

KONSEP PENERAPAN TRADEMARK COEXISTENCE AGREEMENT DALAM PERADILAN NIAGA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

Ni Ketut Rika Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rikamaharani841@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam konteks peradilan khusus untuk perkara mengenai kekayaan intelektual, serta mengetahui bagaimana konsep penerapan coexistence agreement dalam peradilan niaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, metode hukum normatif karena terdapat pembahasan langsung dalam Undang-Undang Tentang Merek. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak atas merek dilakukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga dan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal alternatif penyelesaian sengketa, trademark coexistence agreement dapat dijadikan sebagai suatu instrumen akhir sebagai pedoman para pihak untuk dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Kebebasan Berkontrak, Sengketa Hak atas Merek, Coexistence Agreement.

ABSTRACT

This study aims to determine the forms of dispute resolution in the context of special courts for cases concerning intellectual property as well as the concept of implementing a coexistence agreement in commercial courts as an alternative resolution of trademark disputes. This study was conducted using a normative legal research method with a statutory approach, a normative legal method, because there is a direct discussion in the Law on Trademarks. The results of the study indicate that the resolution of trademark rights disputes is carried out by filing a lawsuit in the Commercial Court and through alternative dispute resolution. In terms of alternative dispute resolution, a trademark coexistence agreement can be used as a final instrument as a guideline for the parties to be implemented based on the principle of freedom of contract.

Key Words: Intellectual Property, Freedom of Contract, Trademark Disputes, Coexistence Agreement.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha suatu negara di dalam wilayahnya berkembang dan maju seiring dengan pertumbuhan ekonominya, sehingga keduanya saling terkait erat. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan usaha rumahan dengan kapasitas tenaga kerja yang besar karena skalanya yang besar menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang. Menurut data

Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM yang beroperasi di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja. Dengan jumlah tersebut, dapat menyerap hingga 123,3 ribu tenaga kerja.¹ Terlebih lagi pada tahun 2023, sektor ini menjadi penyangga perekonomian nasional lewat kontribusi UMKM yang mencapai 61 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia, yang kemudian berkontribusi terhadap penyerapan 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.² Data tersebut menunjukkan dampak dan kontribusi yang sangat besar dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia terkhusus pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Semakin banyak keterlibatan UMKM yang secara aktif menyerap tenaga kerja, maka beban angka pengangguran di Indonesia pun akan semakin berkurang. Berkembangnya jumlah UMKM tersebut, tentu berimbas pula pada persaingan usaha antara satu dengan lainnya pada industri-industri tertentu.

Adanya fakta mengenai angka yang sangat besar dalam sektor UMKM yang secara aktif melakukan kegiatan usaha di Indonesia, belum lagi bila ditambahkan dengan pelaku usaha yang merupakan pelaku usaha pada skala besar, hingga perusahaan multinasional, maka persaingan usaha menjadi suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha.³ Inovasi dan kreativitas menjadi hal mutlak yang wajib dihadirkan jika pelaku usaha menginginkan untuk terus eksis dan menonjol dalam persaingan pasar. Kekayaan Intelektual dalam hal ini “menjadi salah satu aspek yang menjadi aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang berperan penting dalam menunjang suatu kegiatan usaha menjadi memiliki nilai pembeda dengan lainnya. Perkembangan dalam konteks kekayaan intelektual mendorong revolusi industri sehingga darinya terlahir berbagai jenis ekonomi kreatif yang tidak saja dalam bentuk berwujud, melainkan juga dalam bentuk tidak berwujud.”⁴ Terkhusus dalam konteks persaingan usaha, merek yang dalam hal ini dapat berupa merek dagang atau merek jasa, menjadi suatu hal yang krusial bagi pelaku usaha untuk dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan hukum dengan mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen KI). Perlindungan hak atas merek ini menjadi penting bagi pelaku usaha karena dalam iklim persaingan usaha, merek dapat menjadi suatu faktor pembeda yang bernilai dan mampu memiliki potensi nilai sangat tinggi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menaikkan valuasi dari perusahaan itu sendiri. Sifat dari kekayaan intelektual, salah satunya merek ini menjadi sangat rentan terhadap pelanggaran dan sangat mudah untuk terjadi pelanggaran terhadapnya, sehingga dalam hal ini perlindungan hukum sangat diperlukan.⁵ Perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual, pada prinsipnya berisi pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual

¹ Kemenkeu RI. “UMKM Sebagai Usaha Mikro.” URL: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikapung/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>, Diakses 26 Juni 2024.

² Dikson Silitonga. Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (Pdb) Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020." *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 24, no.1 (2023): 111.

