

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Realisasi perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan dalam UU MIG, upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa.

##### **1. Litigasi**

Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, dimana para pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dalam hal ini, litigasi digunakan sebagai salah satu cara dalam proses penyelesaian sengketa di bidang merek yang sesuai dengan UU MIG.

Terhadap perkara pelanggaran merek dapat diajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU MIG yang menyebutkan bahwa:

*(1) “pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa:*

*a. gugatan ganti rugi; dan/atau*

*b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.*

*(2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.*

*(3) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”*

Dari bunyi Pasal 83 ayat (1) diatas, dapat diketahui ada 2 (dua) jenis bentuk gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan atas merek yang dilanggar. Dalam hukum perdata, timbulnya ganti rugi disebabkan karena adanya wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, *“setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti*

*kerugian.*” Menurut jenisnya, ganti rugi dibedakan menjadi 2 (dua), yakni ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil ialah bentuk ganti rugi yang kerugian nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil merupakan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan yang dalam hal ini suatu merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang memiliki hak atas merek mendapat kerugian secara moral.

Dalam Pasal 83 ayat (3) UU MIG, gugatan terhadap sengketa atau perkara pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Kehadiran Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus terhadap penyelesaian sengketa merek dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

UU MIG juga memberikan hak kepada Hakim untuk mengambil tindakan yang tepat selama masih berlangsungnya pemeriksaan. Dijelaskan dalam Pasal 84 UU MIG, terhadap permohonan pemilik merek atau penerima lisensi yang dalam hal ini bertindak sebagai penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan proses produksi, perdagangan, dan peredaran barang atau jasa yang secara tanpa hak menggunakan merek pada saat merek tersebut masih dalam pemeriksaan guna mencegah kerugian yang lebih besar. Setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim juga dapat memerintahkan penyerahan barang atau senilai barangnya dilaksanakan, bila tergugat

ternyata dituntut untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Mengenai tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 UU MIG. Gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah hukum kediaman atau domisili tergugat, terkecuali apabila tergugatnya berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan pembatalan merek terdaftar tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 80 UU MIG.

Pendaftaran gugatan pembatalan dilakukan oleh Panitera sesuai dengan tanggal diajukannya gugatan oleh pihak yang bersangkutan dan terhadap penggugat diberikan tanda terima tertulis yang sudah dibubuhi tandatangan Panitera disertai tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera wajib menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Terhitung 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Ketua Pengadilan Niaga akan mempelajari gugatan dan menunjuk majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang. Setelah ditetapkannya hari sidang, dilakukan pemanggilan para pihak oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara diterima oleh Majelis yang memeriksa perkara tersebut, tahapan-tahapan sidang

pemeriksaan sampai dengan pembacaan putusan harus sudah terselesaikan. Setelah itu, dapat diperpanjang lagi paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung disertai secara lengkap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut serta harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan gugatan pembatalan diucapkan, Juru Sita harus sudah menyampaikan isi Putusan Pengadilan Niaga kepada para pihak.

Tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana tertuang dalam Pasal 85 UU MIG juga dapat dipakai dalam mengajukan gugatan mengenai indikasi geografis, karena tata cara gugatan terhadap pelanggaran merek yang terdaftar berlaku secara *mutatis mutandis*, sesuai dengan penjelasan pada Pasal 86 UU MIG.

Dijelaskan dalam Pasal 87 UU MIG, bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini berarti bahwa segala sengketa merek yang sudah masuk ke ranah peradilan dan sudah mendapat putusan dari Pengadilan Niaga, tidak ada pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi tetapi langsung dapat diajukan kasasi dari pengadilan ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, mekanisme pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga diatur dalam Pasal 88 UU MIG. Pihak yang ingin mengajukan permohonan kasasi haruslah mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pertama paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan pertama. Kemudian,

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi.

Selanjutnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasinya kepada Panitera. Kemudian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh Panitera, Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera, setelah itu Panitera berkewajiban menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera. Berkas perkara kasasi wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung oleh Panitera dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi.

Proses sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut.

