

# PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

Amran Purba

## ABSTRAK

Merek adalah salah-satu bentuk hak kekayaan intelektual. Untuk melindunginya, hukum melakukan perlindungan terhadap pendaftaran merek yang merupakan mekanisme administratif dan terhadap pelanggaran merek yang merupakan penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum ini dilakukan penyelesaian sengketa merek yang berupa penghapusan pendaftaran merek dan pembatalan pendaftaran merek melalui pengadilan. Pengadilan di Indonesia dianggap proses waktu panjang, biaya besar, dan kualitas putusan diragukan. Permasalahannya, apakah dimungkinkan dilakukan alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi? Dalam hal ini, apa sengketa merek yang dapat diselesaikan dengan mediasi? Bagaimana pula peran mediasi dalam penyelesaian sengketa merek, terutama dalam kasus merek terkenal Prada? Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan mediasi dengan dasar hukum HIR/Rbg, UU Arbitrase dan APS, UU Merek 2001, SEMA 2002, PERMA 2003, PERMA 2008, dan PERMA 2016. Meskipun sementara ini menurut UU Merek 2001 mediasi atas sengketa merek tidak dapat dilakukan terhadap gugatan ganti rugi, namun sengketa merek lainnya dapat ditempuh. Meskipun mediasi memiliki sejumlah kelebihan, seperti biaya murah, proses cepat, dapat dikendalikan, untuk kerjasama, lebih fleksibel, dan bersifat rahasia; namun mediasi pun mempunyai beberapa kekurangan, seperti kekuatan kesepakatannya lemah, tidak terlaksana bila ditolak salah-satu pihak, dan tidak cocok dengan semua kasus. Meskipun begitu, pelaksanaan mediasi atas sengketa merek juga menghadapi berbagai hambatan, yaitu budaya, kewenangan, regulasi, kesepakatan, infrastruktur, pemerintah, dan pebisnis. Untuk melihat lebih jelas peran mediasi ini, kasus merek terkenal Prada menunjukkan telah berhasilnya dilakukan mediasi.

**Kata kunci:** mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, merek, dan hak kekayaan intelektual.

## ABSTRACT

*Trademark is one form of intellectual property rights. To protect it, the law provides protection to the registration of a mark which is an administrative mechanism and to a breach of a mark which is law enforcement. In the framework of this law enforcement, the settlement of trademark disputes are in the form of removal of trademark registration and cancellation of trademark registration through the court. Courts in Indonesia are considered long-term processes, substantial costs, and the quality of verdicts is questionable. The problem, is it possible to do alternative dispute settlement in the form of mediation? In this case, what trademark dispute can be solved with mediation? What is the role of mediation in the settlement of trademark disputes, especially in the case of the famous Prada brand? Trademark dispute resolution may be mediated under HIR/ Rbg, Arbitration Act and ADR, Trademark Act 2001, SEMA 2002, PERMA 2003, PERMA 2008, and PERMA 2016. Although temporarily under Trademark Act 2001 mediation of trademark disputes are not possible against the lawsuit of compensation, but other trademark disputes can be taken. Although mediation has a number of advantages, such as low cost, fast process, controllable, cooperative, more flexible, and confidential; But the mediation also has some shortcomings, such as the weakness of the agreement, is not executed if it is rejected by one party, and does not match all cases. Nevertheless, the mediation of trademark disputes also faces various barriers, namely culture, authority, regulation, agreement, infrastructure, government, and business. To see more clearly the role of this mediation, the famous Prada trademark case indicates that mediation has been successful.*

**Keywords:** mediation, alternative dispute resolution, trademark, and intellectual property rights.

## PENDAHULUAN

Maraknya masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya di bidang merek menjadi isu global sejak awal dekade yang lalu. Meredanya perang dingin yang kemudian menyeret pengurangan perdagangan senjata, telah berakibat menurunnya peran industri perang. Pada gilirannya, situasi ini telah mendorong konversi dan pemindahan modal dan teknologi ke industri sipil.

Industri sipil yang relatif lebih terbuka terhadap persaingan, lebih sarat kerawanan bila dikaitkan dengan HKI pada produk yang diperdagangkan. Hal ini didukung dengan berkembangnya teknologi di bidang transportasi dan teknologi informasi sehingga dunia menjadi seperti tanpa batas. Perubahan dapat kita lihat dengan dimasukkannya topik *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Contrefeit Goods* dalam 15 (lima belas) topik sebagai agenda perundingan putaran Uruguay yang telah disepakati oleh negara-negara anggota GATT dalam sidang mereka di Puntadel Este, Uruguay pada tahun 1986. Padahal saat itu telah ada 20 (dua puluh) perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual dan perjanjian tersebut telah di administrasikan oleh badan khusus PBB yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Tetapi negara-negara maju tidak berkeinginan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual yang ada melalui organisasi WIPO tersebut karena mekanisme pengambilan keputusan badan-badan dalam sistem PBB tidak mampu mewujudkan keinginan negara-negara maju. Sistem pengambilan keputusan dengan pemungutan suara, negara maju kalah dalam jumlah. Melalui forum GATT, dianggap semua negara akan berbicara dan saling memberi atau meminta akses atau kemudahan dagang agar dapat masuk ke negara lainnya.<sup>1</sup>

Proses globalisasi di segala bidang ekonomi khususnya yang menyangkut hak-hak kekayaan intelektual di Indonesia sebagai negara berdaulat harus memiliki sifat dan komitmen yang tegas dan jelas karena dampak yang timbul di tengah proses globalisasi tersebut sangat dipengaruhi pasar bebas, persaingan dan tantangan yang muncul.

Bertekad, untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap HAKI, dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HAKI itu tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan, maka untuk mewujudkan tekad di atas, diperlukan adanya berbagai aturan baru serta sistem pengawasan mengenai:<sup>2</sup>

- a. Penerapan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 berikut berbagai persetujuan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan HAKI.
- b. Pemberlakuan standar dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai keberadaan, lingkungan serta penggunaan HAKI yang terkait dalam kegiatan perdagangan.
- c. Penyelenggara sarana yang efektif dan sesuai bagi perlindungan HAKI yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada.
- d. Penyelenggara cara yang efektif dan singkat bagi pencegahan dan penyelesaian sengketa antar pemerintah; dan
- e. Aturan peralihan yang memungkinkan partisipasi secara penuh dalam persetujuan-persetujuan hasil perundingan.

Kesiapan di bidang hukum sudah menjadi agenda pokok dalam menyikapi perkembangan tersebut, karena perkembangan di bidang perdagangan khususnya perdagangan internasional berlangsung cepat dan

<sup>1</sup> *GATT, TRIPs, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 58

dinamis. Sirkulasi barang dan jasa baik dengan menggunakan merek atau tanpa merek akan berlangsung bebas sebagaimana dengan adanya upaya-upaya pengurangan terhadap hambatan-hambatan yang akan dapat timbul dimana hal tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan persoalan hukum/sengketa.

Undang-undang di bidang merek yang hadir menjelang era perdagangan bebas menjadi hal sangat diharapkan berperan penting sebagai penyeimbang antara kepentingan masyarakat internasional dengan kepentingan nasional. Undang-Undang Merek diharapkan berperan penting di dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan usaha (ekonomi secara mikro). Dimana diharapkan dapat membantu para pelaku usaha tumbuh dan bersaing secara sehat di dalam mencari keuntungan, sehingga ada anggapan Undang-Undang Merek lebih dominan hanya berlaku bagi kalangan pelaku bisnis atau pengusaha.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum di bidang hukum merek antara lain:

- a. Tanggal 5 Agustus tahun 1948 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Versi London tahun 1934 atau lazim disebut Uni Paris Versi London. Pada saat tersebut di Indonesia sudah aturan hukum di bidang merek yang merupakan produk hukum di zaman kolonial Belanda yakni *Reglement Industriële Eigendom* S. 1912 No. 545 Jo. 1913-214 yang diperbaharui dengan undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan yang walaupun masih bersifat terjemahan dari undang-undang yang terdahulu.
- b. Tanggal 10 Mei 1967 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Versi Stockholm tahun 1967 dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Ratifikasi dibarengi dengan persyaratan (reservation) tidak terikat pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1-12, bersamaan dengan hal tersebut juga diratifikasi konvensi pembentukan WIPO (*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*). Dimana pada saat tersebut sudah berlaku UU No. 21 Tahun 1961 yang dipandang sudah tidak relevan dengan ratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm yaitu dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 Merek yang berlaku sejak efektif sejak tanggal 1 April 1993.
- c. Dengan penandatanganan persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil perundingan perdagangan multilateral putaran Uruguay (*Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round Multilateral Trade Negotiation*) pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko, negara peserta perundingan menyepakati persetujuan pembentukan perdagangan dunia (*Agreement Establishing The World Organization*). Selama putaran Uruguay berlangsung termasuk 15 hal yang menjadi topik dan agenda perundingan, antara lain: *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs* (aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang palsu).

