



Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain

Oleh :

Azhari AR¹ (email: azhari.ar@fh.uisu.ac.id), **Gema Rahmadani²** (email : gemarahmadani@darmaagung.ac.id),
Zulkifli AR³ (email: zulkifli_ar@fh.uisu.ac.id), **Muhammad Faisal⁴** (email: muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id),
Teuku Daud Syah⁵ (email : batubatu55h@gmail.com)

Universitas Islam Sumatera Utara¹, Universitas Darma Agung², Universitas Islam Sumatera Utara³, Universitas Islam Sumatera Utara⁴, Universitas Islam Sumatera Utara⁵

Abstrack

Losses to brand rights that other parties use as a domain name to gain profit from the fame of a brand, resulting in the term brand piracy through a domain name. Cybersquatting is an act of brand piracy through domain names, parties who hijack or create domain names by imitating famous brand names and then resell them to other parties. For companies that already have a good reputation and are known in the wider community, this is certainly very disturbing, because this is related to the company's big name and good name. Settlement of trademark rights used by other parties as domain names is resolved through litigation through a court institution. Litigation dispute resolution is regulated in Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks from Article 76 to Article 83, while non-litigation dispute resolution is dispute resolution outside of court, such as through alternative dispute resolution or arbitration.

Keywords: Legal Protection, Brands, Domain Names.

Abstrak

Kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain untuk mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. Cybersquatting merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain diselesaikan secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase..

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Nama Domain



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan. Dengan kemudahan sarana informasi dan telekomunikasi yang ada, perdagangan antar negara dapat dilakukan langsung dari belakang meja, menembus batas-batas negara, membuat siapapun bebas melakukan transaksi dengan mitranya di seluruh dunia sehingga secara tidak langsung kemajuan di bidang telekomunikasi tersebut telah menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama.

Persaingan usaha menuntut masing-masing pelaku untuk menciptakan inovasi yang lebih kreatif dan memiliki daya jual yang tinggi agar tetap eksis di dalam dunia usaha. Diperlukan juga kemampuan untuk membaca pasar, yaitu terkait pemilihan merek dagang, kualitas benda atau jasa yang ditawarkan dan profesionalitas dalam memuaskan pembeli atau pelanggannya. Tidak hanya itu, para pelaku usaha juga harus memiliki pemahaman terkait hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang diimplementasikan dari perundang-undangan yang berlaku.

Era perdagangan global, kendala dalam dunia usaha adalah bahwa dunia usaha tidak mengenal batas (borderless), maksudnya pengakuan atas suatu merek barang atau jenis usaha di suatu negara dapat diklaim di negara lain tanpasepengetahuan pemegang merek yang sah. Oleh karena itu, atas segala ide dan kreativitas harus dilindungi oleh hukum yang tegas.

Dasar dari persetujuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) adalah kesepakatan untuk melakukan perdagangan multilateral yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang bebas, perlakuan yang sama dan penciptaan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan untuk kesejahteraan manusia pada umumnya diseluruh dunia. Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) memuat berbagai norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual dari manusia dan merupakan perjanjian internasional di bidang HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) atau intellectual Property Rights.

Persetujuan TRIPS menyatakan bahwa prinsip pokok hanya merupakan standar minimum untuk memberi perlindungan pada HAKI di dalam negara peserta. Apabila ada negara peserta WTO (Convention Establishing the World Trade Organization) yang menetapkan standar tinggi, selama hal itu tidak bertentangan dalam persetujuan TRIPS maka boleh saja dilakukan.

Secara umum kekayaan intelektual (intellectual property) dapat didefinisikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa dan karsanya.⁶ Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan daya kreasinya dibidang ilmu pengetahuan, seni,



dan sastra, yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya mengalami berbagai permasalahan atau sengketa. Indonesia sebagai salah satu negara anggota organisasi perdagangan dunia juga tidak luput dari permasalahan ini. Hal itu dibuktikan dengan telah beberapa kalinya Indonesia masuk dalam kategori negara yang perlu diawasi dalam masalah pelanggaran Hak kekayaan intelektual. Sengketa yang sering timbul dapat berupa penggunaan merek secara tanpa hak.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang unik karena dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini. Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual.

Sebenarnya merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek makin berperan untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.

Merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa. Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri jika menggunakan mereka tertentu. Hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau

pemilik merek untuk melindungi produknya baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. Selama ini bisa dikatakan bahwa suatu nama domain tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, namun jika diambil sebuah interpretasi, ada beberapa hal yang dapat menyebutkan bahwa nama domain merupakan bagian dari merek. Nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.

Nama domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik nama domain tersebut. Sistem nama domain dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Sistem dirancang agar suatu host atau server lebih mudah diingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf bukan berupa deretan angka-angka yang lebih mudah diingat. Karena sifatnya yang unik dan penting sebagai alamat dan jati diri dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, tidak jarang nama domain ini sering diperselisihkan oleh dua atau lebih pihak yang



berkeinginan menggunakan nama domain tersebut.

Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya, tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda. Perusahaan yang memutuskan bahwa pihaknya ingin menciptakan website, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah menentukan pilihan nama domain yang akan digunakannya. Nama domain ini bisa dibilang merupakan sumber daya yang langka, sehingga sengketa sering terjadi jika ada lebih dari satu perusahaan saling berebut untuk menggunakan nama domain yang sama. Setiap nama domain yang akan digunakan haruslah bersifat unik.

Menurut pendaftaran nama domain, hanya satu entitas di dunia yang dapat memiliki suatu hak untuk menggunakan nama domain tertentu yang dapat diakses secara global. Nama domain internet yang diakhiri dengan "com" dikeluarkan oleh pihak swasta dengan prinsip first come first served. Tidak ada jaminan bahwa nama domain dan merek dagang terkenal dapat diaftarkan secara bersamaan oleh pemegang merek dagang terkenal. Kurangnya pengaturan dan pengawasan mengenai nama domain menyebabkan berkembangnya pendaftaran nama domain dengan itikad buruk.

Kasus tentang cyberquatting yang terjadi di Indonesia pada kasus Sony AK terhadap Sony Corp Japan. Ini kasus pertama kali di Indonesia, seorang blogger yang dituntut oleh perusahaan raksasa, karena memakai nama yang mirip dengan nama perusahaan itu. Perusahaan Sony Corp mengajukan tuntutan karena ada seorang blogger yang memakai nama `sony_ak.com` sebagai domain blognya. Sebenarnya nama domain dari `sony-ak.com` merupakan singkatan dari nama sebenarnya yaitu Sony Arianto Kurniawan. Nama domain ini diregister pada 28 Juli 2003. Isi di dalam blog Sony AK tidak ada hubungan sama sekali dengan produk-produk dari perusahaan Sony Corp Japan apalagi hal-hal yang dapat merugikan bagi pihak perusahaan Sony Japan.

Sony Arianto Kurniawan sebagai pemilik dari blog dari `Sony-ak.com` mengisi halaman-halaman blognya dengan tulisan-tulisan pribadinya, karena hobinya menulis dan kegemarannya terhadap dunia IT dan kesukaannya terhadap knowledge sharing maka ia gemar menulis segala sesuatu mengenai IT di dalam domainnya tersebut, situs `sony-ak.com` itu sendiri ia membubuhi label Sony AK Knowledge Center karena ia gunakan sebagai media knowledge sharing pribadi dengan semua pembaca media online di seluruh dunia, Sony AK Knowledge Center memang mengandung kata SONY tetapi Sony AK Knowledge Center tersebut bukanlah sebuah merek, Sony AK Knowledge Center tersebut tidaklah berbadan hukum dan juga tidak ada niat bagi Sony Arianto Kurniawan untuk menjadikan label tersebut sebagai badan hukum, Sony AK Knowledge



Center juga bukanlah sebuah organisasi dan tidak mendapatkan profit apapun dari Sony Corp Japan karena Sony AK Knowledge Center tidak berhubungan langsung dengan produk-produk yang dimiliki oleh Sony Corp Japan.

Sony AK sendiri tidak pernah melakukan promosi apapun terhadap situs blognya sejak situsnya tersebut didirikan pada tahun 2003, semuanya hanya berawal dan berkembang dari internet melalui search engine. Pemilik dari situs Sony-AK.com itu sendiri tidak bermaksud untuk mendompleng reputasi dari SonyCorp Japan untuk kepentingan komersial, justru tindakan sebaliknya yang ada di dalam blog tersebut dibuat sebagai kontribusinya dalam dunia pendidikan informasi dan teknologi yang dapat dibagikan secara gratis. Diterangkan lebih lanjut lagi, unsur kata "Sony" yang di dalam blognya tersebut diambil dari nama pemiliknya itu sendiri yaitu Sony Arianto Kurniawan.