Terhadap isi putusan kasasi Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari selepas tanggal putusan permohonan kasasi diucapkan. Kemudian isi

putusan akan disampaikan oleh Juru Sita kepada Pemohon Kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Hakim pengadilan niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan, guna memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik terdaftar, sebagaimana Pasal 94 UU MIG yang menyatakan bahwa:

*“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pihak yang dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:*

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;*
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;*
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau*
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.”*

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek yaitu sertifikat merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya.
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas pelanggaran merek.

- c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
- d. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pengadilan niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengaduan telah dilaksanakan. Jika hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut.

Pada saat penetapan sementara dikuatkan, uang jaminan yang sudah dibayarkan haruslah dikembalikan kepada pemohon penetapan. Selain itu, pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek, juga pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Namun, apabila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang sudah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

## 2. Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, telah dikenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam Pasal 93 UU MIG menyatakan bahwa, selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dewasa ini kajian terhadap alternatif penyelesaian sengketa semakin ramai diperbincangkan, bahkan dirasa alternatif penyelesaian sengketa perlu dikembangkan untuk mengatasi penumpukan dan macetnya perkara di pengadilan maupun Mahkamah Agung. Alternatif penyelesaian sengketa jumlahnya banyak, diantaranya:

### a. Arbitrase

Arbitrase (*Arbitration*, dalam Bahasa Inggris) merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering disebut juga dengan “pengadilan wasit”, sehingga pihak ketiga (arbiter) dalam proses peradilan arbitrase memiliki fungsi layaknya seorang wasit (*referee*) dalam pertandingan sepakbola.<sup>45</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU APS), disebutkan bahwa: “*Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang*

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 12.

*didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”*

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi, konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Pasal 5 Ayat (1) UU APS menerangkan 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.”

Perjanjian arbitrase merupakan suatu klausul arbitrase berupa kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian tertulis dimana ditetapkan para pihak sebelum timbul suatu sengketa (*pactum decompromittendo*) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dirumuskan oleh para pihak setelah timbulnya sengketa (*acte compromise*).

Para pihak yang bersengketa dapat memilih suatu lembaga, guna memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga inilah yang disebut dengan lembaga arbitrase. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat tentang suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya, lembaga arbitrase memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

- 1) kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
- 2) kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
- 3) para pihak dibebaskan untuk memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang yang cukup baik terhadap permasalahan yang disengketakan secara jujur dan adil;
- 4) para pihak dibebaskan untuk memilih hukum apa yang akan dipakai dalam penyelesaian masalahnya, serta proses dan juga tempat penyelenggaraan arbitrase.

#### **b. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Alternatif penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan melibatkan lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

##### **1) Konsultasi**

Konsultasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa bertemu dengan pihak ketiga (konsultan) yang independen

dan terlatih untuk membantu para pihak tersebut mencapai kesepakatan. Menurut M. Marwan dan Jimmy. P konsultasi ialah permintaan nasihat atau pendapat yang dilakukan para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.<sup>46</sup> Pada umumnya konsultan memberikan rekomendasi dan saran kepada para pihak untuk membantu mereka memahami masalah yang terkait dengan sengketa dan mencari solusi yang memuaskan bagi para pihak yang terlibat.

Konsultasi dapat dilakukan dengan cara formal atau informal, tergantung dengan kebutuhan para pihak. Dalam konsultasi formal, para pihak dan konsultan bisa menandatangani perjanjian yang menetapkan prosedur dan jangka waktu untuk konsultasi. Sedangkan pada konsultasi informal, para pihak dapat bertemu dengan konsultan secara tidak resmi untuk membahas masalah dan mencari solusi.

Konsultasi memiliki peran dalam mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Konsultasi merupakan salah satu bentuk negosiasi yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi dan implementasi suatu kesepakatan. Biasanya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menggunakan konsultasi sebelum memasuki tahap negosiasi lebih lanjut.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 378.

Konsultasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk litigasi, karena dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Selain itu, konsultasi juga dapat membantu para pihak mempertahankan hubungan yang baik setelah sengketa diselesaikan.