Peraturan perundang-undangan di bidang merek yang hadir pada era perdagangan bebas menjadi penting sebagai penyeimbang antara kepentingan masyarakat internasional dengan kepentingan nasional. Undang-Undang Merek diharapkan berperan penting di dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan usaha (ekonomi secara mikro). Peraturan itu diharapkan dapat membantu pelaku usaha tumbuh dan bersaing secara sehat di dalam mencari keuntungan.

## PERNYATAAN MASALAH

Menyangkut peraturan yang disinggung dalam latar belakang di atas, peraturan dalam bentuk hukum merek mempunyai dua fungsi. Pertama adalah sebagai prosedur registrasi untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang lebih bersifat administratif. Kedua adalah sebagai instrumen menghentikan

perbuatan pelanggaran HKI, yang lebih bersifat penegakan hukum.<sup>3</sup> Menyangkut fungsi penegakan hukum, lembaga yang paling menjadi sorotan adalah pengadilan.

Upaya penegakan hukum bisa melalui jalur perdata, pidana, atau administrasi. Jalur perdata karena HKI dimiliki oleh masyarakat (paten, merek, hak cipta, dan rezim lainnya), hampir sama dengan hak kepemilikan yang berwujud fisik. Jalur pidana karena HKI dilanggar oleh perbuatan vandalisme (pencurian, penjiplakan, dan kejahatan lainnya). Jalur administrasi karena HKI melalui lembaga tertentu yang bisa diberikan kekuasaan untuk melindungi HKI, seperti dalam rangka ekspor-impor barang (*border control*) oleh Kantor Bea-Cukai. Pada ujungnya, hasil akhir penegakan hukum tersebut di atas bisa berbentuk penghentian usaha, ganti rugi, pemusnahan barang, dan permintaan maaf (perdata); denda atau penjara (pidana); dan denda (administrasi).<sup>4</sup>

Tenggang waktu penyelesaian sengketa di pengadilan lebih sedikit pendek dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1997). Proses di pengadilan memang bisa berlangsung hingga bertahun-tahun atau bahkan hingga merek yang dijadikan objek sengketa berakhir perlindungan hukumnya.

Meskipun demikian, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), termasuk mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), tenggang waktu lebih pendek lagi.

Selain tenggang waktu, penyelesaian sengketa yang terpenting juga adalah masalah kualitas putusan. Mediasi memberikan kedaulatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang memiliki profesionalisme di bidangnya. Hal ini berbeda dengan lembaga peradilan, karena negaralah yang menentukan hakimnya tanpa mempertimbangan latar belakang keilmuan dari hakimnya.

Pengadilan bertugas memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, apa yang menjadi hak atau apa hukumnya.<sup>5</sup> Persoalannya, adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural di dalam melakukan konkretisasi hukum. Hukum hanya menangkap apa yang disebut keadilan hukum, tetapi gagal menangkap keadilan masyarakat. Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya. Akibatnya, kinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian besar dari putusan-putusan pengadilan masih menunjukkan lebih kental bau formalisme-prosedural ketimbang kedekatan pada rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, semakin hari semakin berkembang rasa tidak percaya dan sikap sinis masyarakat terhadap institusi pengadilan.

Menghadapi realita penyelesaian sengketa oleh peradilan tersebut, maka pencarian APS menjadi fenomena pada masyarakat pencari keadilan. Peluang bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa merek dengan APS, termasuk mediasi, telah terbuka dengan berlakunya Undang-Undang Merek 2001.<sup>6</sup> Mediasi juga lebih populer dibandingkan model alternatif penyelesaian sengketa lainnya, serta mekanisme mediasi dengan segala kelemahan dan kelebihanannya, paling mendekati proses berperkara di pengadilan. Pertama, mediasi bukanlah berlandaskan yuridis formal tetapi kebenaran dan kepatuhan (*ex aequo et bono*). Kedua, keahlian dan integritas yang dimiliki mediasi yang harus merujuk pada kualitas, sehingga mediator dituntut mampu meyakinkan pihak-pihak yang berperkara sebagai pihak yang bebas dan tidak memihak.

<sup>3</sup> Firoz Gaffar, "Edukasi Untuk Tegakkan Hak Kekayaan Intelektual", makalah disampaikan dalam acara *Konferensi Nasional Pendidikan HAKI dan Penegakan Hukum di Indonesia*, tanggal 12 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia* (Bandung: Klatmadju, 1971), hlm. 2

<sup>6</sup> Pasal 85 UU Merek 2001.

### PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan pernyataan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang perlu untuk diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa?
2. Apa yang menjadi sengketa merek menurut peraturan?
3. Sejauhmana peran mediasi dalam penyelesaian sengketa merek?

### METODOLOGI PENELITIAN

Dari sudut tujuannya, penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum yang merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang dengan tujuan mempelajari gejala hukum, yaitu mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa merek.<sup>7</sup>

Dari sudut jenisnya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, karena yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Oleh karenanya, penelitian ini dimulai dengan identifikasi atas kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang hukum HKI dan mediasi. Meskipun demikian, penelitian hukum empiris juga dilakukan, yakni identifikasi hukum tidak tertulis<sup>9</sup> untuk memeriksa sengketa merek dan hambatan penyelesaian melalui mediasi.

Dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lain. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam menyusun teori-teori baru.<sup>10</sup> Penulis ingin menggambarkan fenomena mediasi dalam penyelesaian sengketa merek.

Jenis data yang dicari dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang diperoleh dari<sup>12</sup>:

- a. Bahan Hukum Primer  
Terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa di bidang merek dan mediasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Terdiri dari karya kalangan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian di bidang mediasi dan merek.
- c. Bahan Hukum Tertier  
Terdiri dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, situs internet, majalah dan sebagainya

Analisis data dalam penelitian ini merupakan kegiatan untuk melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang selanjutnya diklasifikasi agar memudahkan dalam menganalisa data. Dalam analisis data dilakukan kegiatan:<sup>13</sup>

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi norma-norma yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa yang erat kaitannya dengan hukum di bidang merek.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut.
- c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya baik dari sisi penyelesaian sengketa maupun hukum di bidang merek dianalisis secara kualitatif.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1998, hlm. 43.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

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

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>12</sup> Bambang Sugono, *Metedologi Penelitian Hukum*. Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 94

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

## KERANGKA TEORI

Tugas kaedah hukum itu terdiri dari dua, yakni memberikan kepastian hukum yang tertuju pada ketertiban dan memberikan kesebandingan hukum yang tertuju pada ketenangan.<sup>14</sup> Sedangkan Gustaf Radbruch membagi dasar hukum menjadi tiga, yakni kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechticheid*), dan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*).

Dalam kacamata positivisme, kepastian hukum adalah tujuan hukum yang bersifat otonom, mandiri, dan tidak dipengaruhi unsur lain, termasuk moral. Dengan kata lain, hukum yang bertujuan kepastian hukum adalah lebih sejalan dengan teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori ini, hukum harus bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam logikanya. Oleh karenanya ia mengesampingkan hal-hal yang bersifat ideologis, dan tidak dicampuri ilmu politik, soisologi, sejarah, dan etika. Dasar-dasar teori hukum murni ini antara lain (Friedmann, 1953):<sup>15</sup>

1. Tujuan teori tentang hukum adalah untuk mengurangi kekalutan, dan meningkatkan kesatuan
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan hukum alam.
4. Teori hukum adalah teori norma, yang tidak berurusan dengan efektifitas norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, yang cara dan isinya berubah menurut pola yang spesifik.
6. Hubungan teori hukum sistem hukum seperti hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Bagian dasar dari teori hukum murni ini adalah konsep *Grundnorm* (norma dasar), suatu dalil akbar dan tidak dapat ditiadakan, yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum, bagaimana berputar-putarnya pun jalan itu (Allen, 1958). Dengan demikian, *Grundnorm* ini selain menjadi dasar, tapi juga menjadi tujuan yang harus diperhatikan pada setiap hukum yang ada.