Selain itu juga di dalam blog tersebut tidak ada hal-hal yang memiliki bahan ulasan yang menyangkut-pautkan dengan atau berhubungan langsung dengan Sony Corp Japan, bahkan dari pihak pemilik blog itu sendiri telah memiliki itikad yang baik dengan menambahkan keterangan yang dengan jelas menerangkan bahwa situs blognya tersebut tidak adanya keterkaitan dengan pihak Sony Corp Japan maupun pihak perusahaan afiliasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih penelitian ini yang berjudul, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain ?
2. Bagaimana penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain?

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Dan Jenis penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif anaitis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian dilakukan dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang yang digunakan pihak lain sebagai nama domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan



Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang yang digunakan pihak lain sebagai nama domain, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan penulis pada perumusan masalah di atas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Keseluruhan sumber data hukum di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah,

pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif, teknik ini merupakan proses analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antara variable yang sedang diteliti. Tujuan teknis analisis kualitatif agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Kerugian Terhadap Hak Merek yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain.

Setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur. Menurut kenyataannya banyak sekali terjadi peniruan dan pelanggaran hak milik intelektual. Para konsumen umumnya memperoleh barang dengan kualitas yang jauh lebih rendah dari barang asli. Adakalanya barang-barang yang dipalsu itu dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Pengertian beritikad tidak baik yang mengakibatkan pendaftaran merek tersebut harus ditolak oleh Kantor Pendaftaran Merek



sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d) Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan.
 - b) hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - c) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - d) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga

dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Merek yang diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia.

Pendaftaran merek harus bonafide atau dilakukan dengan itikad baik. Penggunaannya



atau maksud untuk menggunakannya pun harus dengan itikad baik. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia sudah menggunakan mereknya walaupun belum ia daftarkan maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai "itikad tidak baik". Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena didasarkan adanya untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

Implikasi yang ditanggung terhadap pelanggaran merek yang berkaitan dengan prinsip itikad baik (good faith) adalah:

1. Penghapusan Merek.

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HaKI dapat dihapus (invalidation) dari daftar umum merek. Penghapusan merek

diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penghapusan pendaftaran suatu merek, yaitu:

- 1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- 2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- 3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- 4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- 5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- 6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- 7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - a) Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - b) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c) Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- 8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek.
- 9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud



pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri oleh pemilik merek atau kuasanya baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Nantinya permohonan pembatalan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal dan penghapusan merek tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Permintaan itu kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Penghapusan merek sebagaimana disebutkan di atas kemungkinan akan merugikan pemilik merek. Oleh karena itu, masih disediakan kesempatan bagi pemilik merek yang dihapus untuk mengajukan keberatan atas

penghapusan merek tersebut. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

- 1) Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa : Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- 2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
 - a) Larangan impor;
 - b) Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Penghapusan merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan



perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Mengenai pembatalan merek, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal.

Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut namun tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Keharusan mengajukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak

didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya "tidak dapat didaftar" tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya "ditolak" tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah merek yang "tidak dapat didaftar". Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding melainkan hanya dapat diajukan kasasi.

Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.



Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Hak atas merek dapat dicabut haknya jika tidak digunakan atau jika pendaftaran merek tersebut melanggar merek dari pihak lain. Setiap merek terdaftar dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap merek yang terdaftar mendapat perlindungan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat pula diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemakaian nama domain yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam jaringan internet, telah banyak berkembang pelanggaran merek pada jaringan tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perusahaan atau dengan sebuah merek perusahaan yang kemudian mendaftarkan merek tersebut sebagai suatu nama domainnya di dalam jaringan internet. Nama domain tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, namun jika diambil sebuah

interpretasi, ada beberapa hal yang dapat menyebutkan bahwa nama domain merupakan bagian dari merek. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa dalam Merek, diterangkan bahwa: "telekomunikasi" termasuk di dalamnya, yaitu dalam kelas Nomor 38, sehingga pembuatan sebuah nama domain dapat diklasifikasi ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap kasus nama domain dapat juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan undang-undang merek.

