnya. Beberapa bentuk ADR tersebut meliputi :⁶

- a. Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan atau kebutuhannya.
- b. Negosiasi, merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak.

⁶ Bambang Sutyoso, *Op.Cit*, hlm. 35

Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum.

- c. Mediasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi seperti hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.
- d. Konsoliasi, adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, dimana konsoliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada pihak yang bersengketa.
- e. Arbitrase, merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat dengan melibatkan pihak ketiga yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat. Para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Bedanya dengan system litigasi (adjudikasi publik) dimana hakim yang memeriksa telah ditetapkan pengadilan, sedangkan dalam arbitrase para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, sehingga dapat menjamin kenetralan dan dapat memilih orang yang ahli di bidangnya.
- f. *Good Office* (jasa baik), merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan

tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Inisiatif penyelesaian tetap berada di tangan para pihak, sedangkan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur tangan mengatur sengketa. Jika tercapai penyelesaian, para pihak menyampaikan *compromise solution* kepada pihak ketiga.

- g. *Summary Jury Trial* (Pemeriksaan Jury secara Sumir) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem jury, seperti Amerika Serikat.
- h. *Mini Trial* (Persidangan Mini), hampir sama dengan *summary jury trial*, bedanya hanya tanpa adanya jury penasehat (*advisory jury*)
- i. *Rent A Judge*, adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun, untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut.
- j. Mediasi-Arbitrase (*Med-Arb*), merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan secara mediasi, mereka dapat melanjutkan pada proses penyelesaian sengketa melalui prosedur arbitrase.

Untuk membuat aturan hukum yang dipatuhi dan akan ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konflik-konflik hukum yang terjadi di masyarakat menjadi semakin meningkat, sehingga menghambat jalannya proses penegakan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi penumpukan perkara adalah melalui mediasi. Mediasi pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa di samping pengadilan. Panjangnya proses peradilan, mulai dari tingkat pengadilan pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) membuat penyelesaian membutuhkan waktu yang lama. Padahal, masyarakat mencari proses penyelesaian yang mudah dan cepat. Dalam kenyataannya, sampai saat ini belum ada yang mampu mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien.⁷

3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara tersebut digelar di persidangan maupun sebelum digelar di Persidangan. Dalam persidangan, dikenal dengan adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 229.

Pasal 131 HIR dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBg diatur dalam PerMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian

Pada prinsipnya, ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PerMA ini. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-undang, seperti UU tentang Lingkungan, UU tentang Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Perlindungan Konsumen.

Di tingkat peradilan, ADR tidak terlepas dari Pasal 130 HIR/154 Rbg yang memberi dasar hukum adanya *Court Annexed Mediation* (lembaga mediasi di pengadilan). Karena pasal 130 HIR/154 RBg kurang jelas baik prosedur, tahapan dan acaranya, maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 September 2003 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma yang terdiri dari 18 pasal itu antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di

samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Maka, hakim dalam hal ini berperan aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam waktu 22 hari.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan agar tidak saling berbenturan. Adanya kewalahan dalam menangani perkara-perkara kasasi dan PK yang setiap tahunnya semakin menumpuk, membuat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PerMA tentang Prosedur Mediasi Perkara di Pengadilan. Dengan keluarnya PerMA mengenai Mediasi ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan-penumpukan perkara yang ada di pengadilan dengan cara mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Jadi, perkara-perkara yang sederhana, tidak perlu diselesaikan berlarut-larut.

Di Mahkamah Agung dewasa ini, telah sejak beberapa lama dibentuk Pusat Mediasi Nasional yang berfungsi untuk menyebarluaskan kemampuan (*skill*) khususnya bagi para hakim dalam rangka melakukan mediasi antar para pihak dalam kasus yang memungkinkan hal itu terjadi. Selanjutnya, dorongan melakukan mediasi terkait penyelesaian kasus juga dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai tingkatan kewilayahan.

Secara yuridis ADR diluar pengadilan telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memfokuskan diri pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian

sengketa jasa konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999 jo UU No.m 29 Tahun 2000 jo PP No. 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula terdapat ADR-ADR yang lain, seperti menyangkut masalah hak cipta dan karya intelektual, masalah perburuhan, masalah persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.⁸

Rencana Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Rencana ini telah tertunda sekian lama, yang salah satu penyebabnya adalah adanya debat tak berkesudahan antara ahli hukum yang berperspektif legal-konvensional dan yang berperspektif legal-sosiologis. Khususnya diantara mereka yang berperspektif legal sosiologis, telah cukup lama terpengaruh oleh model berpikir liberal dalam rangka proses peradilan pidana, yang kemudian banyak dikenal dengan *due process liberal model*.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai Court Dispute Resolution dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam salah satu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat konstruksi hukum pidana Indonesia sebenarnya tidak

⁸ *Ibid*, <http://www.kompas.com/> diakses tanggal 25 Desember 2008

mengenal model penyelesaian perkara pidana melalui ADR. Sebagaimana dapat terlihat, dalam hal perkara perselisihan yang termasuk bidang hukum non-hukum pidana sekalipun, model ADR ditempatkan sebagai alternatif terakhir. Sesungguhnya telah memperkenalkan ADR dalam sistem hukum pidana, yakni melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Inpres ini ditujukan kepada beberapa menteri/kepala lembaga pemerintahan, antara lain Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional.⁹

Dalam diktum pertama angka 4 Inpres No. 8 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa, dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai suatu kebijakan, maka kelemahan dari kebijakan *release and discharge* (R &D) ini terlihat dari

⁹ *Ibid*, <http://www.kompas.com/>

kurang kuatnya landasan hukum pelaksanaan R & D itu sendiri. Seharusnya, kebijakan R & D dituangkan dalam undang-undang dan diatur secara komprehensif menjadi suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara-perkara non-pidana. Betapapun demikian, secara substantif, konsep R & D merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana yang mengarah kepada *alternative dispute resolution system*.

Lembaga sejenis mediasi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan sudah diatur dalam Pasal 130 HIR/195 RBg. Pasal ini menyatakan bahwa bila kedua belah pihak hadir di pengadilan, maka ketua akan mencoba mendamaikan mereka. Apabila perdamaian tercapai, maka dibuatkan akta perdamaian yang harus dipatuhi, berkekuatan dan dijalankan sebagai keputusan biasa. Menurut M. Yahya Harahap, upaya mendamaikan bersifat imperatif.¹⁰ Hal ini dapat ditarik dari kesimpulan Pasal 131 ayat (1) HIR bahwa bila hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus dicantumkan dalam berita acara sidang. Kelalaian tidak mencantumkan hal tersebut mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi cacat formil dan pemeriksaannya batal demi hukum. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa proses perdamaian sangat penting dan wajib dilakukan.

Selain landasan formil yang diatur dalam HIR/RBg, sebenarnya ada usaha MA untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan ke arah yang lebih bersifat memaksa. Awalnya, MA mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama

10 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 239.

Menerapkan Lembaga Damai. Namun, dirasakan keberadaan SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR. Kemudian, MA melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003. Dalam konsiderannya, dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA tersebut, antara lain:

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara.
2. Proses mediasi lebih cepat, tidak formalistis dan teknis.
3. Biaya yang relatif murah atau minimal cost.
4. Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan *bargaining power*.

Menurut PERMA ini, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator yang memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan sebagai pembantu atau penolong (*helper*) untuk mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.¹¹

¹¹ Ibid, hlm.239

Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan. Proses mediasi berjalan dengan 2 prinsip yang penting.¹²

Pertama, adanya prinsip *win-win solution*, bukan *win-lose solution*. Di sini, para pihak “sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan).

Kedua, mediasi memiliki prinsip bahwa putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan. Selain mempersingkat waktu penyelesaian sengketa sehingga mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara, proses mediasi juga menimbulkan efek sosial, yaitu semakin mempererat hubungan sosial atau hubungan persaudaraan.

Melalui mediasi, dapat dihindari cara-cara berperkara melalui pengadilan yang mungkin menimbulkan keretakan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan oleh proses mediasi yang berjalan lebih informal dan terkontrol oleh para pihak. Dalam proses mediasi ini lebih merefleksikan kepentingan prioritas para pihak dan mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak.

¹² Bagir Manan, Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, *Varia Peradilan*, No. 248 Juli, 2006, hlm. 9.

B. Penyelesaian Sengketa Merek

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Merek

Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI.¹³

Secara konseptual, kekayaan intelektual adalah kekayaan sebagaimana maknanya dalam pengertian hukum, yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dan dapat dimiliki. Sesuai dengan konsepsi kekayaan seperti itu, hukum mengenalnya sebagai hak milik kebendaan yang tidak berwujud. Karakteristik ini yang membedakannya dengan hak kebendaan pada umumnya yang bersifat "*tangible*" seperti rumah, kendaraan, tas, perhiasan, buku, pulpen, dan benda kasat mata lainnya.

Sesuai dengan karakteristiknya, HKI tidak menguasai kekayaan secara fisik. Hak kekayaan seperti itu hanya bisa dikuasai secara kalim atau tindakan hukum. Artinya, kepemilikan hanya tercatat dalam format hak dan pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama apabila muncul ancaman terhadap hak itu. Itu sebabnya HKI tidak hanya menuntut adanya sikap pengakuan dan penghargaan saja, tetapi juga perlindungan. Yang lebih

¹³ Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Pengantar Direktorat Teknologi Informasi, lihat di situs <http://www.dgip.go.id/article/archive/6/> diakses 23 Desember 2008

penting adalah sikap kesediaan masyarakat memberi perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemilik HKI, dengan tidak menggunakan atau memanfaatkannya tanpa persetujuan pemiliknya.¹⁴

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Namun demikian peran serta dan dukungan masyarakat secara aktif tetap merupakan kunci sukses dalam penegakan HKI secara keseluruhan.¹⁵

Di Indonesia banyak terjadi kasus pelanggaran HKI, baik menyangkut hak cipta, paten, merek dan sebagainya. Contoh kasus yang sering terjadi misalnya sengketa merek dagang suatu produk, karena seseorang meniru atau menggunakan istilah yang hampir sama untuk mendapat keuntungan. Seperti pada kasus “Ager-ager Swallow Globe-Bola Dunia”, juga “KATOM Garudafood-Dua Kelinci” dan lain sebagainya.