Dalam teori hukum murni ini, sejak dimulainya *Grundnorm*, proses selanjutnya pun berputarlah sudah, Yang disebut proses di sini adalah proses konkretisasi stapak demi setapak mulai dari norma dasar itu dan penerapannya terhadap situasi tertentu. Proses ini melahirkan *Stufentheorie*, yaitu yang melihat tata hukum sebagai proses menciptakan sendiri norma-norma, dari norma umum sampai norma konkret. Pada ujung terakhir proses ini, seseorang dapat melakukan suatu tindakan atau memaksakan suatu tindakan. Apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, kini telah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan (Dias, 1978).<sup>16</sup>

*Grundnorm* dalam *Stufentheorie* (kerangka hukum) umum HKI, yang diterapkan secara khusus dalam Undang-Undang Merek 2001 adalah kepastian hukum. Oleh sebab itu, dalam setiap sengketa merek yang terjadi harus dicari penyelesaiannya dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum untuk penyelesaian sengketa merek bukan saja melalui gugatan di pengadilan, tapi juga melalui mediasi.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Merek Berkeadilan

Mediasi sebagai suatu cara penyelesaian sengketa memiliki perkembangan historis yang cukup panjang. Berdasarkan catatan sejarah hukum, mediasi telah diterapkan dalam bidang perjanjian sejak zaman purbakala. Mediasi melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator harus bersikap impartial dan netral, karena dianggap sebagai kendaraan bagi para

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 9.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 272-274.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

pihak untuk berkomunikasi, karena factor komunikasi merupakan salah satu penyebab mengapa konflik tidak segera terselesaikan.

Istilah mediasi terpopuler di Indonesia pada tahun 2000-an. Jika melihat proses mediasi, akar-akar penyelesaian sengketa melalui cara sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan, dimana seorang yang terlibat dalam sengketa, cara menyelesaikan perkara dilakukan dengan cara damai dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama atau pimpinan adat.

Cara penyelesaian sengketa dengan damai, kini telah di lembagakan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa, sama juga dengan Negara di Eropa, mediasi menjadi sesuatu yang baru dan secara resmi digunakan dalam proses berperkaradi Pengadilan Negeri melalui PERMA 2003. Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai dilatar belakangi oleh banyak factor seperti kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai (Win-Win Solution), proses berperkara di pengadilan yang lama dan biaya mahal, menumpuknya perkara dipengadilan, penyelesaian litigasi kadang menimbulkan masalah yang lebih panjang,

Akar mediasi di Indonesia sangat sudah kental dimasyarakat Indonesia, dapat dilihat dari masyarakat tempo dulu hingga diresmikannya mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa perkara non-litigasi, sampai perkembangannya sekarang (terbentuknya lembaga-lembaga mediasi di Indonesia).

Seiring dengan lahirnya fenomena baru dalam hubungan bisnis antara masyarakat bangsa-bangsa dalam benuk semakin ramainya aktivitas perdagangan internasional dewasa ini teridentifikasi dalam dua pola hubungan yaitu:

- a. Pola hubungan perdagangan diantara masyarakat Negara-negara berkembang satu sama lain, bahkan melengkapi perkembangan pola hubungan perdagangan dan hubungan ekonomi antar Negara. Pada dewasa ini pula telah terjadi pengelompokan Negara-negara pada setiap kawasan perdagangan bebas atau pasar tunggal, Umpama saja, Nort American Free Trade Agreement (NAFTA), Single European Community (SEC), Asean Free Trade (AFTA). Perkembangan tersebut juga menyebabkan semakin terbuka ekonomi bangsa-bangsa dalam hubungan saling tergantung (interdependendi), bahkan menjurus kepada integrasi ekonomi dunia. Realitas masyarakat dunia yang cenderung menjadi satu dan terbuka, terutama dalam bidang perdagangan serta aktivitas bisnis pada umumnya merupakan fenomena globalisasi yang dialami umat manusia sejak beberapa dekade terakhir ini serta tidak mungkin dibendung.
- b. Benturan kepentingan akibat interaksi manusia yang intensitasnya semakin pada sulit dihindari. Keadaan semacam ini itupun berlangsung dalam lingkungan komunitas pelaku bisnis, sehingga berbagai jenis sengketa dalam bidang komersial pun terjadi serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis manusia di abad ini. Dalam kondisi serta keberadaan sengketa antara umat manusia yang semakin bervariasi seperti sekarang ini, pengadilan tidak dapat lagi diandalkan sebagai satu-satunya sarana penyelesaian sengketa. Bahkan sebagian besar masyarakat masih sangat percaya terhadap pengadilan sebagai satu-satunya tempat untuk mencari dan mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, mungkin juga tidak terlalu banyak anggota masyarakat yang memahami kalau di luar pengadilan masih terdapat cara-cara lain yang dapat dipilih dan dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi sungguh sangat disesalkan, pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan tidak sebanding dengan fakta yang disajikan oleh pengadilan kepada masyarakat. Terdapat dugaan bahwa pengadilan pada dewasa ini telah menyimpang dari tugas utama dalam memberikan keadilan kepada setiap pencariannya. Pengadilan yang dianggap bukan lagi semata-mata sebagai tempat mencari keadilan, tetapi juga mencari kemenangan. Keadaan demikian telah menyebabkan

pengadilan memperoleh stigma dari masyarakat sebagai lembaga yang mengalami krisis teramat parah.

Sehubungan dengan hal itu menurut Adi Sulistiyono menyebutkan beberapa penyebab terjadinya krisis dalam sistem peradilan di Indonesia. Penyebab krisis peradilan antara lain <sup>17</sup>

- a. Adanya tekanan dari pihak luar terhadap pengadilan dalam memutus perkara
- b. Rendahnya pengetahuan hakim dalam merespon perkembangan hukum
- c. Vonis hakim yang tidak bisa diprediksi dan tidak mencerminkan keadilan masyarakat
- d. Jual beli vonis hakim
- e. Korupsi dan kolusi di lingkungan peradilan
- f. Lamanya pihak-pihak yang bersengketa mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sampai sekarang krisis yang dialami lembaga peradilan tersebut belum bisa teratasi, bahkan banyak pakar yang kesulitan untuk memberikan solusi karena parahnya krisis yang dialami. Tambahan pula disinyalir sementara kalangan, krisis yang menimpa lembaga pengadilan disebabkan rendahnya moralitas hakim sehingga kolusi dan korupsi berlangsung marak di kalangan hakim. Akibatnya kualitas putusan hakim tidak lagi ditentukan oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang materil melainkan oleh besar kecilnya jumlah uang atau dana yang dinegosiasikan tatkala putusan hendak dijatuhkan. Menyiasati kondisi lembaga pengadilan semacam itu dalam kontelasi masyarakat global dewasa ini, sebenarnya banyak pilihan-pilihan yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, karena diyakini merupakan cara yang cepat sekaligus kreadibel yang menjamin kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa.

Sayangnya, jalur mediasi sering dinodai oleh pihak yang dikalahkan. Mereka yang dikalahkan kerap meminta pengadilan untuk campur tangan, terutama saat eksekusi. Padahal mediasi idealnya harus dibebaskan anasir pengadilan. Masalah seringkali pengadilan malah menganggap mediasi sebagai saingan yang mengambil lahan ketimbang sebagai mitra. Akibat persepsi yang keliru dari pengadilan terhadap mediasi semacam itu, pengadilan tidak jarang membatalkan putusan mediasi. Memang benar secara normative pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan mediasi. Namun alasan pembatalan yang ditentukan Undang-Undang dibatasi secara limitatif serta prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh pengadilan,

Menurut Priyatna Abdurrasyid mengatakan salah satu penyebab mudahnya pengadilan membatalkan putusan mediasi memiliki peran yang strategis untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan. Seharusnya para hakim berusaha untuk memberi nasehat kepada pencari keadilan agar memilih cara-cara lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sehingga perkara tidak menumpuk di pengadilan. Meskipun hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif, namun sesungguhnya hakim secara normatif dibebani oleh Undang-Undang untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi dimanapun hukumnya sama, dan tidak mengenal perbatasan negara. Status para pihak sama, para pihak berhak memilih mediator, dapat memilih hukum yang digunakan, maupun prosedur beracaranya. Sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut, apabila para pihak telah sepakat untuk memilih cara penyelesaian melalui mediasi, maka kesempatan tersebut harus dipenuhi.