Meskipun demikian, pada dasarnya tetaplah diperlukan sebuah pengaturan yang pasti perihal nama domain tersebut, karena dengan begitu akan tercipta sebuah penerapan hukum yang tegas dan pasti. Guna menjamin hak-hak bagi pemegang merek dagang dalam hal terjadi pembajakan atau peniruan oleh pihak lain, maka Direktorat HAKI melakukan jaminan perlindungan yaitu memberikan hak pemegang merek dagang untuk mengajukan gugatan sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang melalui pengadilan niaga Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga.



Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu .selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan:

1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada

panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.

- 2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- 3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- 4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- 6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- 7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7



- (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- 8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
 - 9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
 - 10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

B. Penyelesaian Hak Merek Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain.

Berbicara mengenai sengketa merek, maka suatu sengketa merek itu timbul dikarenakan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak jujur (unfair competition) timbulnya hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin kompleks, termasuk bidang produksi barang dan jasa, yang di dalam pelaksanaannya produksi tersebut adakalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait, sehingga mengakibatkan suatu sengketa.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak

jujur (unfair competition) itu, dapat berupa peniruan, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu, serta tindakantindakan atau indikasi-indikasi lainnya yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu merek.

Variasi dari perbuatan persaingan curang yang menyangkut penggunaan merek, akan tetapi tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan merek, antara lain:

- 1) Paralel import yaitu masuknya barang-barang asli yang diimport oleh pihak ketiga yang bukan importir atau agen resmi. Dalam hal telah ditunjuk agen tunggal maka dengan adanya import paralel akan merugikan agen tunggal tersebut. Biasanya agency agreement dibuat klausula tentang pinalti terhadap principal apabila agen bisa membuktikan tentang adanya import paralel ini. Seperti dalam kasus televisi Sony built up yang dimasukkan ke Indonesia dalam jumlah besar sehingga membuat perusahaan perakit yang resmi dirugikan. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak counterfeiting karena barang maupun mereknya asli.
- 2) Trade dress yaitu peniruan terhadap opmaak, warna dan bentuk kemasan yang tidak termasuk merek terdaftar. Contoh kasus Tiip-Ex versus Re-Type, pihak merek terdaftar Tiip-Ex merasa bahwa pendaftaran merek Re-Type merupakan peniruan terhadap opmaak dan desain kemasan barangnya sebagaimana pemakaian sebenarnya. Dalam hal ini permohonan pendaftaran merek Re-Type dikabulkan oleh kantor



merek, oleh karena pendaftaran merek Tiip-Ex tidak mencakup trade dressnya, sehingga tidak ada alasan perbuatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai counterfeiting.

- 3) Overrun yaitu pembuatan barang-barang dengan merek asli oleh penerima lisensi melebihi jumlah yang diperkenankan dalam perjanjian lisensi selama berlakunya perjanjian lisensi. Perbuatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai pemalsuan merek. Tindakan yang dapat diambil oleh pemberi lisensi adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan penalti yang terdapat di dalam perjanjian lisensi, yang hampir sama dengan penjualan barang sisa ekspor untuk pasar lokal dengan memakai merek asli seperti yang dipesan buyer luar negeri, dimana biasanya produsen membuat lebih dari jumlah yang dipesan dan setelah diekspor sisanya dijual di pasar domestik. Hal ini walau tidak dikehendaki oleh pemilik merek yang memesan barang-barang tersebut, namun demikian perbuatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai counterfeiting.

Perbuatan melawan hukum atau pelanggaran banyak dilakukan terhadap merek terdaftar seperti praktek peniruan merek dagang, dan lain sebagainya, salah satu permasalahan yang sering menimbulkan sengketa antara pemegang merek yang satu dengan yang lain adalah menyangkut mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain yang telah sama-sama terdaftar, sehingga mengakibatkan harus adanya suatu

pembatalan terhadap salah satu merek yang dipersengketakan tersebut.

Pelanggaran di bidang merek dimungkinkan akan terus terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi keuntungan (profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Sengketa yang mungkin terjadi dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu sengketa administratif, sengketa perdata dan sengketa pidana.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Aksi nyata perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

a. Litigasi



Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dalam hal ini, litigasi digunakan sebagai salah satu cara dalam proses penyelesaian sengketa di bidang merek yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,, dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.

Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badanperadilan yang khusus. Pemberdayaan pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga memberikan hak kepada Hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertutup bila tergugat ternyata dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

b. Non Litigasi

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa paten, penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.



1) Konsultasi

Konsultasi mempunyai fungsi sebagai cara untuk mencegah timbulnya suatu sengketa. Konsultasi merupakan suatu jenis negosiasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari interpretasi dan aplikasi suatu perjanjian. Konsultasi digunakan para pihak yang bersengketa sebelum tahap negosiasi.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik. Negosiasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif.

Teknik negosiasi kooperatif merupakan kebalikannya. Teknik ini menganggap pihak lawan bukan sebagai musuh, namun sebagai mitra kerja. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama

dengan menggunakan rasio dan akal sehat, sehingga penyelesaian dilakukan berdasarkan analisis objektif sebagai upaya membangun atmosfir yang positif dan saling percaya.

3) Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Seorang mediator pada prinsipnya akan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang berorientasi kedepan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. Mediator tidak memiliki kewenangan campur tangan untuk memutuskan atau menentukan hasil akhir kesepakatan karena para pihak yang bersengketa itu sendiri yang harus melakukannya.

Aspek yang paling penting dalam proses mediasi adalah adanya kesediaan para pihak untuk berunding menyelesaikan sengketa secara jujur dan dapat diterima semua pihak. Dengan mengadakan perundingan secara jujur ini, para pihak akan saling mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian akan memahami keprihatinan masing-masing.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan



suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara consensus yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Pengertian konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Syarat utama menggunakan cara ini adalah bahwa sejak awal para pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya, serta telah dapat memahami keprihatinan masing-masing mengenai yang disengketakan. Proses penyelesaian sengketa ini terjadi dalam tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap pertama: Pertemuan langsung. Pertemuan langsung ini dilakukan para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- b) Tahap kedua: Bantuan penasihat ahli atau mediator. Jika tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator
- c) Tahap ketiga: Penunjukan mediator melalui bantuan lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa atas permintaan para pihak. Kata sepakat

tidak tercapai atau mediator tadi tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang Mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral (berada ditengah-tengah) yang memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapat penyelesaian yang memuaskan:

- d) Tahap keempat: Arbitrase Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase dan arbitrase ad-hoc. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini tidak mengatakan bahwa koneksitas antara tahap negosiasi dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga Arbitrase harus terjadi secara berurutan, yang secara imperatif harus dimulai dari negosiasi, mediasi, yang diakhiri di Arbitrase. Dengan tidak adanya ketentuan yang bersifat imperatif ini, maka para pihak yang bersengketa atau beda pendapat mempunyai hak opsi untuk memilih, untuk langsung minta penyelesaian ke arbitrase atau ke alternatif penyelesaian sengketa.

Cara konsultasi negosiasi dan konsiliasi dilakukan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di masyarakat tradisional yang mengenal lembaga perdamaian, seperti runggun adat, kerapatan adat, maka proses



penyelesaian sengketa secara damai sudah terpola menurut adat kebiasaan. Adalah merupakan pengetahuan umum, tentang tokoh-tokoh yang berpengalaman dan mampu bertindak sebagai negosiator atau konsiliator atau mediator yang dapat diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan mereka. Masyarakat yang terbuka, terlebih lagi yang bersifat global maka lebih dikehendaki adanya kepastian hukum sehingga adanya undang-undang yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa ini melegakan karena sudah ada rambu-rambu yang dapat dipergunakan oleh hak bersengketa. yang memberikan kepastian hukum.

5) Arbitrase

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa" Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.

Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih parapihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat

memberikan pendapat yang mengikat tentang suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam sistem UU Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara merek dapat berjalan secara lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dalam Pengadilan Niaga, yang semula dimaksudkan untuk permohonan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk "komersial" akan diselesaikan melalui Commercial Courts atau Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan putusan di bidang bisnis secara cepat.