³ Granita, Widya, dan Yamiati Safarini. “Efektivitas Pelatihan Karyawan dan Penggunaan Media Sosial pada Kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta.” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5, no.2 (2019): 460142.

⁴ Ni Ketut Supasti Darmawan. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 10.

⁵ Khaerudin, A.k. “Audit HKI sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran HKI oleh Pelaku Industri Kecil.” *Serambi Hukum* 8, no.2 (2020): 15.

tersebut, hal mana dalam kurun waktu tertentu seseorang yang berhak dapat secara hukum menikmati atau mengeksploitasi kekayaan tersebut, termasuk pula bila hak tersebut dialihkan dan/atau diizinkan penggunaannya kepada pihak lain berdasarkan lisensi pemilik hak dikarenakan sifat eksklusif dari perlindungan dan pengakuannya kepada pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut.⁶

Perlindungan hukum atas merek telah diakomodir dalam “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), hal mana dalam UU Merek dijelaskan bahwa: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Upaya perlindungan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak serta merta menghilangkan potensi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran merek masih acapkali terjadi dalam praktik di lapangan. Adanya pelanggaran terhadap kepemilikan kekayaan intelektual secara terkhusus pelanggaran merek kemudian menuntut adanya suatu sistem penegakan hukum yang dalam hal ini sistem peradilan yang sifatnya khusus, yaitu peradilan khusus yang menangani sengketa-sengketa yang menyangkut kepemilikan kekayaan intelektual. Pelanggaran terhadap kepemilikan kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara litigasi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sengketa kekayaan intelektual yang termasuk pula sengketa merek merupakan lingkup kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual.⁷ Pengadilan Niaga adalah “pengadilan khusus yang beroperasi dalam sistem peradilan umum, merupakan badan peradilan tingkat pertama yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, jika terjadi banding terhadap tindakan hukum Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, yang bertindak sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, berwenang untuk mengadili perkara tersebut.”⁸

Sebagai suatu langkah dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, pemeriksaan di pengadilan adalah satu hal, namun demi menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, suatu perkara bukan tidak mungkin untuk diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan maupun alternatif di dalam pengadilan dengan difasilitasi oleh pengadilan. Pelanggaran merek seringkali terjadi sebagai dampak dari sifat pendaftaran merek yang menggunakan prinsip *first to file* yang mana upaya-upaya pembuktian secara pokok terdapat pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan suatu merek dengan segala argumentasinya. Dalam praktik, tidak jarang ditemui antara satu merek dengan merek lainnya memiliki kemiripan seperti dari segi perpaduan warna, gambar, kata, dan lain sebagainya, hal mana ini akan sangat berdampak terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melindungi

⁶ Sulistianingsih, Dewi, dan Mumammad Shidqon Prabowo. “Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.” *QISTIE* 12, no. 2 (2019): 166-177.

⁷ Direktorat Jenderal Peradilan Umum. *Pengadilan Niaga di Indonesia*. (Jakarta: 2022),3.

⁸ Muaja, E. P. “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Lex Crimen* 7 ,no.6 (2018): 56.

mereknya tersebut.⁹ Kemiripan yang sifatnya timbul di luar perkiraan ini akan membuat satu pemilik dengan lainnya dapat mengarah pada sengketa merek yang seringkali prosesnya berkepanjangan dari segi waktu dan melibatkan sumber daya finansial yang sangat besar. Dalam mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang dalam hal ini memiliki kemiripan merek tersebut, dapat menyusun dan menyepakati perjanjian untuk dapat bersama-sama menggunakan merek masing-masing tanpa saling melakukan tuntutan hukum satu sama lain. Dalam praktik, perjanjian seperti demikian disebut sebagai *Trademark Coexistence Agreement*, yang memungkinkan para pihak untuk tetap dapat menggunakan mereknya dan melindungi kepentingannya dalam penggunaan merek tanpa merugikan pihak yang memiliki merek yang identik.¹⁰

Di dalam penulisan ini tentunya penulis mengkaji berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (*State of the art*) yang dimana menurut penulis penelitian terdahulu diperlukan untuk mengembangkan penelitian yang penulis buat kali ini oleh karena itu terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang “dilakukan oleh Desak Made Dwipayani dan Nurul Fazriyah dengan Judul Penelitian “Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.JKT.PST,”¹¹ dalam penelitian ini para penulis mencoba mengkaji bahwa suatu penolakan pembatalan merek yang terdaftar bisa berimplikasi pada merek yang ditolak gugatannya tersebut. selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Patrichia Weyni Lasut dengan Judul Penelitian yaitu “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,”¹² dalam penelitian ini proses penyelesaian sengketa merek dibuatkan prosedur dan tata caranya oleh penulis untuk para penggugat agar tidak salah melakukan gugatan dan objek perkaranya benar. Berdasarkan kedua literasi jurnal yang penulis tulis tersebutlah maka penulis bisa memastikan bahwa penulisan yang dibuat ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dimana penulis berfokus pada *Trademark Coexistence Agreement* dalam peradilan niaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang diatas kemudian yang menjadi pokok bahasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa merek di Indonesia?
2. Bagaimana konsep penerapan *Coexistence Agreement* dalam peradilan niaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek di Indonesia?