Sebagai salah satu sarana penegakan hukum dalam hal terjadi sengketa bisnis, mediasi mungkin saja dapat memenuhi harapan keadilan. Akan tetapi apakah putusan mediasi telah memberikan kemanfaatan

<sup>17</sup> Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/ Hak Kekayaan Intelektual, hal 116

dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, itu masih persoalan. Persoalan tersebut akan sangat jelas apabila menyimak tata cara pelaksanaan putusan mediasi sebagai berikut :

- a. Mediator dan kuasanya wajib mendaftarkan asli akta salinan autentik putusan mediasi di kantor pengadilan negeri dilengkapi dengan salinan pengangkatan sebagai mediator
- b. Pelaksanaan keputusan mediasi berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri
- c. Sebelum pemberian exequatur, ketua pengadilan negeri memeriksa dulu hal-hal yang berkaitan:
  - 1) Dengan ada tidaknya perjanjian mediasi bagi para pihak-pihak
  - 2) Apakah perjanjian mediasi berada dalam lingkup hukum perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan.

Secara sederhana mungkin dapat dirumuskan, kelebihan APS khususnya mediasi yaitu:<sup>18</sup>

- a. Sengketa dapat diselesaikan dengan lebih cepat, apabila para pihak memiliki kesungguhan dan itikad baik menyelesaikan sengketanya maka sengketa dapat berakhir paling lama 14 hari.
- b. Para pihak leluasa mengatur sendiri atur cara penyelesaian sengketa sampai tercapainya perdamaian
- c. Para pihak saling menjamin kerahasiaan sengketa
- d. Masing-masing pihak merasa puas atas hasil yang dicapai.
- e. Tidak dikenal adanya biaya perkara, yang walaupun ada pengeluaran biaya untuk kepentingan bantuan mendatangkan penasihat ahli atau moderator berdasarkan kesepakatan.

Adapun mengenai kekurangan lembaga APS khususnya mediasi yaitu:<sup>19</sup>

- a. Masih belum memasyarakatkan karena kurang sosialisasi.
- b. Masih sulit diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa konsisten dengan kesungguhan dan itikad baiknya.
- c. Masih sering terjadi jalan buntu karena masing-masing pihak tetap bertahan pada pendapatnya semula.
- d. Tidak ada upaya dalam pelaksanaan perdamaian sehingga pihak yang tidak mematuhi isi perdamaian dapat dengan mudah mengelak akan tanggung jawabnya.

### Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Merek

Adanya perjanjian mediasi berarti para pihak dalam suatu sengketa itu bermaksud untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi. Jadi syarat utama sah tidaknya perjanjian mediasi ialah apabila hal ini dilakukan dalam rangka penerapan undang-undang, serta perjanjian tersebut harus bentuk tertulis. Perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Bentuk perjanjian apapun dianggap memadai, asalkan memenuhi syarat utamanya, yakni ada perjanjian tertulis mediasi.

Sebagaimana dinyatakan terdahulu, harus diingat bahwa suatu perjanjian mediasi secara lisan tidak dapat ditegakkan, karena Undang-Undang Arbitrase dan APS hanya merujuk kepada perjanjian mediasi secara tertulis. Dibandingkan dengan sengketa merek sebagaimana telah diuraikan pada diatas, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mediasi dapat diwujudkan setelah adanya sengketa. Jadi tidak dimungkinkan adanya perjanjian mediasi yang tertulis antara pemilik merek terdaftar dengan pengguna merek secara tanpa hak tanpa seizin pemilik merek terdaftar.

Adanya perjanjian mediasi yang tertulis sebelum adanya sengketa merek hanya dimungkinkan di dalam sengketa merek yang erat kaitannya dengan lisensi di bidang merek. Sehingga sekarang juga perihal

<sup>18</sup> Bandingkan dengan I Made Widnyana, *op.cit.*, hlm. 178.

<sup>19</sup> Bandingkan dengan I Made Widnyana, *op.cit.*, hlm. 180.

lisensi sedemikian belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya mengingat PP yang menyangkut lisensi di bidang merek belum terealisasi. Namun menurut hemat penulis, walaupun pada saat peraturan lisensi dapat berjalan, sengketa yang dapat terjadi tidaklah tentang mereknya sebagaimana dikemukakan pada bab-bab terdahulu tetapi akan lebih mengarah kepada wanprestasi para pihak terhadap kontrak yang telah disepakati.

Penyelesaian sengketa ganti rugi di bidang merek dapat diselesaikan melalui mediasi. Dimulai dengan adanya perjanjian mediasi bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa ganti rugi di bidang merek tidak pernah dapat secara langsung akan diselesaikan melalui mediasi, mengingat antara pemilik merek dan pengguna merek secara tanpa hak tersebut tidak pernah membuat kesepakatan yang sedemikian. Jadi sengketa ganti rugi di bidang merek hanya dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi adalah dengan adanya perjanjian mediasi sesudah sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sesudah adanya sengketa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase dan APS dapat dimungkinkan untuk diselesaikan setelah terlebih dahulu ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa penggunaan merek secara tanpa hak tersebut melalui mediasi yang tertuang dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3), perjanjian tertulis tersebut harus memuat :

- a. Masalah yang dipersengketakan
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
- c. Nama lengkap dan Tempat tinggal mediator atau majelis mediator
- d. Tempat mediator atau majelis mediator akan mengambil keputusan
- e. Nama lengkap sekretaris
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa
- g. Pernyataan kesediaan mediator
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Untuk menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa selesai ganti rugi tersebut melalui mediasi dapat dimungkinkan dengan cara:

- a. Pemilik merek terdaftar mengirimkan somasi kepada pihak yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut. Dengan adanya somasi tersebut apabila pengguna merek tersebut menyadari bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hukum maka dapat ditindak lanjuti dengan adanya permohonan maaf dari pelaku atau pengguna merek secara tanpa hak terhadap pemilik merek terdaftar (tercapai perdamaian).
- b. Selain membuat perjanjian permintaan maaf juga dibuat perjanjian baru antara pemilik merek dengan para pelaku yang apabila dikemudian hari pelaku melakukan tindakan yang sama maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mediasi.
- c. Mengadakan perjanjian mediasi setelah terlebih dahulu salah satu pihak yang dirugikan (Pemilik merek terdaftar) mengajukan gugatan ke pengadilan negeri niaga. Ini dapat ditempuh guna mempertemukan antar para pihak. Karena dengan adanya pendaftaran sengketa di pengadilan, pengadilan negeri niaga akan memanggil para pihak. Apabila diketemukan kata sepakat oleh para pihak, karena sesuai pengalaman penulis sebelum acara jawab menjawab secara tertulis di pengadilan negeri niaga, ketua majelis yang akan memeriksa sengketa terlebih dahulu memberikan waktu kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui upaya mediasi. Waktu yang diberikan ketua majelis tersebut dapat dipergunakan para pihak untuk menemukan suatu kesepakatan bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui mediasi.

- d. Dengan diketemukan kesepakatan melalui mediasi, penggugat/ pemilik merek terdaftar dapat mencabut gugatannya. Dengan adanya laporan pihak yang dirugikan (pemilik merek terdaftar) terhadap penyidik, baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik POLRI yang ditindak lanjuti penyidik dengan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan tersangka.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut jelas sangat terbuka, kemungkinan para pihak untuk bertemu langsung dimana sangat dimungkinkan untuk menemukan kata sepakat diantara para pihak, hal mana mengingat, walaupun secara tidak langsung ancaman pidana yang dipersangkakan kepada tersangka dapat dijadikan sebagai alat penekan kepada pelaku yang mengharuskan pelaku untuk berpikir untuk segera menghindari pemidanaan tersebut dengan menyetujui perjanjian penyelesaian sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui mediasi.