¹⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 307

¹⁵ <http://www.hukumonline.com> diakses 20 Desember 2008

Menurut Insan Budi Maulana, merek merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, juga sebagai penunjuk kualitas atas suatu produk, disamping sebagai pengenalan identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.¹⁶

Tidak dapat dibayangkan oleh kita suatu produk yang tidak dapat memiliki merek tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu memiliki akan memiliki merek. Bahkan tidak jarang merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru dan dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan secara curang.

Merek sebagai tanda pengenalan akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.¹⁷ Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Menanggapi banyak kasus *brand infringement* seperti itu, Sudargo Gautama mengingatkan, "Jangan tinggal diam. Sekecil apa pun gangguan

¹⁶ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 60

¹⁷ Wiranto Dianggoro, Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 2, 1997, hlm 34

terhadap merek, pengusaha hendaknya melindungi mereknya dari para pendompleng dan pemalsu agar tetap eksis sebagai merek. Kalau dibiarkan begitu saja, merek akan kehilangan identitasnya dan yang terjadi kerugian besar bisa datang".

Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang/badan hukum, mereka menggunakan merek tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, hal ini tentu akan merugikan pemilik merek yang terdaftar. Biasanya merek yang digunakan secara melawan hukum ini adalah merek terkenal.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memegang peranan yang amat penting di dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Merek juga memegang peranan yang amat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Karena demikian pentingnya peran merek dalam kehidupan pasar, seringkali merek menjadi komoditi yang sangat laku untuk diperdagangkan, sehingga memunculkan praktek pemalsuan dan peniruan.

Salah satu permasalahan yang sering menimbulkan sengketa antara pemegang merek adalah menyangkut mengenai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek yang lain yang telah sama-sama terdaftar, sehingga mengakibatkan harus adanya suatu pembatalan terhadap salah satu merek yang dipersengketakan tersebut.

Tindakan pemalsuan merek, tentu akan mengurangi kepercayaan pihak asing terhadap jaminan perlindungan atas merek yang mereka miliki. Akibatnya akan muncul adanya ketidakpercayaan dunia internasional

terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ataupun untuk melakukan hubungan dagang dengan pihak Indonesia.

Dalam banyak kasus, peniruan atau pemalsuan sebuah merek secara tidak bertanggung jawab untuk barang yang sejenis selain merugikan pemilik merek yang sah, juga akan merugikan masyarakat umum, khususnya para konsumen, karena merupakan suatu perbuatan curang yang menciptakan kekacauan mengenai asal-usul barang atau usaha industri dan dagang, mendiskreditkan usaha pengusaha atau barang industrial dan komersial pemilik merek yang sesungguhnya dengan adanya pelanggaran terhadap merek, serta mengelabui khalayak ramai berkenaan dengan kualitas suatu barang.¹⁸

Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut:¹⁹

1. Praktek peniruan merek dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya menggunakan merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atau jasa yang sudah terkenal untuk menimbulkan kesan seakan-

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT dan Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 27

¹⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 202.

akan barang yang diproduksinya tersebut adalah produk terkenal, padahal ternyata produk palsu.

2. Praktek pemalsuan merek dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya. Dengan kata lain meniru atau memalsukan sebuah produk yang dengan sengaja bermaksud membonceng merek terkenal.

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek.

Prinsip adanya 'itikad baik' juga merupakan ketentuan yang sangat penting mengingat ketentuan ini juga merupakan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10bis Konvensi Paris yaitu bahwa setiap negara peserta terikat untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur.²⁰

²⁰ Pasal 10 bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1967) berbunyi sebagai berikut:

- (1) *The Countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- (2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
- (3) *The following in particular shall be prohibited:*
 1. *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 2. *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 3. *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Lebih lanjut Pasal 10 ayat 2 (dua) Konvensi Paris menentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan honest practice in industrial and commercial matters merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ketentuan ayat 3 (tiga) menentukan bahwa khususnya dilarang terhadap semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dari pesaing. Juga semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul suatu barang. Prinsip 'itikad baik' ini harus diterapkan dalam hal kepemilikan suatu merek mengenai siapakah pemilik merek sesungguhnya yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan lebih lanjut tentang ruang lingkup hukum perdagangan, antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri dan Kekayaan Hak Intelektual.²¹

2. Model Penyelesaian Sengketa Merek

Sengketa HKI timbul ketika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan HKI oleh pihak lain, yaitu menggunakan atau memanfaatkannya secara melawan hukum tanpa persetujuan pemiliknya. Penggunaan secara tanpa ijin akan dianggap sebagai pelanggaran, tidak saja terhadap hak tetapi juga pelanggaran terhadap hukum, sebab hak-hak seperti

²¹ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 7

ini secara hukum telah diakui dan dilindungi. Apabila ada ancaman penggunaan HKI secara tanpa ijin, pemilik harus mengambil langkah dan tindakan hukum untuk mempertahankannya.²²

Penyelesaian sengketa HKI dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan dan menyelesaikan suatu perkara di lembaga peradilan, dalam hal ini dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri. Sedangkan jalur non litigasi adalah dengan menggunakan mekanisme yang sudah dikenal melalui ADR, baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.

Mengingat merek merupakan bagian dari dunia usaha yang sangat terkait erat dengan ekonomi dan perdagangan, oleh karenanya penyelesaian sengketa merek menjadi kewenangan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa perdata di bidang merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Pemilik merek memiliki upaya perlindungan hukum terhadap mereknya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar dapat dikeluarkan “penetapan sementara pengadilan” untuk mencegah kerugian yang lebih besar.²³

²² Henry Budi Soelistyo, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Materi pelatihan HKI untuk Dosen PTN-PTS Wilayah Indonesia Timur, Unair, Surabaya, 2002, hlm. 1-2

²³ Lihat Pasal 85 mengenai Penetapan Sementara Pengadilan yang menyatakan bahwa: “Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.”

Penetapan sementara pengadilan ini disebut *provisional measures*, yang juga umum dikenal dalam peraturan arbitrase, maupun konvensi tentang penyelesaian sengketa tentang penanaman modal.²⁴ Didalam Persetujuan TRIPs mengenai *provisional measures* diatur dalam Article 50, sebagai berikut:

"The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:

- a. To prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;*
- b. To preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement."*

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Selain itu pemilik merek diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui badan selain badan peradilan, yaitu arbitrase/APS.²⁵ Penetapan sementara pengadilan ini disebut *provisional measures*, yang juga umum dikenal dalam peraturan arbitrase, maupun konvensi tentang penyelesaian sengketa tentang penanaman modal.

Berikut ini adalah 3 (tiga) contoh kasus tindak pidana pelanggaran di bidang merek di Indonesia yang cukup menonjol:

1. Kasus "Channel" palsu

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut: Ni Made Geben alias

Keben didakwa memperdagangkan barang-barang berupa dompet dan tas

²⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 189

²⁵ Lihat Pasal 84 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

yang menggunakan logo Channel palsu antara tahun 1995 - 1996. Oleh PN Denpasar, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi hasil putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak memuaskan Jaksa Penuntut Umum, karena selain menguatkan putusan PN Denpasar, terdakwa hanya dikenai hukuman membayar denda sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasus ini ke Mahkamah Agung RI. Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya pada putusan Pengadilan Negeri dan juga putusan Pengadilan Tinggi yang sama sekali tidak mempertimbangkan tujuan dasar dari diundangkannya Undang-undang Merek, yaitu untuk melindungi pemegang hak atas merek sesungguhnya dan yang telah terdaftar, karena walaupun tergugat bukan orang yang memproduksi barang tersebut, tetapi sudah seharusnya tergugat mengetahui bahwa barang yang dijualnya adalah barang palsu dan hal tersebut adalah merupakan tindakan yang melawan hukum. Dengan hukuman pidana percobaan tidak dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut.

Sekali lagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dikalahkan oleh terdakwa pada tingkat kasasi, karena MA RI menolak permohonan kasasi pemohon dan hanya menghukum termohon/terdakwa

dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan juga untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Dalam Putusan MA No. 417 K/Pid/1998 diputuskan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar atas kasus perdagangan barang berlogo Channel palsu.

2. Kasus Merek "Holland Bakery"

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut, DR. Drs. F.X. J. Kiatanto, didakwa melakukan pemalsuan merek dengan meniru merek milik PT. Mustika Citra Rasa (disingkat PT. MCR), yaitu Holland Bakery. PT. MCR adalah pemegang merek Holland Bakery yang terdapat gambar kincir angin, dan terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI dengan nomor register 260637 dan telah mendapat sertifikat merek pada tanggal 28 Juni 1990 untuk jenis barang/jasa kelas produk 30, yaitu makanan, roti dan kue-kue. Sedangkan DR. Drs. F.X. J. Kiatanto adalah pemilik merek Holland Bakery disertai gambar bunga tulip untuk usaha jasa *café* / rumah makannya di Yogyakarta. Merek tersebut juga telah terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI dengan nomor register 317559 dan telah mendapat sertifikat merek pada tanggal 21 November 1994 untuk kelas barang/jasa 43, yaitu jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman, bar, kedai kopi (*café*), kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan (*snack bar*), warung kopi (*coffee shop*), jasa

boga rumah makan (*catering*), jasa ruang bersantai untuk minuman cocktail.

Mengetahui mereknya digunakan pihak lain, PT. MCR melaporkan Kiatanto ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan dalam Putusan No. 26/Pid.B/2002/PN.YK bahwa terdakwa DR. Drs. FX Kiatanto terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan pemalsuan merek dengan meniru merek milik PT. Mustika Citra Rasa. Namun demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Karena itu terdakwa, DR. Drs. FX Kiatanto dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 26/PID.B/2000/PN.YK diputuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi dinyatakan bukan sebagai tindak pidana sehingga dibebaskan dari tuntutan hukum.