⁹ Eureka, Allesia Bayu, et. al., “Perbandingan Pelaksanaan *Trademark Coexistence Agreement* di Indonesia dan Singapura.” *BLS Legal News and Views* 3, (2020): 3.

¹⁰ *Ibid*,15.

¹¹ Dwipayani, Desak Made, dan Nurul Fazriyah. “Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/Pn. Niaga. Jkt. Pst.” *Ganesha Law Review* 3, no.2 (2021): 97-110.

¹² Lasut, Patrichia Weyni. “Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.” *Lex Et Societatis* 7, no.1 (2019).

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa merek di Indonesia dan mengetahui penerapan Trademark Coexistence Agreement dalam peradilan niaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana digunakannya metode ini karena terdapat pengkajian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu "Undang-Undang Merek, kemudian dalam penelitian ini mengutamakan penerapan studi kepustakaan berdasarkan penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan dengan pembahasan topik penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku hukum, doktrin-doktrin hukum, dan referensi lainnya. Dalam penelitian hukum ini, pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan riset melalui laman-laman daring, jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait."

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia

Dalam mengidentifikasi penyelesaian sengketa merek, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai pelanggaran merek. Muhammad Djumhana dan Djubaedillah mendefinisikan "pelanggaran merek sebagai pelanggaran yang motivasinya adalah untuk memperoleh keuntungan secara mudah dengan mencoba, meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat, hal mana tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik produsen maupun konsumen, terlebih lagi selain merugikan masyarakat, juga dapat merugikan negara."¹³ Pendapat lain mengenai pengertian pelanggaran merek juga dikemukakan oleh O.K. Saidin yang mendefinisikan "pelanggaran merek sebagai pelanggaran dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan-tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang telah ada sebelumnya, yang pada akhirnya dapat mengacaukan roda perekonomian nasional maupun lokal."¹⁴ Pelanggaran hak atas merek ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Terhadap pelanggaran hak atas merek tersebut kemudian undang-undang memberikan ruang untuk dapat mengajukan tuntutan terhadapnya

¹³ Djumhana, Muhammad, Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), 201.

¹⁴ Saidin, O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), 356-357.

¹⁵ Asmadi, Erwin. "Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.1 (2019): 116.

dengan mengajukan gugatan.¹⁶ Penyelesaian sengketa merek diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁷ UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang penyelesaian sengketa hak atas merek sebagai bentuk tuntutan terhadap pelanggaran merek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur peradilan (litigasi) serta melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase.

Penyelesaian sengketa merek melalui jalur peradilan (litigasi) dapat dilakukan dengan cara “mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Dalam hal ini, Pengadilan Niaga menerima gugatan yang menuduh adanya pelanggaran merek dagang. Dalam hal ini, pengadilan niaga merupakan salah satu cara untuk menerapkan pengadilan khusus yang beroperasi dalam sistem peradilan umum. Masalah merek dagang termasuk dalam konflik hak kekayaan intelektual yang menjadi kewenangan penuh pengadilan niaga untuk menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikannya. Melaksanakan proses peradilan di dalam Pengadilan Niaga, diterapkan hukum acara perdata sebagai pedoman beracara dalam memeriksa perkara kekayaan intelektual. Terkhusus untuk mengadili “tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dilakukan di pengadilan umum yang dijalankan dengan berpedoman pada undang-undang kekayaan intelektual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana.”¹⁸

Pengadilan Niaga berwenang dalam “memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa merek, dan selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak, gugatan dalam hal ini diajukan kepada Pengadilan Niaga yang berada dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, terhadap putusan Pengadilan Niaga, hanya dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.”

Proses penyelesaian sengketa alternatif dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan kekayaan intelektual, seperti yang melibatkan hak merek dagang. Menurut Pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, para pihak memiliki pilihan untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau prosedur

¹⁶ Zahra, Azrinda Rachmadanty, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita Ramli. “Pelindungan Merek Terhadap Dilusi Merek Dalam Ruang Virtual Metaverse Berdasarkan Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Pengguna Akun Metaverse.” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no.3 (2023): 258.