## 2) Negosiasi

Istilah “*negotiation*” diartikan oleh Steven H. Gifis, sebagai berikut: “*a method of dispute resolution where either the parties themselves or the representative of each party attempt to settle conflicts without resort to the court; an impartial third party is not involved.*”<sup>47</sup>

Negosiasi merupakan sarana interaktif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi dan tawar-menawar. Negosiasi dilakukan para pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga yang tidak berwenang maupun pihak ketiga yang berwenang untuk mengambil keputusan. Secara umum teknik negosiasi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni teknik negosiasi yang kompetitif dan tehnik negosiasi yang kooperatif.

---

<sup>47</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing Co., 1989), 310.

Seringkali teknik negosiasi yang kompetitif diistilahkan dengan teknik negosiasi yang alot dimana unsur-unsur yang menjadi ciri-ciri seorang negosiator kompetitif ialah sebagai berikut:

- a) pada awal negosiasi permintaan awal yang diajukan tinggi;
- b) tuntutan selalu dijaga agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi berlangsung;
- c) konsensus diberikan sangat jarang atau terbatas, bahkan langka;
- d) secara psikologis perunding yang menggunakan teknik ini menganggap pihak lain sebagai musuh atau lawan;
- e) seringkali menggunakan kata atau kalimat yang berlebihan, kasar, melemparkan tuduhan-tuduhan bahkan ancaman guna menciptakan ketegangan juga tekanan kepada pihak lawan.

Teknik negosiasi kooperatif merupakan kebalikan dari teknik negosiasi kompetitif. 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 suasana yang positif dan saling percaya.

Keberhasilan negosiasi sering kali bergantung pada kemampuan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, dan bersikap fleksibel dalam mencapai solusi. Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang umum

digunakan karena dapat menghemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

### 3) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga yang mempunyai keahlian terhadap prosedur mediasi yang tepat, agar dapat membantu dalam situasi sengketa guna mengkoordinir aktivitas para pihak sehingga dapat lebih efektif dalam proses *lobbying*.<sup>48</sup> Para pihak biasanya mencari seorang mediator atau tim mediator dengan cara yang mirip dengan mencari pengacara yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam prinsipnya, seorang mediator bertugas membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan yang progresif sesuai dengan kebutuhan mereka dan yang dianggap adil. Namun, mediator tidak memiliki kekuasaan guna memberikan keputusan atau menentukan hasil akhir dari kesepakatan, dikarenakan keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada para pihak yang bertikai.

Proses mediasi melibatkan tahapan-tahapan seperti pra-mediasi, perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa, dan

---

<sup>48</sup> Nurningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 28.

penyelesaian sengketa. Mediator bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, memahami perspektif masing-masing, dan mencapai kesepakatan yang adil. Kelebihan mediasi antara lain kesederhanaan proses dibandingkan dengan litigasi, kerahasiaan, dan fleksibilitas dalam menemukan solusi.

Fokus utama dalam proses mediasi adalah kesediaan para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur guna menyelesaikan sengketa dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan melakukan komunikasi yang jujur ini, pihak-pihak akan dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat memahami keprihatinan satu sama lain.

Mediasi merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang dan mahal. Proses mediasi juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan baik setelah proses sengketa diselesaikan.

#### 4) Konsiliasi

Pengertian konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan. M. Marwan dan Jimmy. P mengartikan konsiliasi sebagai bentuk usaha guna mempertemukan tujuan pihak-pihak bersengketa supaya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.<sup>49</sup> Bentuk alternatif

---

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, 376.

penyelesaian sengketa ini melibatkan bantuan konsiliator netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Konsiliasi mirip dengan mediasi, namun konsiliasi melibatkan konsiliator yang lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Syarat utama dalam menerapkan metode konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa adalah bahwa para pihak harus menyadari hak, kewajiban, serta keprihatinan masing-masing terkait masalah yang sedang disengketakan sejak awal.

#### 5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dengan meminta pendapat atau evaluasi dari seorang ahli terkait dengan sengketa yang sedang berlangsung.<sup>50</sup> Penilaian ahli merupakan suatu bentuk pendapat ahli yang dapat dicerna dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hukum acara penilaian ahli dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian didasarkan keahlian dari seseorang atau lebih guna mencari solusi pada suatu pokok persengketaan.