Pendapat hakim tersebut dapat dipahami secara formal, karena telah sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang. Akan tetapi hakim telah mengabaikan suatu landasan penting dalam dunia usaha, yaitu kejujuran dan 'itikad baik'. Sebenarnya seluruh bukti-bukti sudah dapat memberikan gambaran adanya upaya peniruan tersebut, namun Majelis Hakim tetap mempertahankan kebenaran format. Dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris dinyatakan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan

dengan *honest practice in industrial and commercial matters* dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Yurisprudensi terkenal yang mengedepankan unsur adanya 'itikad buruk' seharusnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagaimana dalam perkara merek Tancho.²⁶

Selain pada kasus merek "Tancho" maupun pada merek "Playboy", keduanya hanyalah sebagian kecil dari contoh-contoh kasus pembajakan merek. Para pendaftar (pembajak) merek tersebut jelas tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan merek. Tujuan pendaftaran tersebut tidak lain adalah untuk mendompleng atau membonceng ketenaran merek yang sudah terkenal.

Memang, perlindungan merek pada prinsipnya bersifat teritorial meski demikian bukan berarti bahwa tidak ada lagi perlindungan bagi pemilik merek yang sebenarnya. Keputusan Mahkamah Agung tersebut untuk memenangkan kasus "Tancho" adalah hal yang sudah sangat tepat dan merupakan terobosan baru dalam perlindungan merek karena telah sesuai dengan Pasal 4 UU Merek, yaitu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik.

²⁶ Dalam perkara PT. Tancho Indonesia menggugat Wong A Kiong yang meniru produk milik PT. Tancho Jepang untuk produk kosmetika. Di Indonesia sendiri merek Tancho telah didaftarkan oleh Wong A Kiong sejak tahun 1965, sedangkan PT. Tancho sendiri berdiri di Indonesia pada tahun 1971. Namun pada akhirnya Mahkamah Agung memenangkan PT. Tancho Indonesia, dan secara tegas menentukan siapa sebenarnya pemilik yang sah dari suatu merek, yaitu pihak yang memakainya pertama atau telah mendaftarkannya lebih dahulu, tetapi hanya untuk orang yang memiliki itikad baik. Sumber : www.google.com, diakses 29 Desember 2008

3. Kasus Merek “Hengst”

Duduk perkara kasus ini adalah berawal dari adanya kesepakatan antara Suwanto Halim, warga Negara Indonesia selaku pemilik merek “Hengst” yang terdaftar sejak tahun 1995 untuk produk saringan udara dan saringan oli mesin kendaraan berbahan bakar solar dengan PT. Pratama Pionir Sentosa yang berkedudukan hukum di Indonesia. Suwanto memberikan kuasanya kepada PT. Pratama Pionir Sentosa untuk memproduksi produk tersebut. Oleh PT. Pratama Pionir Sentosa, Suwanto ditunjuk sebagai distributor, akan tetapi PT. Pratama Pionir Sentosa pada akhirnya mencabut penunjukan distributor kepada Suwanto dan menyerahkannya kepada orang lain.

Suwanto kemudian juga mencabut kuasa pemakaian merek “Hengst” kepada PT. Pratama Pionir Sentosa, namun PT. Pratama Pionir Sentosa masih tetap menggunakan merek tersebut untuk produk-produknya dan terbukti produknya masih beredar bebas di pasaran. Suwanto kemudian melaporkan tindak pidana merek yang dilakukan oleh PT. Pratama Pionir Sentosa ke Polwitabes Surabaya.

Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Hakim PN Surabaya untuk menyatakan PT. Pratama Pionir Sentosa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana merek, yaitu menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek orang lain yang telah terdaftar terlebih dahulu. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Pid.B/2000 tanggal 1 Agustus 2000 menyatakan bahwa perbuatan

yang didakwakan kepada PT. Pratama Pionir Sentosa yang diwakili oleh direktornya Herry Wanta Wijaya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta mengembalikan semua barang dan mesin-mesin miliknya. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi. Dalam putusan tanggal 27 Februari 2001 No. 1677K/Pid/2000, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Dari contoh perkara-perkara tersebut dapat terlihat bahwa pemilik merek tidak terlebih dahulu menggugat secara perdata terhadap kasus merek yang dialaminya sehingga penilaian mengenai kepemilikan mereknya diserahkan kepada hakim perkara pidana. Hal ini merupakan kerugian bagi pemilik merek, karena dia tidak dapat membuktikan sebagai pemilik merek yang sebenarnya dan memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain untuk memproduksi dan menggunakan mereknya.

Berbicara mengenai cara penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (non litigasi) yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa diantara para pihak adalah dengan arbitrase. Oleh karena itu arbitrase pada umumnya lebih lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam perdagangan, termasuk di dalamnya pada sengketa HKI.

Arbitrase Internasional yang membidangi HKI adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*). WIPO ini merupakan suatu “*Specialized*

Agency” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WIPO ini diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan acara arbitrase dalam bidang Hak Milik Intelektual. Tugas utama arbitrase center ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : *pertama*, memegang peranan sebagai suatu badan yang mengatur arbitrase; *kedua*, memegang peranan sebagai pusat narasumber. Sebagai pusat arbitrase, maka *WIPO Administration Centre* ini memberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa di bidang HKI.²⁷

Badan Arbitrase dari WIPO ini mempunyai tugas untuk memberikan putusan, baik di bidang mediasi maupun arbitrase dipercepat sesuai dengan ketentuan dalam WIPO yang khusus diadakan untuk bidang tersebut. Apabila para pihak tidak menetapkan sendiri pengangkatan dari para arbiter, maka oleh WIPO akan ditunjuk para mediator / arbitrator.

3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Merek

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001. Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 menganut sistem *konstitutif* dimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek baru akan diperoleh apabila merek tersebut didaftarkan (*first to file*), menggantikan sistem deklaratif (*first to use*) yang pertama kali dianut oleh Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.²⁸

²⁷Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase, (Ke Arah Hukum Arbitrase yang Baru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 92.

²⁸Undang-undang No. 21 tahun 1961 menganut sistem deklaratif (*first to use*), artinya “siapa yang pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan”.

Ketentuan Pidana yang mengatur tentang sanksi dan denda bagi pelanggar merek diatur dalam Pasal 90 – 95 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pidana penjara yang dikenakan pada terdakwa adalah paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).²⁹

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah mengatur secara jelas mengenai penyelesaian sengketa dalam Merek, yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek dinyatakan bahwa :

- (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.

Dalam pasal-pasal selanjutnya diatur pula mengenai tata cara gugatan di tingkat pertama yakni pada Pengadilan Niaga dan tingkat Kasasi pada Pengadilan Tinggi.

²⁹Bandingkan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1997 bahwa ancaman pidana penjara yang dikenakan terhadap terdakwa menunjukkan kecenderungan menurun, sementara sanksi denda cenderung ditingkatkan. Sanksi penjara yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan sanksi denda yang dikenakan terhadap terdakwa pelanggaran merek adalah paling banyak hanya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Upaya hukum lain yang dapat ditempuh tanpa melalui gugatan ke pengadilan adalah melalui arbitrase, dalam UU Merek telah menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 84 UU Merek. Selain penyelesaian gugatan dapat diselesaikan melalui arbitrase juga dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).³⁰

Dalam UU Merek tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai arbitrase, ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang terdapat pada Pasal 1, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang telah diatur yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat kepada para pihak (vide Pasal 60 Undang-Undang Merek). Adapun alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh

³⁰ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang HKI*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 236

para pihak, yakni dengan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Khusus mengenai mediasi, pengaturannya diatur lebih lanjut dalam PerMA No. 1 Tahun 2008.

Dalam melakukan perlindungan merek, Indonesia sesungguhnya tidak hanya mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan nasional di bidang merek semata, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh adanya TRIPs yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Pembentukan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO).

Persetujuan TRIPs memuat pengaturan mengenai penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran di bidang HKI di negara-negara anggota. Pengaturan-pengaturan mengenai penegakan hukum ini secara garis besar memuat kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan, badan administrasi (Pabean) dan pemegang Hak Kekayaan Intelektual, bila terjadi pelanggaran yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual. Dalam era global, era perdagangan bebas, dimana negara-negara saling mengembangkan usaha-usaha investasi ke negara-negara lainnya di bidang perdagangan yang memiliki aspek HKI, bagian yang terpenting dalam TRIPs adalah Bagian Ke-empat yang mengatur tentang "*Special Requirements Related to Border Measures*" yang mengandung prinsip-prinsip pokok dalam penegakan hukum bila terjadi pelanggaran dan/atau adanya indikasi pelanggaran

Oleh karena perjanjian WTO merupakan perjanjian multilateral, maka bagi negara yang menandatangani seperti Indonesia harus taat pada ketentuan tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasikan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Begitu pula mengenai perlindungan bagi merek terkenal sebagaimana pula telah diatur dalam Konvensi Paris pada Pasal 6bis.³¹

³¹<http://www.google.com/> Nils Victor Montan, Chander M. Lall dan Clifford Borg-Marks, (Author & Ed.), *Trademark Anticounterfeiting in Asia and The Pacific Rim* (New York: INTA) 2001, hal 97 bahwa: "Menurut Monstret, untuk menentukan apakah merek tersebut termasuk dalam kategori "well known" atau "famous", maka ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Tingkat pengakuan akan merek yang bersangkutan;
2. Tingkat penggunaan serta jangka waktu penggunaan merek;
3. Tingkat keluasan dan jangka waktu iklan dan promosi dari merek;
4. Tingkat keluasan dimana merek tersebut diakui, digunakan, diiklankan, didaftarkan dan dilaksanakan secara geografis, atau faktor-faktor lain yang berhubungan yang dapat menentukan jangkauan merek tersebut secara geografis, yaitu lokal, regional atau seluruh dunia;
5. Tingkat daya pembeda yang dimiliki merek tersebut;
6. Derajat keeksklusifan merek serta sifat dan keluasan penggunaan merek yang sama atau serupa oleh pihak ketiga;
7. Sifat barang atau jasa serta jalur perdagangan atas barang dan jasa yang menunjang merek tersebut;
8. Derajat dimana reputasi merek melambangkan kualitas barang; dan
9. Keluasan dari nilai komersial yang dihubungkan dengan merek.

