

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA LISENSI MEREK DAGANG DARI
PELANGGARAN LISENSI DI INDONESIA**

Milyardi
milyardis@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek oleh pemilik merek, terhadap merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek, masih dapat dilakukan pembatalan pendaftaran mereknya. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu penerapan hukum terhadap pelanggaran merek. Upaya hukum yang dapat ditempuh serta sanksi yang diberikan berkaitan dengan pelanggaran merek di Indonesia. perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek dagang dari pelanggaran merek di Indonesia. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek, apabila merek dagangnya disamakan, dipalsukan dan dilusi, sehingga produk yang selama ini sebagai simbol atas kualitas suatu merek tercepar dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sebagai konsumen atas suatu produk tersebut. Pemilik merek tersebut dapat melakukan upaya hukum. Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek dagang dari pelanggaran merek di Indonesia.

Kata kunci: upaya, lisensi, merek, pelanggaran

Pendahuluan

Merek merupakan ruang lingkup dari pada Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa diantaranya hak merek, seperti hak kebendaan lainnya HKI dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya oleh siapapun.¹ Suatu merek yang menjadi terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Fakta tersebut menyebabkan merek-merek terkenal menjadi incaran pemalsuan merek serta penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik. Sebagai bagian dari HaKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi)

¹Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 100.

yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang membonceng reputasinya.² Munculnya merek-merek baru merupakan fenomena yang menarik bagi perkembangan merek di Indonesia. Menariknya adalah munculnya merek-merek baru tersebut berpotensi memunculkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang beritikad tidak baik, yang akan berimbas pada berkurangnya minat investasi di Indonesia.³

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan layak untuk dilindungi oleh hukum. Terkait dengan perlindungan merek, suatu perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran mereka tentunya tidak hanya merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. problematika penyalahgunaan merek tersebut harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia.⁴

Pengaturan tentang merek di Indonesia diatur dalam produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pentingnya suatu aturan dibuat utamanya untuk memberikan rasa aman atau melindungi bagi pemegang hak atas lisensi suatu merek. Dengan adanya suatu aturan hukum, maka pemegang merek merasa lebih bebas untuk menggunakan mereknya, karena telah ada aturan yang melindungi merek yang dimilikinya tersebut.⁵

Konsep Lisensi Merek dan Perjanjian Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain menurut surat perjanjian yang berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.⁶ Pasal 1 angka 18 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin pengalihan hak. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, dan merupakan tindakan melawan hukum.⁷

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makna lisensi secara tidak langsung bergeser kearah "penjualan" izin (*privelege*) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten atau rahasia dagang) kepada pihak lain. Sampai sejauh ini pun sesungguhnya lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privelege* tersebut yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan paten,

²Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 3.

³Sri Istiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Di Kota Medan", *Juripol Jurnal Institusi Politeknik Ganeasha Medan*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2022, hlm. 303.

⁴Surianto Ruslan, *Mendisain Logo*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 40.

⁵Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 2.

⁶Nyoman Bob Nugraha, Ngakan Ketut Dunia, I Ketut Sandhi Sudarsana, "Pilihan Hukum Dalam Perjanjian Lisensi Di Bidang Merek Dagang Antara Para Pelaku Usaha Yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 6, Oktober 2014, hlm. 1-2.

⁷Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 3.

rahasia dagang maupun teknologi tertentu. Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak *privelege* yang bersifat komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.⁸

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dan memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berhak menolak permohonan pencatatan apabila memuat larangan tersebut, dan yang paling penting adalah pemilik merek terdaftar terhadap royaltinya.⁹

Perjanjian lisensi merupakan hubungan hukum antara pemilik atau pemberi teknologi, dimana pemilik teknologi memindahkan teknologinya melalui pemberian hak dengan suatu lisensi kepada setiap orang atau badan hukum.¹⁰ Perjanjian lisensi dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Tidak dijelaskan apakah bentuk aktanya autentik atau tidak. Mengingat hubungan lisensi sangat penting, maka sangat beralasan untuk menetapkan perjanjiannya berbentuk akta autentik tentang perjanjian lisensi, bentuk yang dikehendaki adalah akta autentik.¹¹

Perjanjian lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual ataupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.¹²

Berdasarkan narasi di atas, maka perjanjian lisensi pada intinya merupakan “penjualan izin atau *privilege*” untuk mempergunakan paten, teknologi, hak atas merek atau Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya kepada pihak lain, dimana pemberi lisensi akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran *fee* atau *royalty* dari penerima lisensi. Dapat dikatakan juga bahwa dengan lisensi, terjadi suatu penyerahan hak kepada pihak lain untuk memakai penemuan yang dilindungi oleh paten, baik membuat, menggunakan dan/atau menjual barang yang ada di bawah lisensi tersebut dengan membayar. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa lisensi merupakan hak khusus atau *privelege* yang bersifat komersil, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten atau teknologi yang dilindungi dengan mendapatkan keuntungan yang ekonomis.

Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi. Perjanjian ini dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Hukum kontrak atau hukum perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan manusia. Kontrak sebagai basis dari transaksi bisnis semakin penting ketika

⁸*Ibid.*, hlm. 7.

⁹Ferdian, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7. No. 1, September 2016, hlm. 131.

¹⁰Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Bandung: Alumnus, 2001, hlm. xxi.

¹¹Gunawan Widjaja, *Lisensi dan Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 9.

¹²Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 139.

suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal, baik berada di dalam maupun luar negeri.¹³

Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkait erat dengan nilai ekonomi yang melekat pada karya intelektual dan melekat hak eksklusif bagi pemiliknya. Berdasar hak tersebut, pemilik HKI dapat melaksanakan sendiri atau melarang orang lain melakukan eksploitasi HKI (guna memperoleh nilai materiil) tanpa persetujuan pemiliknya. Komersialisasi HKI merupakan jalan untuk mendapatkan nilai materiil tersebut. Caranya, dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui penjualan aset (HKI merupakan aset), lisensi, maupun waralaba. Bagi pemilik HKI, sebelum melakukan komersialisasi sebaiknya memahami hukum perjanjian.¹⁴

Pelanggaran Merek

Negara telah melakukan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek. Apabila seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu merek kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari orang pemilik hak merek tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, yang ini semua merupakan pelanggaran hukum.¹⁵

Merek selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Ironisnya hal ini sering kali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif serta dapat menjadi negatif jika dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).¹⁶ Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam *industrial property* mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu merek.

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.¹⁷

Pada umumnya sesuai prinsip hukum merek, bentuk pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) area utama, yaitu:

- a. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).

¹³Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia", *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 355.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Niru Anita Sinaga, "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, Maret 2020, hlm. 80-81.

¹⁶Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 8.

¹⁷OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 356-357.

- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi/penurunan) atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).¹⁸

Pelanggaran *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:

- a. *Trademark is well-know or has reputation* (Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi).
- b. *Similarity of trademark but good and services are dissimilar* (Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis).
- c. *The is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak).¹⁹

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Penerima Lisensi Merek Dagang dari Pelanggaran Merek

Pada dasarnya pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara pengusaha melalui penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diadakan perdamaian.²⁰

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perjanjian lisensi merek yakni sebagai berikut:

1. Praktik peniruan merek dagang

Pengusaha yang beriktikad tidak baik dalam hal persaingan usaha tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan berbagai upaya atau ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Tentunya pengusaha tersebut berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut.

¹⁸Niru Anita Sinaga, *op. cit.*, hlm. 82.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Ari Juliano Gema, *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi*, Jakarta: PT Justika Siar Publika, 2006, hlm. 48.

2. Praktik pemalsuan merek dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad tidak baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.

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

Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu. Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan *made in England* padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris.²¹

Seluruh perbuatan di atas tentunya sangat merugikan pemilik merek. Akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan mengurangi *omzet* penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut. Ketiga perbuatan yang tidak jujur tersebut bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Bukan hanya itu saja, pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Mengapa timbul praktik yang demikian itu, tentu tidak lain terbit juga dengan adanya fungsi merek itu sendiri.²²

Merek dalam dunia kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Persaingan yang dilakukan dengan cara melawan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.²³

Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini dapat menggunakan dua cara penyelesaian. Pertama dengan menggunakan alur nonlitigasi (di luar pengadilan) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 84 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua dengan menggunakan litigasi (pengadilan) dimana penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan formal, tergantung para pihak yang bersangkutan dan bersengketa.

Penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup hukum keperdataan khususnya Perjanjian Lisensi Merek dapat diselesaikan secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa alternatif diluar sistem dan hukum acara yang berlaku pada badan peradilan. Alternatif

²¹Ferdian, *op. cit.*, hlm 135-136.

