

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Penegasan ketentuan konstitusi ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh negara hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambalnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹ Hukum merupakan perangkat untuk mencapai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun

¹ Retno Listyarti dan Setiadi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA dan MAK kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 47.

suatu negara yang demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran, dan sejahtera².

Teori Negara Kesejahteraan digagas oleh R. Kranenburg yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata, dan seimbang, bukan menjejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Sebagai konsekuensi dari negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Dalam kehidupan sosial yang dialami, setiap manusia memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginannya untuk mempertahankan hidup. Kehendak setiap manusia dengan kepentingannya tersebut harus diselaraskan dengan kepentingan dari manusia lain dalam sebuah komunitas sosial. Hal ini yang membuat manusia sebagai makhluk sosial harus membuat keseimbangan dari kepentingan-kepentingan tersebut dalam sebuah pranata sosial sehingga masing-masing kepentingan tersebut dilindungi oleh sebuah hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum memiliki peranan sebagai pembeda kepentingan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, berguna sekarang dan kemudian, akan mengatur bagaimana manusia saling hidup dan berkehendak sehingga menjadi lebih tertib dan damai.

² Prabu Bhatara Kresno, "Implementasi Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia", <<https://indonesiana.tempo.co/read/127150/2018/06/03/enterprise.mobilee/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>> , diakses pada 19 Maret 2019.

Pada perkembangannya, selalu dapat ditemui adanya ketidaksesuaian kepentingan di antara manusia. Mengingat besar dan kecilnya ketidaksesuaian, serta rumit dan sederhananya masalah tersebut berpotensi dapat mengakibatkan terganggunya tata tertib dan perdamaian hubungan sosial antar manusia, maka hukum harus menjadi sarana dalam pemecahannya. Dalam kedudukan ini, hukum menjadi jalan keluar bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan, karena tujuan dari hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.³

Dewasa ini berbagai macam konflik atau sengketa dapat timbul dalam masyarakat. Penyebabnya sangat beraneka macam dan multidimensi, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, dan sebagainya yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Apabila pihak yang menimbulkan dapat menanggapi dan memuaskan pihak yang merasa dirugikan, maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak yang menimbulkan kerugian menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.⁴

Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, manusia sebagai subyek hukum mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui

³ LJ van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1971), hal. 20.

⁴ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 34

proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa atau konflik di masyarakat mengalami perkembangan yang ditandai dengan munculnya bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode atau cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan prosedur di luar pengadilan.⁵

Sejauh ini, berbagai sengketa yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan melalui beberapa jenis penyelesaian sengketa yang ada. Menurut Komar Kantaatmadja, secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga golongan berikut:⁶

- 1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negosiasi simpliciter*), maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi).
- 2) Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

⁵ Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), hal. 5

⁶ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4

- 3) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang terlembaga.

Sementara itu, Wiwiek Awiati menyebutkan bahwa cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁷

- 1) Adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara ini menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*.
- 2) Konsensus, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan konsensual secara kooperatif untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*.
- 3) Quasi adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif.

Setiap individu dapat memilih berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa harus berlandaskan hukum, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mengikat dan kemudian menjadi hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Individu yang mencari keadilan wajib memilih pranata hukum untuk menyelesaikan sengketa mengingat bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa.

Perlu dicatat bahwa salah satu sengketa yang sering terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan bisnis adalah sengketa mengenai merek. Merek memiliki kontribusi penting bagi perusahaan dalam proses

⁷ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 8

pemasaran suatu produk. Untuk itu, banyak dari perusahaan melakukan pendaftaran merek, agar tidak serta merta dapat diambil atau digunakan secara tanpa hak oleh pihak lain. Meskipun merek atas suatu produk perusahaan telah didaftar, tidak jarang banyak menimbulkan sengketa atas merek tersebut.

Sesuai kodratnya, manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan daya pikir untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa benda berwujud, maupun benda yang tidak berwujud, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna bagi kehidupan. Semakin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, maka semakin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Konsekuensinya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru. Semakin produktif menghasilkan karya, semakin tinggi juga nilai ekonomis dan aspek komersialisasinya.

Dalam catatan sejarah, hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya sudah ada sejak manusia lahir. Namun, benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang tidak berwujud (abstrak), yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia inilah yang menjadi objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual⁸.