BAB III

BEDA PENDAPAT ATAS PENILAIAN BUKTI SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA MEREK “AGER-AGER SWALLOW GLOBE”

A. Deskripsi Kasus

Effendy pengusaha di Jakarta adalah pemilik dan pemegang merek dagang “SWALLOW GLOBE BRAND”/“Ager-ager Swallow Globe”, merek tersebut digambarkan dengan lukisan bola dunia serta gambar burung walet (*SWALLOW*) terdaftar pada Ditjen Merek – HKI Departemen Hukum dan HAM RI, No. 361196 tanggal 31 Mei 1996 untuk melindungi barang kelas 29: tepung (*powder*) ager-ager. Selanjutnya dipasaran, terdapat “merek dagang”:

1. Bola Dunia, melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager Daftar No. 395619 tertanggal 2 Oktober 1997;
2. Bola Dunia (*GLOBE*) dengan gambar burung walet (*SWALLOW*) Daftar No. 487928 tanggal 31 Agustus 2001 melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager;
3. Kedua merek tersebut terdaftar dengan No. 395619 dan No. 487928 tercatat atas nama pemegang merek tersebut Soewardjono pengusaha di Jakarta.

Ternyata merek yang dipegang dan dimiliki Soewardjono terdapat perbedaan antara merek yang didaftarkan No. 395619 dan No. 487928 dengan merek yang dipakai dan produknya beredar di pasaran (sehingga menjadikan

merek tersebut mirip dengan mereknya Efendy). Perbedaan tersebut nampak sebagai berikut:

Merek yang didaftarkan		Merek Yang Dipakai
No. 395619	No. 487298	
Hitam dan Putih	Tidak ada warna Kuning	Warna Dasar Kuning
Tidak Ada Huruf Kanzi	Tidak Ada Huruf Kanzi	Terdapat Penulisan Huruf Kanzi
Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat tulisan kata Ager-Ager Powder
Tidak Ada	Tidak Ada	Gambar Ager-Ager dengan warna-warni

Dari adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, adalah merupakan salah satu alasan penghapusan Pendaftaran Merek yang diatur dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001. Adanya kenyataan tersebut, maka Effendy selaku pemegang merek No. 361196 merasa dirugikan oleh Merek No. 395619 dan No. 487298 milik Soewardjono yang telah beritikad buruk dengan berusaha meniru dan membonceng merek milik Effendy;

Akhirnya Effendy (Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan gugatan kepada Soewardjono (Tergugat) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan pertimbangan yang pada pokoknya disebutkan diatas, maka Majelis Hakim memberi Putusan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek daftar No. 395619 dan No. 497928 atas nama Tergugat dari "Daftar Umum" pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum & HAM, karena pemakaian merek-merek

tersebut tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Tergugat menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi, bahwa Majelis MA yang mengadili dalam putusannya menilai bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya MA akan mengadili sendiri perkara ini. Dasar gugatan “Penggugat Asal adalah Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001, yaitu pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan. Dalam kasus ini merek yang digunakan oleh Tergugat Asal berupa : etiket merek Cap Bola Dunia dengan warna dasar kuning serta bertuliskan huruf kanzi, tulisan “Ager-Ager Powder” dan gambar piring berisi “Ager-Ager” warna-warni.

Hal ini tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan oleh Tergugat Asal. Sesuai dengan Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa : unsur yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek. Karenanya tulisan Ager-Ager Powder dan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni” serta tulisan huruf kanzi, berarti “Tepung Ager-Ager” adalah bukan merek. Begitu juga dengan warna-warni kuning, yang digunakan oleh banyak merek yang memproduksi, “ager-ager”, bukanlah merupakan unsur merek, seperti yang dimaksudkan Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis MA memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat tanggal 23 April 2002 No. 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penggugat Asal, mengajukan pemeriksaan “Peninjauan Kembali (PK)” ke MA dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya : Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya No. 08 K/N/KaKI/2002, ternyata tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian dalam penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna atau susunan warna yang berbeda antara merek yang dipakai dengan merek yang didaftarkan, tidak memperhatikan adanya itikad buruk dari Tergugat dalam pemakaian mereknya yang telah meniru dan menjiplak susunan warna milik Penggugat, yang menurut hukum harus dilindungi dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Kesemuanya itu, merupakan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Keberatan yang diajukan Pemohon PK di atas tidak dapat diterima oleh Majelis MA dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Apa yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, ternyata adalah merupakan perbedaan pendapat antara pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan keberatan Pemohon PK;

2. Perbedaan Pendapat tersebut mengenai penilaian bukti oleh Hakim Kasasi yang berbeda dengan pendapat Pemohon PK, sehingga masing-masing pada kesimpulan yang berbeda;
3. Perbedaan pendapat tidak dapat diartikan dan dikategorikan dalam pengertian “Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”, ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;
4. Berdasar atas pertimbangan di atas, maka Majelis MA dalam PK memberi putusan:
 - 1) Menolak permohonan PK dari Pemohon;
 - 2) Menghukum Pemohon PK membayar biaya perkara.

Abstrak hukum yang dapat diangkat dari putusan MA tersebut diatas adalah unsur yang merupakan keterangan atas barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek, ex pada Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001. Dengan dasar ketentuan ini, maka dalam kasus ini, “Tulisan Ager-Ager Powder” dengan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni disertai tulisan huruf Kanzi, yang artinya “Ager-Ager adalah bukan termasuk pengertian merek”. Keberatan PK yang diajukan oleh Pemohon, yang ternyata merupakan kesimpulan yang berbeda antara : “pertimbangan hukum pada Hakim Kasasi dengan alasan atau keberatan yang disampaikan oleh Pemohon PK” yang bersumber pada penilaian bukti-bukti, maka adanya “perbedaan pendapat” ini, tidak dapat diartikan atau dikategorikan sebagai suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim” ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985.

Berdasarkan deskripsi kasus di atas, maka dapat ditentukan permasalahan hukum yang muncul adalah apakah beda pendapat atas penilaian bukti pada kasus merek “Ager-ager Swallow Globe” dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali

B. Beda Pendapat Atas Penilaian Bukti Sebagai Alasan Untuk Pengajuan Peninjauan Kembali.

1. Mekanisme Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Sengketa Merek

Istilah PK sendiri dapat ditemukan di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada *Reglement op de rechtsvordering* (RV) mengaturnya dengan istilah *request civil* sebagai lembaga untuk meninjau kembali putusan-putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*).¹

Upaya PK diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Pasal 34 dan Pasal 67-76 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:²

- a. Semua jenis putusan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK,

¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 250.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 212

- b. PK dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan dan menurut prosedur yang diatur dengan Undang-Undang (yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985)
- c. PK dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan (dalam perkara perdata Penggugat, Tergugat, ahli waris mereka) kepada Mahkamah Agung.

Upaya PK merupakan suatu upaya agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mentah kembali. Pada prinsipnya PK tidak menanggukkan eksekusi dan permohonan PK ini harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu,³ kemudian permohonan PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan.⁴

PK adalah merupakan upaya hukum luar biasa, karena diajukan terhadap suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena itu tidak semua perkara dapat diajukan PK kecuali yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Bahwa alasan-alasan suatu perkara dapat diajukan PK adalah dicantumkan secara *limitatif* dalam ketentuan pasal tersebut.

³ Bunyi Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

⁴ Bunyi Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Sehingga terhadap alasan-alasan lain selain yang dicantumkan dalam Pasal 67 tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk PK.⁵

Terhadap tata cara permohonan PK dasarnya identik dengan permohonan kasasi di mana menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/031/SK/V/1993 tanggal 4 Mei 1993 beserta lampirannya ditegaskan bahwa setelah perkara PK diterima oleh Direktorat Perdata Mahkamah Agung RI maka berkas PK tersebut diteliti dan ditelaah oleh Hakim Tinggi Raportir pada Mahkamah Agung RI untuk mengetahui kelengkapan formalnya. Apabila kelengkapan formal ini tidak dipenuhi, misalnya terlambat mengajukan PK sebagaimana ditentukan pada Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tanpa surat kuasa atau surat kuasa tidak khusus maka nantinya hal ini akan menyebabkan permohonan PK perkara perdata tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Tata cara berikutnya setelah Hakim Tinggi Raportir menerima berkas-berkas perkara perdata PK lalu dikembalikan kepada Direktorat Perdata dan diagenda dengan model B.B kemudian dicatat dalam buku penerima berkas Hakim Tinggi Raportir. Setelah itu berkas perkara PK dibuat resume perkara, usul pendapat Hakim Tinggi Reportir dan konsep putusan. Pada setiap pertengahan bulan berkas perkara PK dikirim kepada Direktorat Perdata dengan model C.C. sedangkan mengenai hasil resume perkara, pendapat Hakim Tinggi Raportir tetap disimpan oleh Hakim

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Udji, hakim pada Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta Hari Jumat, 16 Januari 2009.

Tinggi Raportir untuk diajukan dalam musyawarah Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Kemudian berkas perkara PK tersebut oleh Direktur Perdata diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang mendapat wewenang, untuk ditetapkan team yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dalam waktu 1 (satu) bulan Direktur Perdata sudah mengirim kembali berkas perkara PK kepada Hakim Tinggi Raportir menurut model D.D. Kemudian Hakim Tinggi Raportir segera menyerahkan berkas perkara PK kepada Ketua Team dengan model F.F. yang dilengkapi dengan resume dan pendapat Hakim Tinggi Raportir serta penetapan Majelis Hakim (model E.E.) untuk mengadili perkara itu, dan setelah Ketua Team menunjuk Majelis Hakim maka Hakim Tinggi Raportir menghubungi Ketua Majelis untuk menetapkan hari sidang perkara tersebut dilaksanakan.

Pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 beserta penjelasannya ditegaskan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Konkretnya, Mahkamah Agung RI secara *limitatif* bersidang lebih dari 3 (tiga) orang hakim jumlahnya harus selalu ganjil. Kemudian pemeriksaan PK oleh Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan tersebut dan kemudian setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung maka

Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung RI. (Pasal 73 ayat (1), (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).

Khusus dalam perkara HKI termasuk perkara merek di atas, maka yang diminta keterangan dari pihak pengadilan hanyalah pengadilan tingkat pertama tanpa pengadilan tingkat banding mengingat di dalam proses berperkara HKI termasuk perkara merek tidak dikenal pengadilan tingkat banding tersebut. Namun, hal ini masih dimungkinkan dilakukan permintaan keterangan tersebut sebab sifat keterangan tersebut dapat diambil salah satunya dari pengadilan tingkat pertama.