¹⁷ Pinem, Lompoh Egia Nuansa, dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi. “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no.1 (2021): 30.

¹⁸ Henry Donald. “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat, ” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 74.

penyelesaian sengketa alternatif lainnya selain menggugat satu sama lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83. Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlandaskan hukum dan berdasarkan kesepakatan para pihak dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif, atau ADR. Sebagai landasan pelaksanaan penyelesaian sengketa alternatif, cita-cita musyawarah untuk mufakat, yang telah dikenal sejak zaman dahulu dan melekat kuat dalam diri masyarakat Indonesia, adalah inti dari penyelesaian sengketa alternatif.¹⁹ Penyelesaian sengketa alternatif dalam konteks sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Negosiasi, yaitu "cara penyelesaian sengketa dengan melakukan pemecahan masalah secara sukarela secara langsung dilakukan oleh para pihak yang berperkara;
2. Konsiliasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak berperkara untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga yang netral, disebut konsiliator demi tercapainya kesepakatan kehendak para pihak;
3. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator yang tidak memihak sebagai pihak yang membantu penyelesaian perselisihan para pihak. Dalam mediasi, keputusan akhir tetap ditentukan oleh para pihak, mediator dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa."

Berdasarkan penjelasan di atas kemudian bisa penulis jelaskan bahwa pengaturan hukum mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa merek di Indonesia dilakukan melalui 2 cara yaitu gugatan ke pengadilan dan juga penyelesaian di luar pengadilan berupa (Negosiasi, Konsiliasi, dan Mediasi).

3.2. Konsep Penerapan *Coexistence Agreement* dalam Peradilan Niaga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia

Alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak atas merek, merupakan suatu pengimplementasian prinsip berperkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan mengedepankan efektivitas penyelesaian perkara tanpa melalui proses peradilan yang memakan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya. Pengertian sederhana dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sidik Sunaryo, "dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non-interpretabel, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya, dan lain-lain."²⁰ Yang dimaksud cepat dalam hal ini ialah sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, bahwa "yang dicita-citakan dalam suatu penyelesaian suatu sengketa ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri."²¹ Selain itu, penyelesaian perkara yang cepat

¹⁹ Octanelsha, Berlian Cikka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no.2 (2023): 145.

²⁰ Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. (Malang, UMM Press, 2005), 46.

²¹ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003), 71.

ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil, dan teliti.²² Sedangkan yang dimaksud dalam biaya ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.²³

Selain sejalan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya harus berperan dalam memastikan penyelesaian perselisihan antara para pihak dapat dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para pihak, namun juga harus diperhatikan aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan keputusan para pihak dalam penyelesaian perselisihan hak atas merek. Dalam hal mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa, keputusan yang diperoleh dan disepakati oleh para pihak harus dituangkan ke dalam bentuk kesepakatan tertulis yang pada akhirnya wajib menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak.²⁴

Dalam konteks penyusunan kesepakatan tertulis, terdapat suatu terma yang dalam praktik aktivitas usaha lazim diterapkan oleh para pemilik merek yang memiliki merek dengan kemiripan antara satu dengan lainnya, yaitu trademark coexistence agreement atau dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai perjanjian koeksistensi merek yang memungkinkan para pihak untuk tetap dapat menggunakan mereknya dan melindungi kepentingannya dalam penggunaan merek tanpa merugikan pihak yang memiliki merek yang identik. Dalam penerapan dan pelaksanaan trademark coexistence agreement, para pihak saling mengakui hak merek dari pihak lain dengan menyepakati ketentuan-ketentuan yang mengatur mereka dalam melakukan kegiatan perdagangannya di dalam pasar.²⁵ Dengan disepakatinya perjanjian ini, para pihak tidak perlu khawatir dengan adanya ancaman gugatan atau gangguan di kemudian hari saat para pihak menjalankan kegiatan bisnis mereka. Dalam hal ini, trademark coexistence agreement dapat dijadikan sebagai instrumen akhir dalam penyelesaian sengketa merek melalui alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kemiripan konsepsi dengan perjanjian bersama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.²⁶

Dalam peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual, khususnya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, belum ditemukan adanya pengaturan secara spesifik mengenai keberlakuan dan pelaksanaan trademark coexistence agreement. Demikian pula mengenai pengimplementasian trademark coexistence agreement oleh para pelaku usaha di Indonesia belum ditemukan dalam praktik. Sifat hubungan keperdataan yang tertutup, pribadi, dan rahasia menyebabkan sulitnya menemukan praktik penerapan perjanjian ini di dalam praktik kegiatan usaha di Indonesia. Belum diaturnya *trademark coexistence agreement*, tidak serta merta berarti bahwa perjanjian ini tidak dapat dibuat dan dilaksanakan di Indonesia. Merujuk pada asas kebebasan berkontrak, hal mana meliputi kebebasan para pihak di dalam

²² Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung, PT Alumni, 1992), 749.