- e. Dengan ditemukannya kesepakatan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui mediasi, pelapor (pemilik merek terdaftar dapat mencabut laporannya. Jadi dengan dijadikannya tindak pidana di bidang merek sebagi **delik aduan**, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Merek 2001. Sehingga proses penyelesaian sengketa merek melalui mediasi telah dapat dimulai dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS..

### Dasar Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Merek

APS terdiri dari Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, dan Konsultasi. Dalam penyelesaian sengketa merek melalui mediasi sifatnya umum, karena bermacam ragam sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan APS. Pertanyaannya, apakah semua sengketa-sengketa merek sebagaimana dikemukakan pada Bab sebelumnya dapat diselesaikan melalui mediasi. Karena hal ini juga dipertimbangkan dapat membantu penulis di dalam menemukan hambatan-hambatan hukum untuk menyelesaikan sengketa merek melalui mediasi.

Apabila kita cermati ketentuan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase dan APS, yang dimaksud dengan ruang lingkup perdagangan adalah termasuk HKI. Mengingat penulis hanya memfokuskan tesis ini pada satu sisi HKI, maka penulis hanya berupaya mengangkat dan membahas seputar hukum di bidang merek. Mengacu kepada ketentuan pasal tersebut diatas, dimana hukum di bidang merek adalah juga merupakan bagian perdagangan. Kondisi sedemikian dapat menimbulkan satu persepsi bahwa sengketa-sengketa yang ada di bidang hukum merek secara keseluruhan dapat diselesaikan melalui forum mediasi.

Dalam Undang-Undang Merek 2001 sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek yang dapat diselesaikan melalui mediasi, tapi sengketa lainnya juga dapat diselesaikan. Sengketa pembatalan pendaftaran merek yang dipermasalahkan adalah pemilik merek beritikad tidak baik atas merek yang seharusnya ditolak untuk didaftar. Sebagian besar sengketa merek yang terjadi di dalam praktik mempermasalahkan siapa yang berhak atas merek karena terdapat dua merek yang terdaftar di Ditjen HKI mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Sengketa seperti ini sulit untuk didamaikan karena harus ditentukan oleh pengadilan salah satu di antara para pihak yang bersengketa berhak atas merek. Ditjen HKI dapat melakukan pembatalan pendaftaran merek apabila ada perintah dari pengadilan.

Dalam masalah gugatan pihak ketiga harus diajukan melalui sidang pengadilan niaga, sehingga tidak mungkin dilakukan usaha perdamaian melalui mediasi. Karena sengketa dalam masalah penghapusan pendaftaran merek tidak ada pelanggaran hak terhadap merek milik orang lain. Demikian pula dengan penghapusan atas permohonan pemilik merek sendiri dan atas prakarsa Ditjen HKI, karena tidak ada sengketa hak atas merek, melainkan sifatnya hanya masalah administratif saja, yang tidak diperlukan usaha perdamaian.

Selanjutnya mengenai sengketa ganti rugi akibat pelanggaran hak atas merek, Undang-Undang Merek 2001 memberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui APS karena terjadi sengketa antara pemilik merek dengan pihak lain yang menggunakan merek secara tidak sah. Permintaan ganti rugi tersebut dapat diikuti dengan perhatian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

Namun sebaliknya apabila dicermati ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi sebagai berikut: "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama ini bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau APS lainnya".

Selanjutnya apabila dicermati bagian pertama bab yang dimaksud dalam Pasal 84 tersebut adalah perihal gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76. Jadi hanya ditujukan kepada gugatan yang bersifat pelanggaran atas merek (gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak, tanpa seijin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis) oleh pihak lain. Hal ini jelas menunjukkan adanya batasan bahwa sengketa-sengketa merek yang ada tidak secara keseluruhan dapat diselesaikan melalui forum mediasi, akan tetapi hanya terbatas menyangkut sengketa ganti rugi di bidang merek saja.

Dengan demikian, sengketa-sengketa bidang merek lainnya tidak mungkin diselesaikan melalui forum mediasi. Padahal sengketa-sengketa lainnya sangat terbuka kemungkinannya juga untuk dapat diselesaikan melalui forum mediasi. Pada hal ini sengketa-sengketa lainnya sangat terbuka kemungkinannya juga untuk dapat diselesaikan melalui mediasi terutama sengketa yang sifatnya pembatalan pendaftaran merek dan sengketa penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa pihak ketiga karena penggunaan merek yang tidak sesuai meliputi penggunaan untuk etiket merek dan jenis barang atau jasa.

Gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar diajukan/ dilakukan oleh pihak-pihak yang sangat dirugikan dengan terdaftarnya merek tersebut. Jadi semata-mata bukan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik, melainkan merek tersebut menyerupai merek terkenal milik orang lain. Dengan terdaftarnya merek tersebut telah mengakibatkan pangsa pasar/konsumen dari penggugat menjadi ragu atas suatu produk, sehingga tidak tertutup kemungkinan konsumen tersesat, yang akhirnya dapat meninggalkan produk tersebut dan lari pada produk dengan merek lain.

Demikian juga dengan penggunaan merek terkenal milik pihak lain. Membangun suatu merek hingga sampai pada jenjang merek tersebut menjadi merek termashur dan terkenal adalah membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar dengan begitu saja didaftarkan pihak lain. Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum di bidang merek yang berlaku di Indonesia adalah sangat mungkin terjadi khususnya penggunaan merek terkenal pihak lain untuk barang dan jasa tidak sejenis. Mengingat ketentuan hukum untuk hal tersebut masih bersifat menunggu regulasi lanjutan yang hingga sekarang belum terealisasi.

Sesuai dengan pengamatan penulis berdasarkan data-adat sengketa yang ada di Ditjen HKI, penggunaan merek terkenal milik pihak lain adalah menjadi alasan hukum yang sangat dominan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan masa sekarang ini, khususnya para pihak yang berasal dari negara lain. Dalam gugatannya akan ditemukan suatu unsur kerugian immaterial atas tercemarnya reputasi atau mencari keuntungan dengan menggunakan eksistensi reputasi orang lain. Apabila kondisi sudah demikian terjadi kita sudah dapat bayangkan berupa kerugian yang dialami oleh pemilik merek tersebut, baik yang bersifat materil dan immaterial.

Memang apabila dicermati keberadaan gugatan yang sifatnya pembatalan dan penghapusan akan sulit ditemukan suatu kesepakatan agar sengketa tersebut diselesaikan melalui mediasi. Sengketa-sengketa tersebut dimungkinkan terjadi tidaklah semata-mata atas kehendak dari pihak yang bersengketaan tetapi juga karena adanya keputusan Ditjen HKI untuk mendaftarkan suatu merek. Kondisi sedemikian menjadi

pembenar kepada pihak-pihak yang bersengketa yang beranggapan dengan adanya keputusan Ditjen HKI, para pihak telah melakukan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang merek. Padahal apabila para pihak menyadari, bahwa tidak tertutup kemungkinan pendaftaran atas merek tersebut telah dilakukan berdasarkan itikad tidak baik.

Keberadaan Pasal 84 Undang-Undang Merek 2001, yakni dengan adanya kemungkinan sengketa ganti rugi di bidang merek dapat diselesaikan melalui APS merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan hukum di bidang merek, dibandingkan dengan Undang-Undang Merek yang terdahulu (Undang-Undang Merek 1961, Undang-Undang Merek 1992, Undang-Undang Merek 1997. Hal tersebut sejalan dengan upaya menyongsong era pasar bebas, dimana pemerintah Indonesia diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk-bentuk hambatan di dalam melakukan transaksi perdagangan lintas negara termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan.

## HAMBATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

### 1. Budaya

Perkembangan dan penggunaan mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa alternative diluar pengadilan di Indonesia masih terhambat beberapa factor sebagaimana menurut Adi Sulistiyono sebagai berikut :

- a. Ketentuan hukum yang mengatur masalah mediasi belum banyak diketahui dan dipahami oleh para pelaku bisnis.
- b. Belum ada budaya mediation minded dikalangan pengusaha Indonesia.
- c. Banyak diantara mereka yang belum berani membawa sengketa yang dialaminya keluar dari jalur ajudikasi publik. Hal ini disebabkan selama ini mereka belum mengetahui keberhasilan mediasi dalam menangani sengketa bisnis.
- d. Profesionisme dan kredibilitas mediator, baik itu selaku pribadi maupun dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia belum banyak diketahui oleh para pelaku bisnis.
- e. Belum banyak konsultan hukum di Indonesia yang mau memperkenalkan atau mengarahkan kliennya untuk bersengketa melalui mediasi.
- f. Tidak mudah membawa dan menyadarkan pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan itikad baik. Seringkali pihak-pihak telah sepakat membawa sengketa ke mediasi, namun setelah sengketa tersebut diputuskan oleh mediator, pihak yang merasa kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan tersebut.
- g. Hakim-hakim kurang memahami tentang masalah mediasi, sehingga seringkali suatu sengketa yang berdasarkan klausula mediasi seharusnya diselesaikan melalui mediasi, namun pengadilan negeri tetap saja menangani sengketa tersebut.

### 2. Kewenangan

Berkaitan dengan kewenangan eksekutorial forum mediasi, hasil pengumpulan informasi, pada dasarnya lembaga mediasi tidak mungkin memiliki kewenangan untuk mengeksekusi sendiri putusannya, karena forum mediasi adalah lembaga peradilan swasta, sehingga sejak awal mediasi tidak pernah dilengkapi dengan petugas yang bernama jurusita seperti halnya pengadilan negeri. Sedangkan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri atas putusan mediasi dalam kenyataan masih mengalami banyak hambatan.

### 3. Regulasi

Filosofis dari hak-hak kekayaan intelektual adalah jelas menunjukkan upaya perlindungan hukum yang ditujukan kepada hasil pemikiran dari seseorang atau individu. Sementara negara di dalam hal ini adalah bersifat administrasi dan pembuat peraturan terhadap hasil-hasil pemikiran para individu tersebut. Harus ada batasan-batasan yang jelas diantara penilaian-penilaian kepentingan individu dan negara.

Sekarang, keterlibatan pemerintah atau negara terhadap kepentingan para individu di bidang HKI sangat besar. Terutama terhadap upaya penyelesaian-penyelesaian sengketa yang timbul di bidang merek, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 31 ayat (3) UU Merek
- b. Pasal 37 ayat (4).
- c. Pasal 61 ayat (5)
- d. Pasal 63
- e. Pasal 68 ayat (3)
- f. Pasal 76 ayat (2)
- g. Pasal 90
- h. Pasal 91
- i. Pasal 94

Apabila dicermati keberatan Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 94 dan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek 2001, dapat disampaikan bahwa secara hukum gugatan ganti rugi yang ada pada Pasal 76 tersebut sebenarnya sama permasalahan hukumnya dengan ketentuan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94, yaitu adanya penggunaan merek secara tanpa hak dan tanpa seijin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis, akan tetapi prosedur penyelesaian sengketaryalah yang berbeda satu sama lainnya. Pemilik merek terdaftar dapat memilih salah satu upaya hukum di dalam mempertahankan haknya tersebut apakah melalui proses keperdataan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga domisili pihak yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut atau melaporkannya kepada pihak kepolisian sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 95 guna memenuhi delik aduan.

Pada kenyataannya sesuai dengan data yang terdapat di Ditjen HKI dari berlaku efektifnya Undang-Undang Merek 2001 sejak 1 Agustus 2001 hingga 1 Desember 2017, upaya hukum terhadap perbuatan mempergunakan merek secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa sejenis dikalangan para pengusaha lebih dominan untuk menggunakan ketentuan Pasal 90, Pasal 91, dan Psal 94, yakni dengan memilih proses pidana dengan melapor kepada Penyidik, baik penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau POLRI, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui proses keperdataan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan negeri niaga.

Jadi proses penyelesaian sengketa penggunaan merek secara tanpa hak melalui proses keperdataan di pengadilan saja sudah sangat jarang atau minim apalagi dengan menggunakan cara penyelesaian sengketa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 84 yakni penyelesaian sengketa melalui mediasi atau APS.

Didalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, dimana sengketa diselesaikan diharapkan dapat menjadi para pihak untuk melakukan kerjasama bisnis atau melanjutkan kembali kerjasama bisnis (jadi tidak untuk bermusuhan), akan tetapi dengan proses pidana maka tidak tertutup kemungkinan para pihak sampai kapanpun tidak akan pernah ada titik temu untuk melakukan kerjasama bisnis lagi mengingat nama baik atau reputasinya dikalangan para pelaku usaha dengan adanya laporan polisi tersebut sudah

tercemar.

Keadaan sedemikian rupa dapat terjadi karena berbagai faktor yakni sebagai berikut :

**a. Biaya Penyelesaian Sengketa**

Biaya penyelesaian sengketa untuk melalui proses keperdataan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri niaga domisili para pihak membutuhkan biaya yang lumayan besar. Sedangkan untuk melakukan proses pidana seyogianya biaya tidak besar karena biaya perkara telah dibebankan kepada tanggung jawab pemerintah sebagai pemilik aparat penegak hukum, tapi dilapangan sebaliknya terjadi.

**b. Kecepatan Penanganan Sengketa**

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri niaga, perkara dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu yang relative lebih panjang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83 UU Merek 2001 yakni 311 hari (156 di tingkat pengadilan negeri niaga, 126 hari jika tidak ada permohonan penambahan waktu dari pengadilan negeri niaga, ditambah kurang lebih 30 hari jika ada permohonan penambahan waktu) dan 155 hari ditingkat Mahkamah Agung.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Arbitrase dan APS penyelesaian sengketa yang memberi waktu penyelesaian siding selama 6 (enam) bulan untuk sampai pada putusan final. Jadi untuk melakukan suatu tindakan hukum termasuk tindakan hukum yang bersifat menghindari kerugian lebih besar dari pemilik merek terdaftar, jika membutuhkan waktu yang panjang sehingga dipandang para pelaku usaha tidak efektif dan kondusif di dalam pengembangan bisnis dari para pelaku usaha.

**c. Kepastian Hukum atau Kekuatan Memaksa.**

Apabila ditempuh melalui proses pemidanaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 Undang-Undang Merek 2001, maka setelah adanya laporan pemilik merek terdaftar yang dirugikan, penyidik langsung dapat melakukan tindakan hukum berupa pengeledahan, pemeriksaan terhadap tempat yang diduga sebagai tempat dilakukan suatu tindakan pidana, dimana tindakan tersebut dapat dilakukan suatu tindakan pidana, dimana tindakan tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diperoleh keterangan berupa Saksi Ahli dari Ditjen HKI. Pendapat sanksi ahli tersebut untuk langkah awal sudah merupakan kepastian hukum untuk melakukan tindakan represi terhadap pelaku. Karena disatu sisi sudah dianggap sebagai suatu pendapat hukum dan selanjutnya tindakan tersebut dianggap para pelaku usaha lebih efektif untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar. Di satu sisi tindakan lanjutan berupa penahanan terhadap tersangka juga dianggap para pelaku usaha juga sangat membantu untuk pengembangan usahanya karena tindakan tersebut telah mengurangi jumlah pesaingnya di dalam usaha yang sama. Hal mana mengingat bidang-bidang HKI menjadi salah satu pengecualian di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.

Untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dari para pelaku bisnis secara hukum hal sedemikian juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, dimana mediator atas permintaan salah satu pihak dapat mengambil putusan sela atau provisional, termasuk antara lain

- a. Penetapan Sita Jaminan
- b. Memerintahkan Penitipan Barang Kepada Pihak Ketiga
- c. Menjual Barang Yang Mudah Rusak.

**4. Kesepakatan**

Sengketa ganti rugi atas penggunaan merek secara tanpa hak yang secara hukum tidak mungkin ada kesepakatan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut diantara pemilik merek dengan pihak

yang menggunakan secara tanpa hak. Jadi dalam penyelesaian sengketa merek yang diselesaikan melalui mediasi dengan adanya kesepakatan para pihak sebelum adanya sengketa tidak mungkin ditemukan kecuali yang menyangkut lisensi atas suatu merek.

Kata sepakat untuk menyelesaikan suatu sengketa merek melalui mediasi hanya dimungkin diadakan setelah terlebih dahulu adanya sengketa.