⁸ Pada 22 April 2015, terjadi perubahan nomenklatur Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual, hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam Perpres tersebut,

Secara normatif, *Intellectual Property Rights* (IPR) atau Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia akan menimbulkan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Sistem KI mempunyai ciri khas, yaitu memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya dalam bentuk hak privat. Dalam hal ini, negara memberikan hak eksklusif kepada pelaku KI sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya agar orang lain tergerak untuk dapat lebih lanjut mengembangkan kreativitas. Sistem KI juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/ dicegah.⁹

KI sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan, dan investasi, singkatnya dunia usaha. Produk-produk yang berkualitas dan handal hanya dapat dihasilkan jika sistem KI-nya sudah baik. Dengan KI, masyarakat dirangsang upayanya dalam peningkatan karya intelektual serta penelitian dan pengembangan yang mampu menghasilkan teknik dan teknologi-teknologi baru, yang akan menggairahkan dunia usaha.¹⁰

setidaknya terdapat dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah. Salah satunya adalah Ditjen Kekayaan Intelektual (KI). Sebelum Perpres ini lahir, Ditjen KI bernama Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

⁹ Rudi Agustian Hassim, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 4

¹⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2004), hal. 2

Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan atas keaslian suatu produk. Merek ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, namun merek bukan produk itu sendiri. Merek tidak dapat dinikmati oleh pembeli, melainkan dapat menimbulkan kepuasan bagi pembeli. Benda materiil yang dilekatkan mereklah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri merupakan benda immateril yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Hal inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan KI.

Hak merek merupakan bagian dari KI yang secara definitif merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.¹¹

Sesuai amanat konstitusi, khususnya dalam rangka mewujudkan negara hukum, Indonesia memerlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan.¹² Dalam kaitan

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹² “Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, <<https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>>, diakses pada 19 Maret 2019.

ini, salah satu perwujudan dari pembangunan yang dilakukan Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melaksanakan pembangunan hukum di bidang KI, khususnya merek. Pembangunan hukum di bidang merek menjadi penting dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Di Indonesia, pengaturan mengenai merek sudah ada sejak masa kolonial Belanda dengan diberlakukannya *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 Nomor 545 Jo. Stb. 1913 Nomor 214. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini sebenarnya merupakan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negara Belanda, kemudian diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Peraturan RIE 1912 merupakan Undang-undang Merek tertua di Indonesia, yang diterapkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya, seperti Indonesia, Suriname, dan Curacao.¹³

Setelah Indonesia merdeka, peraturan RIE ini juga dinyatakan terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Ketentuan peraturan perundang-undangan KI pada zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia.

¹³ O. C. Kaligis, *Teori – Praktik Merek dan Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2012), hal. 260-261

Undang-undang Merek pertama Indonesia lahir dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pada tanggal 11 Oktober 1961. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, maka Peraturan RIE tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992, terjadi pembaharuan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

Selanjutnya tahun 1997, Undang-Undang Merek Tahun 1992 tersebut diperbaharui lagi dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Berdasarkan pertimbangan diperlukannya sistem pengaturan merek yang lebih memadai seiring dengan tuntutan globalisasi dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia (diantaranya *Agreement Establishing the World Trade Organization*), serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, pemerintah Indonesia menyempurnakan Undang-Undang merek dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang yang terdiri atas 101 pasal ini diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001.

Pada tanggal 25 November 2016, Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 (Undang-Undang Merek). Lahirnya Undang-Undang Merek tersebut merupakan babak baru sistem

hukum merek di Indonesia. Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Merek tersebut adalah perluasan ruang lingkup perlindungan merek dan sistem pendaftaran merek internasional, serta terdapat beberapa penyempurnaan sistem pendaftaran merek, dengan cara menyederhanakan prosedur pendaftaran, sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran.¹⁴

Setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek harus memenuhi syarat mutlak, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup agar dapat diterima dan dipakai sebagai cap dagang. Dengan kata lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi atau jasa suatu perusahaan dengan yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.¹⁵

Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek, akan tetapi tidak semua merek dapat didaftarkan. Dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Merek tertulis bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. *bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. *sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. *memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;*
- d. *memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;*

¹⁴ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 5

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 348

- e. *tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau*
- f. *merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum*

Secara prinsip, pendaftaran merek harus didasari dengan itikad baik (*good faith*), yaitu secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Direktorat Jenderal KI juga berkewajiban secara aktif untuk menolak suatu pendaftaran merek apabila secara nyata ditemukan adanya persamaan atau peniruan dengan suatu merek yang telah lebih dulu didaftarkan dengan itikad baik.¹⁶

Merek dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak pihak yang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu merek yang menarik, mudah diingat, dan dapat menangkap perhatian konsumen. Namun ada kalanya dalam permohonan pendaftaran merek, pemohon dapat menghadapi berbagai macam kendala. Salah satu kendala adalah adanya merek serupa yang didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain, namun tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat menghalangi pemohon untuk mendaftarkan mereknya karena akan berpotensi

¹⁶ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

menimbulkan penolakan karena adanya merek serupa yang telah terdaftar tersebut.