²²*Ibid.*, hlm. 136.

²³Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kusmayanti, "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "SEPHORA" atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan *Herzein Inlandsch Reglement* HIR) dan Undang-Undang Merek", *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 1, November 2017, hlm. 116.

penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli serta melalui arbitrase.²⁴

Pelanggaran merek terkenal selain dapat menyelesaikan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga, dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Pasal 93 merujuk dari Pasal 83. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu: a. arbitrase, b. konsultasi, c. negosiasi, d. mediasi, e. konsiliasi, f. penilaian ahli.²⁵

Diantara keenam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase bersifat final artinya putusan arbitrase merupakan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Cara penyelesaian lainnya yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan pada para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya memberikan saran dan memfasilitasi perundingan para pihak.²⁶

Selain menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti yang disebutkan sebelumnya, penyelesaian sengketa lisensi hak cipta secara nonlitigasi dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat formal. Dalam arbitrase para pihak yang bersengketa menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada pihak netral yang para pihak pilih untuk membuat suatu keputusan. Pihak netral disini adalah seorang atau lebih hakim arbiter yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase. Hal ini dapat menjamin keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih aturan hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut sehingga akan melindungi pihak yang merasa takut atau tidak yakin dengan hukum substantif dari yurisdiksi tertentu. Selain itu kerahasiaan arbitrase juga membantu para pihak dari penyingkapan atau pengungkapan informasi kepada umum yang merugikan mereka.²⁷

Penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup hukum keperdataan khususnya perjanjian lisensi merek dapat diselesaikan secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa alternatif diluar sistem dan hukum acara yang berlaku pada badan peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli serta melalui arbitrase. Kemudian juga dapat diselesaikan melalui badan pengadilan dengan mempergunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri. Sanksi yang diberikan kepada tergugat dapat berupa ganti rugi dalam sejumlah uang, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut, serta pidana dan denda yang diterapkan bersamaan. Hal ini tergantung dari tingkat kesalahan dari pelanggar itu sendiri.

²⁴Ferdian, *op.cit.*, hlm. 140.

²⁵Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kusmayanti, *op. cit.*, hlm. 114.

²⁶*Ibid.*

²⁷Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 26.

Pasal 76 ayat (1) huruf b mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Seluruh gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hak merek merupakan suatu hak kebendaan, oleh karena haknya bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 76 tersebut menyebutkan ada 2 (dua) macam bentuk dari tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti rugi dan penghentian dari pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut dapat dinilai dengan uang dan ganti rugi immaterial yakni berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.²⁸

Simpulan

Upaya hukum yang dapat ditempuh penerima lisensi merek dagang dari pelanggaran merek di Indonesia. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek, apabila merek dagangnya disamakan, dipalsukan dan dilusi, sehingga produk yang selama ini sebagai simbol atas kualitas suatu merek tercemar dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sebagai konsumen atas suatu produk tersebut, maka pemilik merek tersebut dapat melakukan upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Astutty Mochtar. 2001. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ferdian. 2016. "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7. No. 1, hlm. 131.
- Gema, Ari Juliano. 2006. *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi*. Jakarta: PT Justika Siar Publik.
- Gunawati, Anne. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni.
- Istiawati, Sri. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Di Kota Medan", *Juripol Jurnal Institusi Politeknik Ganeasha Medan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 303.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Nugraha, Nyoman Bob, Ngakan Ketut Dunia, I Ketut Sandhi Sudarsana. 2014. "Pilihan Hukum Dalam Perjanjian Lisensi Di Bidang Merek Dagang Antara Para Pelaku Usaha Yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 6, hlm. 1-2.

²⁸St. Nurjannah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Di Kota Makassar", *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm. 94-95.

- Nurjannah, St.. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Di Kota Makassar", *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1, hlm. 94-95.
- Putri, Sherly Ayuna, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kusmayanti. 2017. "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "SEPHORA" atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan *Herzein Inlandsch Reglement* HIR) dan Undang-Undang Merek", *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 114, 116.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ruslan, Surianto. 2009. *Mendisain Logo*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, hlm. 80, 81, 82.
- Sulasno. 2012. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia", *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 355.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. 2004. *Lisensi dan Waralaba Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.