Menghadapi situasi yang sedemikian pemilik merek terdaftar tidak jarang menyelesaikan sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa yang bersifat berupa negosiasi saja ayang kemungkinan besar tertuang dalam suatu perjanjian untuk tidak melakukan kegiatan yang sedemikian lagi.

## 5. Infrastruktur

Adanya persyaratan untuk menjadi seorang mediator sebagai mana dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Arbitrase dan APS huruf e yakni “memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun”. Untuk mencari atau menemukan seorang mediator untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut diatas sedikit akan menemukan hambatan, mengingat perkembangan pengetahuan di bidang HKI justru baru pasda masa-masa sekarang ini. Jadi sangat sulit untuk menemukan mediator yang sudah memiliki pengalaman 15 tahun menekuni bidang HKI, apalagi secara resmi pemerintah baru tahun ini mengeluarkan peraturan pemerintah yang menyangkut konsultan HKI yang juga diharapkan ahli di bidang HKI.

## 6. Pemerintah

Ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas menunjukkan adanya campur tangan/ intervensi dari pemerintah terhadap kebebasan para pihak di dalam memilih mekanisme menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang merek yakni dengan adanya penunjukan secara tegas oleh pemerintah yang mengarahkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum di bidang merek tersebut adalah dibawah koridor hukum bisnis yang sepatutnya secara hukum patut diberikan kebebasan kepada para pihak saja memilih cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

## 7. Pebisnis

Menurut UU Merek 2001, permintaan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh perseorangan dan badan hukum dan didasarkan kepada keberadaan (jumlah modal), jenis barang atau jasa yang dimohonkannya atau mengharuskan ada mesin industri. Pengusaha UKM, yayasan atau koperasi yang jumlahnya mayoritas, umumnya lemah dalam hal permodalan, pengetahuan dan pemahaman hukum dan juga di bidang merek adalah sangat minim. Selanjutnya membicarakan penyelesaian sengketa di bidang merek melalui mediasi adalah merupakan hal yang sangat asing dan aneh bagi mereka, atau dapat dikatakan sebagai hal mustahil. Oleh karena itu dikatakan bahwa mediasi itu baik hanya untuk para pengusaha yang bonafide dan beritikad baik

## PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PRADA

### 1. Duduk Perkara

#### a. Para Pihak

Pihak Pertama, yaitu Armando Tolomelli bertindak sebagai kuasa *Carlo Mazzi, administrator Prada, SA*, perusahaan di Luxemburg, adalah pemilik merek Prada untuk berbagai jenis barang dan jasa di kelas-kelas yang berbeda di seluruh dunia, termasuk 39 merek Prada di Indonesia.

Pihak Kedua, yaitu Fong Franky bertindak sebagai Dirut PT Manggala Putra Perkasa, perusahaan di Indonesia, adalah pemegang pendaftaran 7 merek Prada dengan berbagai variasinya di Direktorat Merek Ditjen HKI.

**b. Gugatan Para Pihak**

- 1) Pihak Pertama telah mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek Prada Pihak Kedua pada Pengadilan Niaga di PN Jakpus dengan Nomor: 64/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 14 November 2016 (Gugatan Pembatalan Pihak Pertama).
- 2) Pihak Kedua telah mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek Prada Pihak Pertama di Kelas 18 pada Pengadilan Niaga di PN Jakpus dengan Nomor: 62/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 11 November 2016 (Gugatan Pembatalan Pihak Kedua).
- 3) Pihak Kedua telah mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap Pihak Pertama atas pelanggaran merek Prada Pihak Kedua pada Pengadilan Niaga di PN Jakpus dengan Nomor: 62/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 11 November 2016 (Gugatan Pembatalan Pihak Kedua).
- 4) Pihak Kedua telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Pihak Pertama atas merek Prada Pihak Kedua pada Pengadilan Niaga di PN Jakpus dengan Nomor: 10/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Gugatan Pembatalan Kedua Pihak Kedua).
- 5). Pihak Kedua telah mengajukan laporan dugaan tindak pidana pelanggaran merek terhadap PT Artha Indomode di Direktorat Penyidikan Ditjen HKI dengan Nomor HI.07.03.01.02.40 Tanggal 21 Juni 2016 (Laporan Pidana Pihak Kedua).

**2. Kesepakatan Para Pihak**

Problem hukum yang terdapat pada kedua belah pihak adalah kepemilikan merek Prada. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemohon pendaftaran merek. Konsekuensinya, kedua belah pihak merasa memiliki merek Prada. Sedangkan pihak lain dianggap melakukan pelanggaran merek karena melakukan pendaftaran merek Prada dengan dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Akhirnya, kedua pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai dengan membuat persetujuan dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 200 Tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH, LL.M, notaris di Jakarta. Kesepakatan itu menyangkut dua hal, yaitu:

**a. Pengalihan Hak**

Pihak Kedua setuju untuk mengalihkan hak atas merek Prada kepada Pihak Pertama (Pasal 1).

**b. Pencabutan Perkara**

Para pihak sepakat untuk penyelesaian perkara secara damai dengan mengambil langkah penuh dan terakhir atas perkara yang pernah diajukan melalui pengadilan (Pasal 2). Dalam hal ini, Pihak Kedua setuju untuk memerintahkan pihak ketiga untuk tidak memulai tuntutan, permintaan, atau proses hukum atas kesepakatan ini.

**c. Pernyataan dan Jaminan**

Para pihak menyatakan dan menjamin akan mengikatkan diri pada ketentuan dan persyaratan dalam Akta Perjanjian (Pasal 3).

### 3. Analisis Penulis

Penyelesaian sengketa merek dari para pihak dengan bebas menentukan suatu penyelesaian sengketa diantara para pihak. Caranya dengan mengedepankan kebebasan para pihak yang bersengketa dalam bentuk yang lebih sederhana dengan mediasi, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa berusaha untuk menyelesaikan perkara merek dengan APS yaitu mediasi. Mediasi akan membuat waktu penyelesaian dengan singkat atau tidak membutuhkan waktu yang panjang pada pengadilan, serta memberikan hasil yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan hasil yang *“win-win solution”*.

Dalam mengambil keputusan dari kedua belah pihak sangat tepat dikarenakan hasilnya berupa tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang (*win-win solution*) oleh mediator. Biaya dalam menyelesaikan sengketa adalah biaya yang minim sekali, dibandingkan dengan biaya jika melalui badan peradilan yang sangat besar.

Perkara terkait merek Prada sendiri sesungguhnya tidak hanya antara pihak pertama dengan Fong Franky (PT. Manggala Putra Perkasa), tapi juga dengan pihak lokal lain yang telah mendaftarkan merek Prada di Indonesia. Misalnya saja, perkara dengan Fahmi Babra yang telah berlangsung lama dalam proses pengadilan yakni 8 tahun dari sejak putusan pertama pada pengadilan tingkat pertama (tahun 1999) sampai putusan pada tingkat peninjauan kembali (tahun 2007), sebagaimana ditunjukkan dari adanya putusan:

- a. Putusan PN Jakpus Nomor: 200/Pdt.G/1998/PNJkt.Pst tanggal 8 Juni 1999.
- b. Putusan kasasi MA Nomor 2413 K/Pdt/1999 Tanggal 26 April 2001.
- c. Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 274 PK/Pdt/2003 Tanggal 14 Desember 2007.

Pada tingkat pertama, Pihak Pertama sebagai penggugat mengalami kekalahan. Demikian juga, pada tingkat kasasi, Pihak Pertama juga mengalami kekalahan. Namun pada tingkat peninjauan kembali, Pihak Pertama mengalami kemenangan.

Oleh karenanya, meskipun mediasi memberikan solusi yang efisien bagi kedua pihak, namun sesungguhnya sengketa merek Prada ini berawal dari adanya kesempatan yang diambil oleh Pihak Kedua dengan itikad tidak baik terhadap merek terkenal. Hal ini memang dapat terjadi karena adanya peluang untuk melakukan kecurangan dengan sistem pendaftaran merek yang sekarang. Sedikitnya ada empat peluang atau pintu masuk kecurangan terhadap merek terkenal di Indonesia adalah:<sup>20</sup>

#### a. Pola Registrasi

Sistem merek yang dianut di Indonesia (dan juga di mana-mana) saat ini adalah prinsip konstitutif (*first to file*), yakni hak atas merek karena registrasi untuk pendaftar pertama, sesuai Pasal 3 UU Merek. Dalam hal ini, pemakai pertama yang didasarkan pada prinsip deklaratif (*first to use*) tidak lagi diakui. Pihak Kedua memang mendapatkan haknya untuk memiliki merek Prada karena menjadi pendaftar pertama. Namun dalam faktanya, merek Prada sudah dipakai sejak lama sebelumnya oleh Pihak Pertama.