Dalam praktek persidangan setelah pemeriksaan berkas perkara dan atas penjelasan Hakim Tinggi Raportir, Majelis bermusyawarah untuk memutus perkara dan meneliti konsep putusan yang dibuat oleh Hakim Tinggi Raportir, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk penyelesaian pengetikan. Menurut penjelasan Bab IV Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/031/V/1993 tanggal 4 Mei 1993 ditegaskan bahwa Panitera pengganti harus telah dapat menyelesaikan berkas pengetikan konsep dari putusan perkara yang diterimanya paling lambat 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah ia menerima, kemudian menyerahkan kepada Hakim Tinggi Raportir untuk diteliti dan diperiksa sesuai dengan ketentuan menurut model G.G. dan Hakim Tinggi Raportir, Panitera Pengganti wajib menjaga sifat kerahasiaan dari konsep putusan tersebut.

Setelah putusan itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum (Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman) maka kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, para Hakim-hakim Anggota, dan Hakim Tinggi Raportir menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Direktorat Perdata paling lambat dalam ketentuan waktu 1 (satu) minggu dengan model sesuai ketentuan model H.H. dan kemudian oleh Direktorat Perdata dicatat penerimaan kembali berkas perkara dalam model ketentuan I.I. dan dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu berkas perkara PK tersebut telah dikirim kepada Pengadilan Tinggi tingkat pertama.

Pada dasarnya putusan peradilan terhadap PK dalam perkara perdata dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :⁶

1. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK tidak dapat diterima.

Suatu permohonan PK dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena permohonan terlambat mengajukan PK sebagaimana ditentukan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, permohonan PK tanpa adanya surat kuasa, atau surat kuasa tidak khusus dibuat untuk PK, atau dapat juga dikarenakan PK diajukan untuk kedua kalinya, serta PK dimohonkan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 272-274

van gewijsde). Tegasnya, permohonan PK dilakukan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Putusan yang dinyatakan bahwa permohonan PK ditolak.

Permohonan PK dinyatakan ditolak apabila Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan PK yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan (Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985). Alasan ini dapat dikarenakan permohonan PK tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang merupakan alasan dan menjadi dasar permohonan PK tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan secara *limitatif* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 67 huruf *a* sampai *f* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 atau pula dapat disebabkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan PK tidak melanggar alasan-alasan permohonan PK. Dalam hal Mahkamah Agung RI menolak permohonan PK maka dengan demikian putusan *Judex Factie* tetap berlaku.

3. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK dikabulkan.

Suatu permohonan PK akan dikabulkan apabila Mahkamah Agung RI membenarkan alasan-alasan permohonan PK karena sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Dalam hal Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan PK maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimohonkan PK tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).

Permohonan PK diajukan secara tertulis atau apabila pemohon tidak dapat menulis dapat diajukan dengan lisan dengan menyebutkan alasan-alasannya yang dijadikan dasar permohonan dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985). Terhadap diajukan PK secara *limitatif* diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 menyebutkan alasan-alasan PK terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah :⁷

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu :
 - a. Kebohongan, atau
 - b. Adanya tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus, atau
 - c. Didasarkan pada bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Mengenai PK berdasarkan ketentuan ini tenggang waktu pengajuannya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahui adanya kebohongan, tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 69 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).

2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan adanya surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 267-269

Aspek ini lazim disebut dengan istilah “*Novum*” dan mengenai tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari semenjak ditemukan “*Novum*” dimana hari dan tanggal diketemukan “*Novum*” dibuat di bawah sumpah serta disahkan pejabat berwenang (Pasal 69 huruf *b* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985). Dalam praktek alasan PK menurut Pasal 67 huruf *b* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984.⁸

3. Apabila telah dikabulkan mengenai :

- a. Suatu hal yang tidak dituntut, atau
- b. Lebih dari pada yang dituntut.

Aspek ini berkorelatif dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2), (3) HIR/Pasal 189 ayat (2), (3) RBg. Tenggang waktu PK ini adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak-pihak yang berperkara (Pasal 69 huruf *c* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985). Dalam praktek alasan permohonan PK berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf *c* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 nampak pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 650 PK/Pdt/1986 tanggal 29 Oktober 1994⁹ dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 PK/Pdt/1986 tanggal 23 Januari 1987.¹⁰

⁸ *Yurisprudensi Indonesia 1984, Jilid II. Mahkamah Agung RI, 1984, hlm. 135-247*

⁹ *Varia Peradilan*, Tahun X, No. 112, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Januari 1995, hlm. 8-26

¹⁰ *Varia Peradilan*, No. 23, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus 1987, hlm. 86-97

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum di putus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan PK jenis ini adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*), serta telah diberitahukan kepada para pihak berperkara (Pasal 69 huruf *c* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).

5. Putusan bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat hal-hal :
 - a. Pihak-pihak yang sama,
 - b. Mengenai soal yang sama,
 - c. Atas dasar yang sama,
 - d. Oleh pengadilan yang sama, atau ; dan
 - e. Sama tingkatnya.

Terhadap hal ini, maka tenggang waktu PK adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan terakhir yang bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak berperkara (Pasal 69 huruf *e* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) dan nampak pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 PK/Pdt/1984 tanggal 9 April 1987.¹¹

6. Apabila dari suatu putusan terdapat :

¹¹ *Varia Peradilan*, Tahun II, No. 24, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), September 1987, hlm. 39-58

- a. Suatu kekhilafan hakim, atau
- b. Suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu PK adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan terakhir yang bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan tingkat sebelumnya dan diberitahukan kepada para pihak-pihak yang berperkara (Pasal 69 huruf *c* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985). Dalam praktek alasan-alasan pengajuan PK berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 huruf *f* Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang tercermin dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 167 PK/Pdt/1986 tanggal 19 April 1994.¹²

Mengenai putusan PK, setelah segala sesuatunya Mahkamah Agung dengan disertai pertimbangan-pertimbangan yang seksama, maka dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan PK tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya. Apabila Mahkamah Agung menolak permohonan PK oleh karena berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan, dan pasti karena tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan pengajuan PK seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-undang.¹³

Tidak semua perkara dapat diajukan PK, kecuali yang memenuhi persyaratan-persyaratan pada Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun

¹² *Varia Peradilan*, Tahun XI, No. 125, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Februari 1996, hlm. 58-85

¹³ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 173

1985. Tapi pada perkembangan terakhir ini terutama setelah dekade tahun 1970, kebanyakan semua perkara itu masuk PK, sepertinya setiap orang yang berperkara menempuh semua jalur hukum untuk mencari kemenangan lewat upaya hukum luar biasa tersebut. Pertanyaannya mengapa terjadi perkembangan seperti itu, menurut hasil wawancara penulis dengan praktisi hukum, disebabkan oleh faktor berikut ini :¹⁴

1. Adanya ketidakpercayaan pada lembaga peradilan.

Seseorang yang sedang berperkara menganggap putusan pada suatu tingkat peradilan dirasa tidak adil baginya, sehingga akan menempuh upaya hukum yang lebih tinggi dan tak jarang sampai mengajukan PK, meskipun perkaranya sudah tahu bahwa dia berada pada posisi yang salah, tapi tetap menempuh upaya hukum tersebut.

2. Adanya pergeseran nilai dalam masyarakat.

Sekarang orang yang berperkara bukan lagi mencari kebenaran, tetapi untuk mencari kemenangan. Contohnya pada perkara seorang nasabah dengan bank yang hutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, jelas bahwa nasabah disini yang punya hutang dan nasabah pun tahu bahwa kedudukannya pada posisi yang salah, namun tetap saja membawa permasalahan sampai ke upaya PK, mungkin hanya untuk mengulur waktu dalam penundaan pembayaran hutang saja.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Udji, *Op.Cit.*

Jadi adanya krisis ketidakpercayaan pada lembaga peradilan dan adanya pergeseran nilai di dalam masyarakat, menyebabkan seorang yang berperkara itu menempuh segala upaya hukum yang ada, sehingga mengakibatkan perkara di tingkat kasasi maupun di tingkat PK menumpuk banyak sekali.

Hal yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kini diubah ke dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, untuk memeriksa perkara PK kewenangannya ada pada Mahkamah Agung, maka untuk menilai suatu putusan itu apakah terdapat adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, kewenangan tersebut ada pada hakim pemeriksa perkara PK yaitu pada Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Pada intinya para hakim menilai bahwa pengajuan permohonan PK hendaknya karena ditemukan bukti-bukti baru atau sering disebut dengan "*Novum*". Hal yang dimaksud dengan "*Novum*" sendiri adalah bukti baru yang bersifat menentukan, artinya pada saat perkara tersebut diputus bukti tersebut baru ada dan dapat diajukan, maka putusan yang akan dijatuhkan kemudian akan berbeda. Adapun kriteria "*Novum*" sebagai berikut :

- a. Bukti tersebut belum pernah diajukan ke persidangan,
- b. Bukti tersebut pada saat persidangan sudah ada tetapi tidak dapat diajukan karena tidak ditemukan, dan baru ditemukan setelah perkara tersebut diputus.

Melihat pada uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengajuan PK sebaiknya diajukan atas dasar adanya "*Novum*". Namun demikian, PK juga dimungkinkan untuk diajukan karena adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata di dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan secara resmi mengenai pengertian kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Penjabaran atas hal tersebut ditemukan atas melalui penafsiran dan pendapat para ahli hukum.

2. Menentukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali.

Menurut *Kamus Hukum* karangan Subekti, khilaf mempunyai pengertian salah, keliru atau lalai, sedangkan dalam pembahasan pada umumnya di bidang ilmu hukum maupun khilaf sering diartikan *error*. Jadi yang dimaksud dengan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata adalah kesalahan atau kelalaian yang secara jelas terlihat.

Secara normatif tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas menetapkan mengenai sebuah kriteria adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata. Namun demikian, menurut hasil wawancara penulis dengan seorang praktisi hukum, menyatakan bahwa kriteria adanya kekhilafan dan kekeliruan dapat dirumuskan menjadi 3 (tiga) kriteria. Menurut kriteria kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan adalah :¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Udji, *Op.Cit.*

1. Salah atau keliru tentang subyek hukumnya.

Contoh : dalam suatu gugatan, A digugat karena menguasai tanah sengketa, padahal yang menguasai tanah sengketa bukan A melainkan B.

2. Salah atau keliru tentang obyek sengketanya.

Contoh : dalam suatu perkara sengketa tanah, tanah yang dicantumkan dalam gugatan adalah Persil No. 2, padahal seharusnya tanah Persil No. 5.