²³ Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan *e-Court*." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no.1 (2020): 41.

²⁴ Putri, Sherlyn Novtrisyia Melati, dan Isep H. Insan. "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no.6 (2024): 6.

²⁵ Hanapiah, Yogi, Sigit Prihanto, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil." *Jurnal Akta* 5, no.1 (2018): 112-116.

²⁶ Kilic, Ahmet Hasan. "Trademark Coexistence Agreement." *J. Com. & Intell. Prop. L.* (2017): 77.

menentukan kontrak apa yang akan disepakati di antara mereka, asas kebebasan berkontrak yang dimaksudkan dalam hal ini ialah bahwa semua pihak bebas dalam menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendakinya, termasuk pula bebas dalam menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bebas dalam menentukan bentuk kontraknya. "Sebagaimana hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kebebasan dalam hal berkontrak ini tidak lantas dapat dilakukan sebebas-bebasnya, melainkan perlu memperhatikan batasan-batasan sebagaimana sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; mengenai suatu pokok persoalan tertentu; dan mengenai suatu sebab yang halal atau tidak terlarang, selain itu, Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik."

4. Kesimpulan

Persaingan usaha memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian negara serta membawa implikasi keharusan inovasi pelaku usaha dengan mengedepankan kekayaan intelektual untuk memajukan bisnisnya, salah satunya merek. Hal ini juga berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan penyelesaian sengketa hak atas merek antar pelaku usaha. Penyelesaian sengketa hak atas merek dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui litigasi di Pengadilan Niaga dan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Secara perhitungan ekonomi, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa perlu diutamakan pelaksanaannya karena sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa hak atas merek antara lain: negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan keputusan para pihak, harus terwujud suatu perjanjian tertulis, hal mana salah satunya dapat dilakukan dengan menyepakati trademark coexistence agreement untuk dapat menggunakan merek yang memiliki kemiripan dengan saling menjaga kepentingan satu sama lain dengan tanpa kekhawatiran mendapat tuntutan di kemudian hari. Pembuatan *trademark coexistence agreement* ini memiliki kemiripan konsepsi dengan perjanjian bersama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Djumhana, Muhammad, Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)* (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003).
- Saidin, O.K.,. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010).

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung, PT Alumni, 1992).
Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang, UMM Press, 2005).

Jurnal:

- Asmadi, Erwin. "Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2019).
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, No.1 (2020).
- Donald, Henry. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No.1 (2017).
- Dwipayani, Desak Made, dan Nurul Fazriyah. "Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/Pn. Niaga. Jkt. Pst." *Ganesha Law Review* 3, No.2 (2021).
- Eureka, Allesia Bayu, et. al. "Perbandingan Pelaksanaan Trademark Coexistence Agreement di Indonesia dan Singapura." *BLS Legal News and Views* 3, No.3 (2020).
- Hanapiah, Yogi, Sigit Prihanto, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil." *Jurnal Akta* 5, No.1 (2018).
- Khaerudin, A.k. "Audit HKI sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran HKI oleh Pelaku Industri Kecil." *Serambi Hukum* 8, No.2 (2020).
- Kilic, Ahmet Hasan. "rademark Coexistence Agreement." *J. Com. & Intell. Prop. L.*, (2017).
- Lasut, Patrichia Weyni. "Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis." *Lex Et Societatis* 7, No.1 (2019).
- Muaja, E. P. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, No.6 (2018).
- Octanelsha, Berlian Cikka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, No.2 (2023).
- Pinem, Lompoh Egia Nuansa, dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, No.1 (2021).
- Putri, Sherlyn Novtrisyia Melati, dan Isep H. Insan. "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, No.6 (2024).
- Silitonga, Dikson. "Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (Pdb) Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020." *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 24 (1).
- Sulistianingsih, Dewi, dan Mumammad Shidqon Prabowo. "Problematis dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia." *QISTIE* 12, No.2 (2019).
- Zahra, Azrinda Rachmadanty, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Merek Terhadap Dilusi Merek Dalam Ruang Virtual Metaverse Berdasarkan Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Pengguna Akun Metaverse." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No.3 (2023).

Website:

Kemenkeu RI. "UMKM Sebagai Usaha Mikro." URL:
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>,
Diakses 26 Juni 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Nomor 5953 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.