#### b. Motivasi Pendaftar

Merek tidak bisa diregistrasi kalau subjek pendaftarnya beritikad tidak baik, demikian menurut ketentuan Pasal 4 UU Merek. Masalahnya, sulit membuktikan motif pendaftar yang beritikad baik atau tidak. Itu sebabnya, merek Prada dapat didaftarkan oleh Pihak Kedua di Indonesia, meski di belahan dunia lain sudah ada merek terkenal yang *similar* (persamaan pada pokoknya) atau *identical* (persamaan pada keseluruhannya) dengan merek Prada.

<sup>20</sup> Firoz Gaffar, “Membonceng Ketenaran Merek Terkenal”, *Kontan*, 26 Agustus 2010.

### c. Subjektivitas Pemeriksa

Negara diwakili kantor merek memang berpegang pada kriteria persamaan merek menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek. Tapi, saat pendaftaran merek Prada oleh Pihak Kedua pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek mungkin berlangsung subjektif, karena kriteria persamaan (visual dan audio) dengan merek terkenal di dunia yang menjadi milik Pihak Pertama, tanpa ukuran jelas.

### d. Kebebasan Hakim

Kalau terjadi sengketa merek ke pengadilan, maka pada akhirnya hakim yang menentukan ada tidaknya pelanggaran merek. Masalahnya, hakim secara bebas bisa mempertimbangkan argumen Pihak Kedua, tapi mengenyampingkan argumen Pihak Pertama. Alasannya, karena Pihak Kedua memang berada dalam satu posisi dengan kantor merek dalam perkara Prada, yang dianggap sudah ahli oleh hakim.

Berdasarkan peluang kecurangan-kecurangan tersebut, maka penulis menganggap bahwa mediasi bagi Pihak Pertama cenderung dianggap bersifat “terpaksa” daripada harus kalah kalau dibawa dalam sidang peradilan.

## KESIMPULAN

### 1. Konsep dan Pengaturan Mediasi

Mediasi adalah salah-satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase & APS, dengan karakteristik melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dan lembaga ad-hoc yang sementara. Dalam hal ini, pengertian mediasi meskipun beragam namun pada dasarnya mempunyai unsur:

- a. Cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Dasar hukum mediasi di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Dari sudut kekuatan peraturan perundang-undangan, maka dasar hukum terpenting adalah Undang-Undang Arbitrase dan APS. Selain itu, dasar hukum lainnya yang lebih praktis dapat ditemukan dalam HIR/Rbg, SEMA No.1 Tahun 2002, PERMA No.2 Tahun 2003, PERMA No.1 Tahun 2008, dan PERMA No.1 Tahun 2016.

### 2. Sengketa Merek

Sengketa merek dapat timbul karena prakarsa Ditjen HKI yang melakukan penghapusan merek terdaftar sebagai bentuk tindakan administratif murni dari Ditjen HKI sendiri. Hal ini berbeda dengan penghapusan merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak lain dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Sengketa merek juga dapat timbul karena pembatalan merek yang sudah terdaftar. Dasar pengajuannya adalah karena pihak yang mendaftarkan dianggap oleh pemilik merek yang sesungguhnya adalah tidak beritikad baik, karena merek tersebut tidak bisa didaftarkan menurut ketentuan Undang-Undang Merek 2001, atau karena persamaan merek tersebut pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dimiliki pemilik.

### 3. Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Merek

Kelebihan mediasi dibanding pengadilan adalah proses lebih cepat, bebas cara penyelesaian, sengketa dirahasiakan, dan kepuasan bagi para pihak, tidak ada biaya perkara. Namun pada sisi lain, kekurangan

mediasi adalah belum memasyarakat, kurang konsistensi para pihak, sering menemui jalan buntu, dan tidak ada upaya paksa untuk melaksanakannya.

Perjanjian mediasi secara tertulis hanya dapat diwujudkan setelah terjadinya sengketa merek. Hal ini karena tidak mungkin diperjanjikan antara pemilik merek yang sesungguhnya dengan pengguna merek secara tanpa hak. Dasar hukum penyelesaian sengketa merek adalah selain Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase dan APS, juga Pasal 84 Undang-Undang Merek 2001.

Mediasi berhasil dicapai dalam kasus Prada berupa pengalihan hak kepemilikan merek Prada dari pihak lokal kepada pihak asing dan pencabutan gugatan perdata dan laporan pidana oleh para pihak yang bersangkutan.

## SARAN

### 1. Revisi UU Merek 2001

Apabila pemerintah mempertimbangkan akan merevisi Undang-Undang Merek 2001 pada masa akan datang, perlu dikaji secara cermat kemungkinan sengketa merek dapat diselesaikan melalui mediasi atau APS. Dalam hal ini, penyelesaian harus secara menyeluruh, guna menyongsong era pasar bebas.

### 2. Sosialisasi Mediasi

Melihat kondisi pada masa sekarang ini, walaupun Undang-Undang Merek 2001 telah memungkinkan penyelesaian sengketa merek melalui mediasi. Akan tetapi selama kurun waktu 16 tahun sudah berlangsung, mediasi tidak banyak dilakukan, karena banyak sebab antara lain karena hambatan budaya, kewenangan, regulasi, kesepakatan, infrastruktur, pemerintah, dan pebisnis. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih gencar oleh pemerintah, terutama Ditjen HKI.

### 3. Peraturan Pelaksanaan

Agar pemerintah segera menyempurnakan regulasi pelaksanaan di bidang merek, baik berbentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, guna mendukung mediasi. Hal ini karena tidak tertutup kemungkinan para pihak menggunakan kaedah-kaedah hukum positif di dalam memutus sengketa, termasuk melalui mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abbas, Syahrial. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Edisi Pertama. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Fisher, Simon, et.al. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, penerjemah SN Karikasari, dkk. Jakarta: Zed Books/British Council, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System*, New York, 1975.
- "Keadilan di Berbagai Ruang", Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat, serta Rakyat, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, 2015.
- Lev. Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*. Bandung: Klatmadju, 1971.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2000.

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Pnyelesaian Sengketa: Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*. Edisi 2. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2014.

Wignjosoebroto, Wignyosoebroto. "Keadilan Kumulatif: *Win-Win Solution*", *Kompas*, 25 November 2010

## B. MAKALAH

Adolph, Thomas H, David Hricik dan Jayme Patridge. "Protecting U.S. Intellectual Property Right Abroad with Special 301", *Aipla Quarterly Journal*, Volume 23, Number 2 (Spring 1995).

Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Hak Kekayaan Intelektual*. Makalah Pada Seminar Nasional Tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 12-13 November 1996.

Gaffar, Firoz. "Edukasi Untuk Tegakkan Hak Kekayaan Intelektual", makalah disampaikan dalam *Konferensi Nasional Pendidikan HAKI dan Penegakan Hukum di Indonesia*, tanggal 12 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

\_\_\_\_\_. *Modul Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2012.

\_\_\_\_\_. "Perlukah Tudingan Pembunuh HKI Diambil Pusing?", *Bisnis Indonesia*, 3 Juni 2010.

*Pelatihan Mediasi 40-Jam: Pusat Mediasi Nasional, Angkatan 85*, Jakarta, 31 Oktober – 5 November 2017.

Rahardjo, Satjipto. "Membangun Keadilan Alternatif", *Kompas*, 5 April 1995.

\_\_\_\_\_. *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Social Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*. Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Semarang, 12-13 November 2010.

## C. PERATURAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Menerapkan Lembaga Damai.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Republik Indonesia. Staatsblad 1941 tentang Reglemen Indonesia yang Diperbarui.

Republik Indonesia. Staatsblad 1927 tentang Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

## D. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 PK/Pdt/2003 Tanggal 14 Desember 2007 tentang Kasus Merek Prada

## E. PERJANJIAN

Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 200 Tanggal 23 Maret 2017