3. Salah atau keliru tentang hukum yang seharusnya diterapkan.

Contoh : terhadap sengketa waris orang yang beragama Islam seharusnya diperiksa di Pengadilan Agama dengan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama. Tetapi dalam putusan diperiksa di Pengadilan Negeri dan hukum yang diterapkan bukan Hukum Islam, maka dalam hal ini berarti ada kekeliruan hukum yang diterapkan.

Menurut Bambang Sutyoso, untuk menentukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dibagi menjadi 2 (dua) kategori :¹⁶

1. Dilihat dari sisi faktanya.

Mengenai faktanya di lapangan, yang terjadi kalau ternyata di lapangan itu terjadi hal yang sebaliknya. Sebagai contoh dalam kasus sengketa merek dagang pihak penggugat yang merasa merek

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sutyoso, dosen pada Fakultas Hukum dan Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, pada hari Selasa, 13 Januari 2009.

dagangnya itu dirugikan atau dipalsukan oleh pihak lain bisa mengajukan putusan *provisionil*, agar produk atau barang yang dipalsukan atau ditiru secara illegal itu ditarik dari peredaran meskipun belum ada putusan dari pengadilan (proses sidang perkara masih berjalan).

Jadi melihat dalam kasus tersebut, yang dimaksud putusan *provisionil* ialah putusan yang berkenaan dengan tuntutan *provisionil*, yaitu permohonan agar sebelum hakim menjatuhkan putusan, atau proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan atau untuk melakukan tindakan tertentu mengenai hal yang bersifat mendesak untuk kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Berbicara mengenai fakta di lapangan, kadang berubah seiring berjalannya waktu, terlebih lagi dalam proses persidangan jelas itu memakan waktu yang lama, maka dari itu hendaknya hakim harus melakukan pemeriksaan setempat dalam setiap kasus yang ditanganinya, untuk memastikan apakah keadaan sesuai faktanya atau tidak, karena kebanyakan hakim hanya memeriksa dokumen-dokumen yang disodorkan para pihak saja, padahal belum tentu fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa yang tercantum dalam dokumen. Hal tersebut untuk meminimalisir supaya tidak menimbulkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata.

2. Dari segi aspek yuridisnya

Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam konteks ini adalah adanya kesalahan penerapan hukum yang keliru terhadap perkara yang ditangani. Contohnya pada suatu kasus sewa beli, tapi penerapan pasalnya jual beli, padahal konstruksi sewa beli dengan jual beli itu jelas berbeda.

Walaupun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahkan telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan pengajuan permohonan PK apabila ternyata ada alasan-alasan untuk itu (sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai alasan pengajuan PK) dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu. PK bukanlah menghilangkan kepastian hukum dari putusan pengadilan di tingkat sebelumnya, melainkan justru untuk mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum kepada perbuatan yang adil.

PK hanya bersifat *insidental*, tidak terus-menerus terhadap setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari ratusan atau ribuan perkara perdata yang sudah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, mungkin hanya dua/tiga/empat putusan yang diajukan permohonan PK.¹⁷

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Arif Budi Cahyono, seorang praktisi hukum,¹⁸ bahwa kewenangan untuk menafsirkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat adanya suatu

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 211-212

kekhilafan dan kekeliruan yang nyata adalah kewenangan pada hakim pemeriksa perkara PK, yakni sebagai *judex juris* (hakim yang berwenang memeriksa penerapan hukumnya). Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, maka dapat dijadikan atau merupakan suatu alasan untuk dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Apabila permasalahan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ini dikontekskan pada kasus “Ager-ager Swallow Globe” dalam hal pengajuan PK, maka sesungguhnya dapat analisis dari dua sisi, yakni sisi prosedural pengajuan PK dan sisi alasan pengajuan PK.

Dari sisi prosedural secara teoritik normatif pengajuan PK sendiri dapat dibenarkan. Bagaimanapun di dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam hal penyelesaian sengketa merek apabila para pihak telah menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan baik pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya Peninjauan Kembali. PK ini merupakan upaya hukum luar biasa. Artinya, tidak semua sengketa merek sesungguhnya dapat dilakukan upaya hukum PK terkecuali ada alasan-alasan yang membenarkan secara yuridis, yaitu berpijak pada Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mengenai alasan-alasan pengajuan permohonan PK.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arif, Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, hari Jumat, 9 Januari 2009.

Selanjutnya, dari sisi alasan pengajuan PK atas kasus “Ager-ager Swallow Globe” justru di sini terdapat suatu permasalahan hukum yang serius. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa alasan pengajuan PK dapat diajukan dengan alasan adanya putusan hakim sebelumnya yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan pendapat dari hakim atau praktisi hukum sendiri beranggapan bahwa menentukan adanya suatu putusan yang mengandung unsur kekhilafan dan kekeliruan yang nyata merupakan hak dari majelis hakim PK. Alasan majelis hakim PK dapat menentukan hal tersebut mengingat karena telah menjadi kewenangannya. Dengan demikian, upaya pengajuan PK atas kasus “Ager-ager Swallow Globe” dengan alasan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dapat diajukan untuk alasan pengajuan PK, tetapi yang berhak memutuskan adanya suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ini sekali lagi adalah kewenangan majelis hakim PK.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis atas permasalahan hukum yang diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengajuan PK pada kasus Merek “Ager-ager Swallow Globe” sebenarnya secara prosedural pengajuan PK sendiri merupakan tindakan yang dibenarkan secara teoritik normatif. Hal ini disebabkan kasus “Ager-ager Swallow Globe” telah menempuh upaya hukum ke pengadilan dan pada tingkat pertama melalui Pengadilan Niaga, pada tingkat kasasi melalui Mahkamah Agung. Dan menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 dalam hal sengketa merek telah menempuh upaya hukum kasasi maka dimungkinkan melakukan upaya hukum PK sebagai upaya hukum luar biasa, asalkan memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sementara itu, dilihat dari alasan hukum pengajuan PK dalam kasus “Ager-ager Swallow Globe”, sangat jelas bahwa pemohon PK dalam kasus ini dapat dibenarkan mengajukan PK dengan alasan adanya putusan yang mengandung unsur kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, tetapi untuk menentukan adanya alasan ini, maka majelis PK lah yang berhak untuk itu. Maka, penolakan PK atas kasus “Ager-ager Swallow Globe” dengan alasan tersebut oleh majelis PK menjadi suatu putusan yang final.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah dibuat, maka di sini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para pihak hendaknya sebelum mengajukan PK telah memahami aspek prosedural dan alasan pengajuan PK itu sendiri, sehingga tidak salah memahami apabila telah terjadi suatu putusan PK.
2. Perlu dibentuk suatu ketentuan hukum yang jelas tentang alasan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sehingga hal ini dapat memberikan kepastian hukum.
3. Perlunya para praktisi hukum termasuk hakim diberikan sosialisasi penyelesaian sengketa merek yang sedikit berbeda dengan penyelesaian sengketa hukum pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur / Buku

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Bagir Manan, Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, *Varia Peradilan*, No. 248 Juli, 2006.
- Bambang Sutiyo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet-1, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HaKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang HKI*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Prancis bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (Indonesian Intellectual Property Society/IIPS) pada tanggal 19 – 20 September 2001.
- Erman Rajagukguk, Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 2, 1997)
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006.
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

- Henry Budi Soelistyo, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Materi pelatihan HKI untuk Dosen PTN-PTS Wilayah Indonesia Timur, Unair Surabaya, 2002
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lawrance M. Friedman, *Republic of Choice, Law, Authority, and Culture*, Harvard Univerrssity Press, Cambridge, 1990.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- M. Syamsudin, Nilai-nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya, *Jurnal Hukum* No.16 Vol. 8 Maret 2001.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prekteknya*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan*, Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH. UKSW Semarang, 1996.
- Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003.
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM Press, Malang, 2005.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 1, Gama Media, Yogyakarta, 2003.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, UI Press, Jakarta, 1996.
- Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase, (Ke Arah Hukum Arbitrase yang Baru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_____, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT dan Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

_____, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

_____, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Wiranto Dianggoro, *Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 2, 1997.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975.

Wiwiek Awiati, *Conflict Transformation*, Indonesian Center for Environmental Law, (ICEL), Jakarta, 2000.

Zulkifli, Penerapan Klausula Arbitrase, *Majalah hukum dan Ilmu-ilmu Sosial "Mahadi"*, Tahun II/No. 2, 1992.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

PerMA 2 Tahun 2003 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Lain-lain

Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.

Jurnal Hukum No.16 Vol. 8 Maret 2001.

Jurnal Hukum Bisnis Volume 2, 1997.

Majalah Varia Peradilan, No. 23, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus 1987

Majalah Varia Peradilan, No. 248 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Juli, 2006.

Majalah Varia Peradilan, Tahun II, No. 24, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), September 1987.

Majalah Varia Peradilan, Tahun X, No. 112, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Januari 1995.

Majalah Varia Peradilan, Tahun XI, No. 125, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Februari 1996.

Yurisprudensi Indonesia 1984, Jilid II. Mahkamah Agung RI, 1984

Pelatihan Mediator, IICT (Indonesian Institute of Conflict Transformation), Jakarta, Februari 2006.

Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Pengantar Direktorat Teknologi Informasi, 2007.

Yurisprudensi Indonesia 1984, Jilid II. Mahkamah Agung RI, 1984

Internet

<http://www.dgip.go.id/article/archive/6/>

<http://www.google.com>.