Secara yuridis, pemilik merek terdaftar berkewajiban untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa.¹⁷ Penggunaan merek adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut. Apabila suatu merek terdaftar terbukti tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka konsekuensinya dapat dihapuskan pendaftarannya.

Pada dasarnya, *ratio legem* dari penghapusan merek adalah untuk mencegah pemilik merek menyalahgunakan haknya seperti pendaftaran merek yang dilakukan sekadar untuk menutup pasar, padahal merek yang didaftarkan tersebut tidak digunakan atau tidak ada produknya di pasaran. Penghapusan merek ini memastikan bahwa pemegang merek menggunakan mereknya. Prinsip hukum bahwa merek dilindungi untuk digunakan, sehingga manakala suatu merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut, maka negara dapat mengambil alih merek tersebut melalui tindakan penghapusan merek.¹⁸

Penghapusan merek dapat diajukan atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan, atas prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun atas gugatan dari pihak ketiga yang berkepentingan. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak

¹⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁸ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HAKI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 303

Asasi Manusia dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Penghapusan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁹

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Merek memberikan kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk menghapus suatu merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian merek terakhir melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya larang impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²⁰ Gugatan penghapusan merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 Undang-Undang Merek.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dengan demikian hukum acara yang

¹⁹ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁰ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

diterapkan dalam penyelesaian sengketa merek, termasuk gugatan penghapusan merek adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu yang diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten* (HIR/ RBG) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disamping ketentuan-ketentuan khusus di dalam Undang-Undang Merek dimana berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya ketentuan-ketentuan khusus yang ada pada Undang-Undang Merek mengesampingkan ketentuan umum yang ada di dalam HIR atau RGB.

Selain penyelesaian gugatan penghapusan merek yang diajukan melalui Pengadilan Niaga, pada faktanya terdapat alternatif penyelesaian sengketa penghapusan merek yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, yakni dengan melalui perdamaian. Secara prosedural, pengadilan adalah struktur hukum yang memiliki otoritas untuk menegakkannya. Dalam masyarakat terdapat persoalan tertentu dalam beracara di pengadilan. Kenyataan kasus-kasus dalam sengketa perdata yang digelar di pengadilan memakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran, bahkan itu terkadang sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Meskipun dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di muka pengadilan, berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Memahami kelemahan tersebut, sistem hukum di Indonesia mengenal adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan upaya perdamaian yang wajib ditekankan oleh hakim dalam persidangan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, memberikan pengaturan untuk alternatif penyelesaian

sengketa, sedangkan ketentuan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) memberikan pengaturan mengenai perdamaian. Bentuk ADR dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan telah diterapkan pada perkara penghapusan merek X.

Gugatan penghapusan merek terdaftar dilakukan oleh PT. CPS (Penggugat) yang menggugat almarhum HK yang diwakili oleh para ahli warisnya (Tergugat) atas merek X yang diduga tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya tanggal 10 Oktober 1997. Penggugat telah melakukan upaya-upaya pengamatan, penelusuran, dan penyelidikan secara optimal di pasaran untuk mencari bukti penggunaan merek X di pasaran, namun tidak ditemukan, sehingga Penggugat menggugat penghapusan merek tersebut atas dasar tidak digunakan dalam perdagangan barang di Indonesia selama lebih dari tiga tahun berturut-turut. Gugatan penghapusan tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/2007/PN.NIAGA.SMG karena Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan mereknya di dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang dan jasa, dan juga tidak terbukti bahwa penghapusan merek oleh Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Merasa tidak puas dengan ditolakny gugatan penghapusan merek X, PT. CPS sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu merupakan Penggugat lantas

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan damai perkara gugatan penghapusan merek X tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pemohon Kasasi diperkenankan untuk mencabut permohonannya sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau. Permohonan pencabutan kasasi dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima oleh Mahkamah Agung melalui Penetapan Nomor 50K/Pdt.Sus.2007.