Mekanisme beracara dalam penyelesaian perkara pembatalan merek di Pengadilan Niaga seperti pengajuan gugatan pada umumnya, Penggugat sebagai klaim pemilik merek terdaftar mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga tempat Tergugat berdomisili, biaya perkara di Pengadilan Niaga tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Jangka waktu 2 (dua) hari setelah gugatan didaftarkan Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga terhitung



sejak gugatan didaftarkan, gugatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang dan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan setelah gugatan didaftarkan. Tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, panggilan harus diterima oleh para pihak. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan dan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti terlihat dalam Pasal 85 mengatur tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek, yaitu:

- a) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- b) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut

diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- c) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- d) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- e) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- f) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- g) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- h) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya



dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi..

Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan tidak melalui upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, sehingga mempercepat tahap penyelesaian sengketa. adapun prosedur permohonan kasasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menentukan bahwa:

- a) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- b) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- c) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- d) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

- f) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- g) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- h) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- i) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- j) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama tentang syarat dan tata cara permohonan.

Merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memenuhi ketentuanketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan tersebut



ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilinya.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (konsultan hak kekayaan intelektual), surat kuasa untuk itu ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Jika permohonan pendaftaran merek atas nama badan hukum, maka permohonan tersebut tidak boleh dilakukan atas nama pribadi. Walaupun yang menandatangani permohonannya adalah direktur, namun dia mewakili dari badan hukum tersebut.

III. PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain untuk mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. Cybersquatting merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan.

2. Penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain diselesaikan melalui lembaga pengadilan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegak hukum yang memiliki peran utama dalam hal pengaturan persaingan curang yaitu Direktorat Merek pada DirJen HaKI serta para Hakim yang mengadili sengketa persaingan curang yang memiliki peran penting dalam mencegah persaingan curang agar kinerjanya lebih diperbaiki sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam hal persaingan curang, karena tampaknya aparat penegak hukum kurang kompetensinya dalam mengadili perkara persaingan curang dan kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan substantif sehingga ada merek yang didaftarkan tanpa adanya itikad baik dan persaingan curang pun terjadi, sehingga merugikan pihak pemilik merek.
2. Agar melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran merek untuk perlindungan



hukum kepada pemegang merek sehingga para pemilik merek akan meningkat kesadarannya untuk mendaftarkan merek yang digunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Soenggono. 2011. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Edy Damian. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.
- Endang Purwaningsih. 2012. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi. Bandung: Mandar Madju.
- M. Husein dan A. Supriyadi. 2005. Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Much. Nurachmad. 2012. Segala Tentang HAKI Indonesia. Yogyakarta: Buku Biru.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Jakarta: Indeks.
- Ojak Nainggolan. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Priyatama Abdul Rasyid. 2008. Arbitrase Alternatif Penyelesaian Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni.

Rahmi Jened. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sentosa Sembiring. 2008. Hukum Dagang. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 1997. Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997). Bandung: Citra Aditya Bhakti.

-----;2000. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sudargo Gautama. 1995. Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual. Bandung: Eresco.

Yusran Isnaini . 2010. Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----;2009. Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cybpace. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

Edmon Makarim, "Nama Domain dan Merek", melalui <http://www.hukumonline.com>.

Eko Yulianto, "Kasus Sony dan Sony Corp", melalui [www:// tecchno.okezone.com](http://www.tecchno.okezone.com)..

Freddy Haris, "Tentang Pandi", melalui <https://pandi.id>.

Peter Mahmud Marzuki, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", <http://blogspot.co.id>.



Prasetyo Hadi Purwandoko, "Problematisasi Perlindungan Merek Di Indonesia",
<https://prasetyohp.wordpress.com>.

Ricktavy, "Menghargai Hak Cipta Terkait Teknologi Informasi Komunikasi",
melalui [www://blogdetik.com](http://www.blogdetik.com).

Marini, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang", melalui www.gresnews.com,

Suhartono, "Daftar Klasifikasi Kelas Merek Barang dan Jasa", melalui
<http://www.dreamid.com>,

. Surjadi Winata, "Nama Domain dalam Perspektif Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia", melalui
[www://legallogic.wordpress.com](http://www.legallogic.wordpress.com),

. Wahyu Hidayat, "Pengertian, Fungsi, Contoh, Jenis, Domain Serta Cara Membeli Nama Domain", melalui
<https://www.utopiccomputers.com>.

Widiarti, "Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", melalui
[www://openjournal.unpam.ac.id](http://www.openjournal.unpam.ac.id),

. Wikipedia, "Pengelola Nama Domain Internet Indonesia", melalui
[www://id.org/wiki](http://www.id.org/wiki),