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.inta.org/>

<http://www.kompas.com/>

LAMPIRAN

PUTUSAN
Nomor 08 K/N/HaKI/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari:

SOEWARDJONO, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Timur I/4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Asti Soekanto, SH., dan Irsan Pardosi, SH., Pengacara, berkantor di Jalan Jenggala II No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2002, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

EFFENDY, bertempat tinggal di Jalan Petojo Utara VII No. 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnoe Widjaja, SH., Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Cempaka Putih Barat 17 No. 18 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2002, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan Gugatan Penghapusan merek dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak atas merek daftar No. 361196 yaitu berupa kata Swallow Globe Brand dengan gambar/lukisan Bola Dunia (Globe) dan burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta warna-warni etiket: merah, kuning, biru, hijau, coklat, dan putih, untuk melindungi jenis barang tepung agar-agar (agar-agar powder), termasuk barang dalam kelas 29 (bukti P-1);

bahwa etiket merek milik Penggugat yang telah dipakai dan beredar dipasaran (Bukti P-2) adalah sesuai dengan etiket merek yang terdaftar di bawah nomor 361196;

bahwa diketahui Penggugat bahwa atas nama Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dibawah:

- a. Daftar Nomor 395619 tanggal pendaftaran 2 Oktober 1997 berupa merek kata cap Bola Dunia dengan gambar/lukisan Bola Dunia dalam bentuk dan susunan serta warna-warni etiket: hitam dan putih untuk melindungi jenis barang agar-agar, termasuk jenis barang dalam kelas 29 (bukti P-3);
- b. Daftar Nomor 387928 tanggal pendaftaran 31 Agustus 2001 berupa merek kata Cap Bola Dunia dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta warna-warni etiket: biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih untuk melindungi jenis barang antara lain agar-agar termasuk barang dalam kelas 29 (bukti P-4);

bahwa ternyata merek yang dipakai oleh Tergugat (bukti P-5) tidak sesuai dengan etiket merek yang telah didaftarkan oleh Tergugat (bukti P-3 dan P-4). Bahwa adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar adalah merupakan salah satu alasan penghapusan Pendaftaran Merek diatur dalam pasal 61 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 15 tahun 2001;

bahwa perbedaan antara merek yang dipakai dengan merek yang didaftar tersebut sebagai berikut :

Merek yang dipakai	Merek yang didaftarkan	
	No. 395619	No. 487298
Warna dasar kuning	Hitam dan Putih	Tidak ada warna kuning
Terdapat penulisan huruf Kanzi	Tidak ada huruf Kanzi	Tidak ada huruf Kanzi
Terdapat tulisan kata AGAR-AGAR POWDER	Tidak ada	Tidak ada
Gambar agar-agar dengan warna-warni	Tidak ada	Tidak ada

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penghapusan Pendaftaran Merek Daftar No. 395619 dan nomor 487928 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 April 2002 No. 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan penghapusan pendaftaran merek Daftar No. 395619 dan No. 487928 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, karena pemakaian merek-merek tersebut tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dengan segala akibat hukumnya;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 23 April 2002, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Mei 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 03/HKI-MERЕК/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2002;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Mei 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena dalam menentukan kesesuaian antara bentuk gambar/lukisan merek yang didaftarkan dengan merek yang secara nyata digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal tidak memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal.

Judex Facti telah menyatakan bahwa antara merek yang didaftarkan (bukti P-3, P-4, T-6, T-10) dengan merek yang dipakai (bukti P-5 dan T-17) terdapat ketidak-sesuaian sehingga apa yang ditentukan dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 beserta penjelasannya telah terpenuhi. Pemohon kasasi/Tergugat asal keberatan atas sikap dan pertimbangan Judex Facti tersebut, karena berdasarkan bukti T-12 berupa surat dari Direktorat Jenderal HaKI qq. Direktorat Merek tanggal 27 Februari 2002, Nomor H4.HC.01.10.622-29/2002, telah dikonfirmasi bahwa warna dasar kuning, huruf Kanzi, tulisan kata agar-agar powder dan gambar agar-agar dengan warna-warni bukan merupakan merek, namun hanya merupakan keterangan barang dan merupakan tanda yang sudah menjadi milik umum (vide Pasal 5 ayat d Undang-Undang Merek).

Disamping itu berdasarkan bukti T-13 dan bukti T-14 telah terbukti bahwa Termohon kasasi/Penggugat asal pernah dilaporkan dalam perkara pidana pemalsuan merek "Star Swallow" namun akhirnya penyidikan dihentikan oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa etiket yang digunakan telah sesuai dengan merek yang didaftarkan, sedangkan lukisan piring berisi agar-agar merupakan tanda umum yang telah dipakai secara luas dan telah menjadi milik umum. Begitu juga dalam bukti T-15 Termohon kasasi/Penggugat asal juga pernah melaporkan tindak pidana yang dilakukan Pemohon kasasi/Tergugat asal atas pemakaian merek yang tidak sesuai tersebut, namun menurut pihak kepolisian tindak pidana tersebut tidak terbukti karena pemakaian oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal sudah sesuai dengan pendaftarannya.

Tambahan lagi berdasarkan contoh kemasan bukti T-18 dan bukti T-19 telah ternyata bahwa dipasaran dalam negeri maupun luar negeri telah beredar lebih dari 36 produk agar-agar dengan menggunakan warna dasar kuning, penulisan huruf Kanzi, kata agar-agar powder dan gambar agar-agar dengan warna-warni, yang semuanya membuktikan bahwa tanda-tanda itu merupakan keterangan barang yang sudah menjadi milik umum.

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena berdasarkan bukti T-10 dan bukti T-17 yang berupa contoh kemasan produksi dengan warna biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih telah membuktikan bahwa pendaftaran merek Pemohon Kasasi/Tergugat asal telah sesuai dengan yang diedarkan.
3. Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan dalil Pemohon Kasasi/Tergugat asal tentang adanya dua putusan yang saling bertentangan dalam perkara ini. Dalam putusan tanggal 4 April 2002 Nomor 02/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. Hakim telah menyatakan menolak gugatan pembatalan merek milik Tergugat asal, sedangkan dalam putusan tanggal 23 April 2002 Nomor 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. *Judex Facti* menyatakan mengabulkan gugatan penghapusan merek milik Tergugat asal, padahal dalam hal ini merek yang digugat adalah sama yaitu merek dengan nomor pendaftaran 487928.
4. Bahwa justru dalam perkara ini merek milik Termohon kasasi/Tergugat asal yang dipakai dan beredar dipasaran tidak sesuai dengan etiket merek yang didaftar pada Ditjen HaKI. Dalam hal ini *Judex Facti* telah salah atau keliru karena lalai tidak memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan bukti P-1 yang berupa sertifikat pendaftaran merek milik Termohon kasasi/Penggugat asal nomor 361196 "Swallow Globe Brand" dan bukti P-2 berupa contoh etiket pembungkus milik Termohon Kasasi/Penggugat asal daftar nomor 106534 dan nomor 192879 berupa "Swallow Globe Brand A Jim Willie's". Hal ini dapat dilihat lebih seksama dalam bukti T-21 yang merupakan petikan resmi Penggugat asal yang menunjukkan bahwa dalam kemasan hasil produksi Termohon Kasasi/Penggugat asal yang berupa "Swallow Globe Brand A Jim Willie's" dengan gambar burung sriti dan gambar peta Eropa, terdaftar hanya dengan warna hitam putih saja, tanpa warna-warni. Namun dalam bukti T-22 yang berupa kemasan hasil produksi yang diedarkan ternyata Termohon Kasasi/Penggugat asal hanya mencantumkan dan menggunakan merek "Swallow Globe Brand" dengan satu

burung Sriti dan gambar peta Eropa, tanpa kata-kata "A-Jim Willie's" dan menggunakan warna merah, kuning, biru, hijau, coklat dan putih. Bahkan dalam kemasan produk milik Termohon Kasasi/Penggugat asal tercantum kata-kata "KING OF FIBRE" yang dalam bukti T-22 tidak pernah terdaftar. Berdasarkan bukti T-23 kata "King of Fibre" tersebut adalah milik Pemohon Kasasi/Tergugat asal yang telah terdaftar dibawah nomor 468590 tanggal 13 Maret 2001, yaitu merek "AKOS DOUBLE SWALLOW SUN KING OF FIBRE".

Bahwa walaupun antara merek terdaftar dan merek yang secara nyata dipakai oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal tidak terdapat kesesuaian, namun Pemohon kasasi/Tergugat asal tidak mengajukan gugatan rekonsensi mengingat adalah hubungan saudara kandung (kakak-adik) antara Pemohon Kasasi/Tergugat asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat asal.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dasar gugatan Penggugat asal adalah pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 yakni bahwa merek yang digunakan oleh Tergugat asal dengan etiket merek cap Bola Dunia dan warna dasar kuning, serta ada tulisan huruf Kanzi, tulisan "Agar-agar Powder" dan gambar piring berisi agar-agar warna-warni yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar oleh Tergugat asal.
- b. bahwa pada merek yang terdaftar dengan nomor 487928 atas nama Tergugat asal tercantum uraian warna: biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih (bukti P-4 = T-10), sedangkan merek dengan nomor pendaftaran 395619 atas nama Tergugat asal menggunakan warna hitam dan putih (bukti P-3 = T-6)

- c. bahwa sesuai dengan pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, unsur yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa tidak dapat digunakan sebagai merek, karenanya tulisan "Agar-agar Powder" dan gambar piring berisi agar-agar warna-warni serta tulisan huruf Kanzi yang berarti tepung agar-agar adalah bukan unsur merek;

bahwa begitu pula dengan warna dasar kuning, yang digunakan oleh banyak merek yang memproduksi agar-agar, bukanlah merupakan unsur merek seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 (lihat pula keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bukti T-2);

- d. bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat asal, oleh karena dalil gugatannya tidak terbukti sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SOEWARDJONO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2002, Nomor 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT. PST. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
SOEWARDJONO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2002 Nomor
03/MERЕК/2002/ PN.NIAGA.JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2002, oleh
MARIANNA SUTADI, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
MARGANA, SH., dan **ARBIYOTO, SH.**, Hakim-Hakim Agung,
sebagai anggota majelis. Putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim
anggota tersebut serta **Suwidya SH., LL.M.** Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MARGANA, SH.

ttd.

ARBIYOTO, SH.

Ketua,

ttd.

MARIANNA SUTADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SUWIDYA, SH., LL.M.