Perdamaian dapat dijalankan dalam perkara sengketa yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan dilakukan upaya banding. Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) mengatur ketentuan prosedural tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Peluang untuk mengadakan perdamaian melalui mediasi tidak tertutup hanya dalam lingkup pengadilan. Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberi jalan untuk diadakannya perdamaian di luar pengadilan. Kedua mekanisme tersebut merupakan bentuk keluwesan dari penyelesaian sengketa dengan perdamaian, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Harapan dari adanya ketentuan-ketentuan hukum ini adalah dapat terpecahkannya sengketa dengan

mengutamakan aspek perdamaian yang memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Perdamaian antara PT. CPS dan ahli waris almarhum HK dituangkan dalam sebuah akta perjanjian perdamaian Nomor 82 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris F selaku Notaris di Jakarta. Perjanjian perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian untuk mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.²¹

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya²² dan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dan

²¹ Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

persetujuannya diharuskan oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang²³. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh para pihak disamakan dengan undang-undang²⁴.

Secara normatif, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Ketika Kaisar Yustianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.²⁵ Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.

Alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh adalah akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, hanya mempunyai kekuatan

²³ Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 53.

²⁵ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, ((Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 2.

sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²⁶

Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, akta autentik mempunyai peranan dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik sangat penting untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dengan adanya akta autentik, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat. Akta autentik merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁷ Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

²⁶ Irma Devita Purnamasari, "Akta Notaris sebagai Akta Autentik", <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>>, diakses pada 10 Maret 2019.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sangatlah luas karena menyangkut semua perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak, kecuali akta autentik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dibuat oleh pejabat lain selain Notaris. Kewenangan dan kewajiban utama seorang Notaris selaku pejabat umum adalah membuat akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam menjalankan tugasnya, Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) dan Kode Etik Notaris. Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan akta yang dibuatnya, sehingga Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat pengguna jasa Notaris. Oleh karena itu, Notaris berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam akta perjanjian perdamaian dikenal adanya dua istilah yaitu *Acte van Dading* dan *Acte van Vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *acte van dading* untuk menyatakan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa atau belum ada pengukuhan dari hakim, sedangkan *acte van*

vergelijk adalah suatu akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.²⁸ Perdamaian pada hakikatnya dapat dibuat oleh para pihak di hadapan hakim yang memeriksa perkara sengketa sebagaimana petunjuk dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, perdamaian dapat dibuat juga oleh para pihak di luar pengadilan kepada orang yang dipercayai dan memiliki kewenangan untuk membuatnya. Kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik sekaligus memiliki kewenangan untuk menjaga kerahasiaan para pihak dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa hukum yang efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa.

Perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris, khususnya dalam penyelesaian sengketa dalam perkara penghapusan merek, menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait kepastian hukum dan kekuatan mengikat dari akta autentik yang dibuat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **“KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGHAPUSAN MEREK DI LUAR PENGADILAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

²⁸ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hal 161

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan?
- 2) Bagaimana kepastian keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui kepastian hukum dengan adanya perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perkara penghapusan merek.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perkara penghapusan merek.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian dapat dilihat dari (2) dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis.

- 1) Segi teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan, khususnya terkait dengan akta autentik sebagai produk dari Notaris yang dapat berperan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2) Segi praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya para pihak yang sedang bersengketa agar dapat mempertimbangkan akta notaris dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan dapat membangun jalan keluar yang memenuhi tujuan hukum demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pada penyelesaian sengketa melalui perjanjian perdamaian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi tentang substansi yang akan dibahas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian, yaitu mengenai kedudukan akta Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan. Dengan ulasan itu, selanjutnya ditetapkan perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian yang dilihat dari segi teoritis dan segi praktis, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan kerangka konseptual. Landasan teori berisi konsepsi dan teori hukum mengenai kepastian hukum, konsep kewenangan, jabatan notaris, konsepsi hukum merek, dan penyelesaian sengketa merek. Kerangka konseptual isinya antara lain pengertian-pengertian yang membatasi penulisan penelitian agar tidak keluar dari topik yang dibahas. Beberapa pengertian yang mendasari pembahasan

penelitian ini mencakup merek, akta autentik, Notaris, dan penghapusan merek.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis, macam, tipe penelitian yang digunakan, jenis data, prosedur perolehan bahan penelitian, dan sifat analisis. Bahan-bahan yang digunakan dibagi menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat analisisnya adalah sifat analisis kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN/ ANALISIS

Bab ini membahas kedudukan akta Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab, yaitu mengenai pengaturan mengenai perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan dan kepastian keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.