PUTUSAN
Nomor 01 PK/N/HaKI/2002

DEMI Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (MEREK) dari:

EFENDY, bertempat tinggal di Jl. Petojo Utara VII No. 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnoe Widjaya, SH Advokat/Pengacara pada kantor Wisnoe Widjaya, SH & Associates, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat 17 No. 18, Jakarta Pusat 10520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2002, sebagai Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

SOEWARDJONO, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Timur I/4, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Singgih, SH., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dari Pelita Harapan Law Firm, beralamat di Wisma Bisnis Indonesia Lt. 4 Jl. Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2002, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan

peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 2002 Nomor 06 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai Tergugat/Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik, pemakai, pendaftar pertama, dan pemegang hak khusus atas merek dagang berupa kata Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta warna yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dengan nomor pendaftaran Nomor 361196 tanggal 31 Mei 1996, tanggal 13 Maret 1993, untuk melindungi jenis barang agar-agar, termasuk dalam barang kelas 29 (bukti P-1);

bahwa merek milik Penggugat gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) sesuai bukti P-1 tersebut diatas adalah juga merupakan ciptaan Penggugat yang dilindungi hak cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dibawah No. 005404 pada tanggal 15 Januari 1992 (bukti P-2);

bahwa Penggugat telah memakai atau menggunakan mereknya daftar No. 361196 tersebut sesuai dengan pendaftarannya (bukti P-3);

bahwa ternyata Tergugat pada tanggal 4 September 2000 telah mendaftarkan merek Cap Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) yang kemudian telah terdaftar dibawah No. 487928 tanggal pendaftaran 31 Agustus 2001 untuk melindungi jenis barang antara lain agar-agar termasuk barang dalam kelas 29 (bukti P-4);

bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Cap Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) daftar No. 487928 milik Tergugat (bukti P-4) karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) daftar No. 361196 milik Penggugat (bukti P-1) yaitu kedua merek tersebut baik merek Tergugat maupun merek milik Penggugat, menggunakan gambar Bola Dunia (Globe) dan

Burung Walet (Swallow) yang bentuk dan susunannya adalah sama pada pokoknya;

bahwa karenanya pemakaian merek gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dengan tulisan Cap Bola Dunia milik Tergugat sesuai bukti P-5 disamping merek gambar Bola Dunia dan Burung Walet (Swallow) dengan tulisan Swallow Globe Brand milik Penggugat sesuai bukti P-3 untuk jenis barang yang sama yaitu agar-agar, jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta dapat memperdaya/menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul dan kualitas barang, hal mana jelas tidak akan menguntungkan Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek berupa gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dengan tulisan Swallow Globe Brand yang telah terdaftar lebih dahulu;

bahwa karenanya jelas sekali merek Tergugat sesuai bukti P-4 dan P-5 adalah merupakan jiplakan atau tiruan belaka dari merek milik Penggugat sesuai bukti P-1 dan P-3, dan ciptaan Penggugat sesuai bukti P-2 yang dilindungi hak cipta (Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997), sehingga terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat didalam pendaftaran mereknya daftar No. 487928 tersebut seperti dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001;

bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Cap Bola Dunia daftar No. 487928 atas nama Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama dan pemegang hak khusus atas merek dagang berupa merek, kata Swallow

Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) sesuai bukti P-1 dan P-3;

2. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek Cap Bola Dunia dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) milik Tergugat sesuai bukti P-4 dan P-5 dengan merek Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) milik Penggugat sesuai bukti P-1 dan P-3;
3. Menyatakan membatalkan merek daftar No. 487928 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat HAKI, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan tanggal 4 April 2002 No. 02/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT. PST, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

putusan mana pada tingkat kasasi atas permohonan kasasi dari Penggugat, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan tanggal 8 Juli 2002 Nomor 06 K/N/HaKI/2002 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EFFENDY tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 April 2002 Nomor 02/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama, dan pemegang hak

husus atas merek dagang berupa merek kata Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) sesuai bukti P-1 dan P-3;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, Mahkamah Agung perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terhadap putusan kasasi a quo dapat dimohonkan peninjauankembali, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Undang-Undang No. 15 tahun 2001 sebagai hukum positif dibidang merek, tidak memuat ketentuan tentang upaya hukum peninjauankembali; dan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 disebutkan putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan suatu merek terdaftar (Pasal 80 ayat 8), hanya dapat diajukan kasasi;

- bahwa namun demikian, ketentuan pasal tersebut tidak berarti putusan-putusan atas perkara dimaksud, yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan peninjauankembali, karena menurut Mahkamah Agung, pengertian "hanya dapat diajukan kasasi" dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tersebut, adalah bahwa putusan Pengadilan Niaga yang bersangkutan tidak dapat di banding, namun langsung upaya hukum kasasi. Jadi walaupun Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tidak mengatur upaya hukum peninjauankembali, terhadap putusan kasasi dalam perkara yang bersangkutan tetap dapat diajukan peninjauankembali sepanjang untuk itu di penuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 (ketentuan umum) yang menentukan, terhadap setiap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam Undang-Undang, dapat dimohonkan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung.

- bahwa disamping itu, sesuai ketentuan beberapa Undang-Undang dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), telah ditegaskan bahwa penanganan sengketa-sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi wewenang Pengadilan Niaga, sedangkan Perpu No. 1 Tahun 1998 (yang mengatur tentang Pengadilan Niaga) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mengatur upaya hukum peninjauankembali seperti yang diberlakukan terhadap perkara-perkara kepailitan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena tidak diatur dalam ketentuan khusus, maka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagai ketentuan umum dalam kaitannya dengan ketentuan Bab IV, bagian keempat, paragraf 2 khususnya Pasal 67 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menurut Majelis Peninjauankembali putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauankembali tersebut dapat diajukan upaya hukum peninjauankembali dan Majelis Peninjauankembali akan memeriksa perkara ini dengan berpedoman pada ketentuan peninjauankembali yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 2002 No. 06 K/N/HaKI/2002 diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2002 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2002 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 07 November 2002 permohonan mana disertai oleh memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 November 2002, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 26 November 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan hakim tentang perlindungan hukum atas merek terdaftar (pendaftar dan pemakai pertama) terhadap pihak lain yang mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek Penggugat, yaitu dengan alasan sebagai berikut: bahwa majelis kasasi dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan, Penggugat adalah satu-satunya pemilik pertama, pendaftar pertama dan pemegang hak khusus atas merek dagang berupa merek kata Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (swallow);

bahwa dari fakta hukum berdasarkan bukti-bukti dipersidangan ternyata bahwa merek Tergugat/Termohon Peninjauankembali yang didaftar dengan pendaftaran nomor 487928 (bukti P4) mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauankembali semula Penggugat/Pemohon P-1 dan P-3);

Hal tersebut adalah sesuai dengan hukum yang diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, dalam kasus / perkara "Ajino Moto" versus "Miwon";
- Putusan Mahkamah Agung No. 1596 K/Pdt/1983 tanggal 19 Januari 1985, perkara merek "Crocodile" versus "Briliant".
- Putusan Mahkamah Agung No. 527 K/Pdt/1991 tanggal 24 Agustus 1993 dalam perkara merek berupa gambar gunung dengan tulisan gunung Galunggung adalah sama pada pokoknya dengan merek berupa gambar gunung dengan tulisan Gunung Agung;
- Sesuai dengan surat Direktur Merek No. D.99-19428 tanggal 8 Januari 2002 perihal Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek "Swallow My Flower Rose" karena dianggap sama pada pokoknya dengan merek "Roses" daftar nomor 423905;
- Surat Direktur Merek Nomor D.99-6621 tanggal 14 Januari 2001, perihal Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek "Cap Dunia Walet" karena dianggap sama pada pokoknya dengan merek "Walet" daftar No. 412901;

bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut maka, kedua merek sengketa harus dikwalifisir terdapat persamaan pada pokoknya, oleh karena unsur-unsur yang menonjol pada kedua merek sengketa bila diperbandingkan bentuk gambar, susunan atau komposisi gambarnya jelas bahwa kedua merek sengketa sama-sama menggunakan gambar Bola Dunia dan gambar Bola Dunia dan gambar Burung yang bentuk dan susunan atau komposisinya adalah sama seluruhnya atau sama pada pokoknya;

2. Hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan tentang pendaftaran merek Termohon Peninjauankembali semula Tergugat yang seharusnya dinyatakan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa merek yang didaftarkan Tergugat (P-4) dimana unsur-unsur yang menonjol adalah gambar Bola Dunia dan Burung dalam bentuk dan susunan atau komposisinya adalah sama seluruhnya atau sama pada pokoknya dengan merek Penggugat (vide bukti P1 dan P3) sehingga jelas Tergugat telah meniru merek Penggugat; Hal demikian itu adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1979 yang menyatakan, peniruan merek dinyatakan ada apabila merek yang bersangkutan karena bentuk susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah di kenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat (dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II Hukum Perdata dan Acara Perdata, penerbit proyek Jurisprudensi Mahkamah Agung pada halaman 154);

bahwa adanya itikad buruk dari Tergugat terlihat lebih jelas lagi karena etiked pembungkus merek Car Bola Dunia yang dipakai dan diedarkan dipasaran (bukti P-5) jelas merupakan jiplakan belaka dari merek Penggugat (bukti P-1 dan P-3), karena bentuk, gambar, susunan, komposisi, maupun warna-warnanya adalah sama secara keseluruhannya;

bahwa karena terbukti sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik (buruk) maka menurut hukum, merek Tergugat tersebut tidak patut memperoleh perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek tersebut harus dibatalkan;

bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. sejak putusan tanggal 13 Desember 1972 No. 677 K/Sip/1972 dalam kasus merek Tancho, dianut paham bahwa masalah ada tidaknya persamaan dalam keseluruhan atau dalam pokok antara merek-merek yang disengketakan adalah suatu persoalan hukum yang tunduk pada kasasi;

bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang Merek adalah untuk melindungi khalayak ramai konsumen dan pemilik merek yang sesungguhnya atau asli, yang merneknya

telah ditiru/dijiplak oleh pihak lain, jadi jelas bukan untuk melindungi peniru/penjiplak merek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut:

mengenai keberatan-keberatan ad 1 dan ad 2.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauankembali tersebut hanya merupakan pendapat dan penilaian fakta-fakta serta bukti-bukti. Perbedaan pendapat bukanlah alasan peninjauankembali dan semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali adalah hal-hal yang sudah dikemukakan dalam tingkat pemeriksaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali: EFENDY tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dahulu Penggugat dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

Menolak permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali: EFENDY tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini yang ditetapkan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: RABU tanggal 19 FEBRUARI 2003 dengan BAGIR MANAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH., dan NY. MARIANNA SUTADI, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS EFFENDY LOTULUNG, SH., dan NY. MARIANNA SUTADI, SH., Hakim-Hakim Anggota dan PAHALA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. PAULUS EFFENDY
LOTULUNG, SH.

ttd.

NY. MARIANNA SUTADI, SH.

Ketua,

ttd.

BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,

ttd.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali -- Rp. 9.993.000,- +
J u m l a h ----- Rp.10.000.000,-