Penilaian ahli disebut juga sebagai keterangan ahli yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>50</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit.*, 19.

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni:

*“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”*

Sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa, penilaian ahli dan keterangan ahli memiliki perbedaan secara prinsip. Penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum persidangan, sedangkan keterangan ahli disampaikan atau diberikan pada suatu sidang pengadilan.

Terhadap upaya penyelesaian sengketa menggunakan metode konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli dapat dipahami dari berbagai perspektif. Di masyarakat tradisional, proses penyelesaian sengketa secara damai telah diatur sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang ada, dikarenakan masyarakat tradisional memiliki lembaga perdamaian seperti kerapatan adat dan rungun adat. Tokoh-tokoh yang berpengalaman dan mampu bertindak sebagai negosiator, konsiliator, atau mediator dapat diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan mereka.

Sedangkan di dalam masyarakat yang terbuka, terlebih lagi yang bersifat global maka lebih dikehendaki adanya kepastian hukum sehingga adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai alternatif

penyelesaian sengketa (APS) ini melegakan, karena sudah ada rambu-rambu yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang bersengketa guna memberikan kepastian hukum.

Objek penyelesaian sengketa melalui metode alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase hanya mencakup masalah keperdataan, seperti yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan (*multi-finance*), perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan bank syariah, dan sejenisnya. Biasanya, pada awal perjanjian tersebut, klausul-klausul khusus ditetapkan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul di masa mendatang. Namun, jika tidak ada klausul semacam itu dan kemudian terjadi sengketa, penyelesaiannya akan diambil melalui proses litigasi di pengadilan.

#### **B. Penyelesaian Sengketa Merek antara Klub Motor BBMC Indonesia dan BB 1% MC Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

Guna mengetahui proses penyelesaian sengketa merek antara Klub Motor BBMC Indonesia dan BB 1% MC Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020, maka akan dilakukan analisis yuridis mengenai proses putusan dari peradilan Tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, hingga pada Tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

## 1. Duduk Perkara

### a. Para Pihak

#### 1) Pemohon

a) Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia), diwakili oleh *El Presidente* Jhoni Achmad Zakaria, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 187 A, KARasak Barat, Kota Bandung;

b) Hendy Nansha, yang beralamat di Jalan Cigadung Wetan, RT/RW 004/005, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;

Kesemua pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Agustian, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Iwan Agustian, S.H. & Associates, beralamat di Jalan H Samsudin, Nomor 79, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019.

#### 2) Termohon

a) Pegi Diar, yang beralamat di Perum Permata Kopo, Blok GA 146, RT/RW 003/017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

b) Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC), yang diwakili oleh *El Presidente* Pegi Diar, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 17 A, Kota Bandung.

Kesemua termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. wawan Darmawan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Wawan Darmawan, yang beralamat di Jalan Cijagra, Nomor 17, Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 desember 2019.

3) Turut Termohon

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan.

**b. Uraian Fakta**

- Bikers Brotherhood MC Indonesia (yang selanjutnya disebut BBMC Indonesia) merupakan perkumpulan penikmat motor yang telah melakukan kegiatan sejak tahun 1988 hingga sekarang, sebagai barometer dalam dunia *motorcycle* baik secara nasional maupun secara internasional yang bersifat non politik, komersil, dan keberadaannya bukan perkumpulan yang dilarang oleh pemerintahan Indonesia;
- BBMC Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jawa Barat yang disebut Mother Chapter BBMC, dan kepengurusan wilayah yang berkedudukan di ibukota provinsi disebut "*chapter* BBMC" diantaranya Lombok *Chapter*, Jakarta *Chapter*, Borneo *Chapter*, East *Chapter*, Sumatera *Chapter*, dan

kepengurusan daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota disebut *Checkpoint* BBMC, dan dapat pula didirikan di luar wilayah Republik Indonesia;

- Pada tahun 2012 logo BBMC Indonesia sudah terdaftar dan mendapat Sertifikat Merek Terdaftar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Indonesia Cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran IDM000450936 tertanggal 24 Agustus 2012 kelas 25 dan telah terbit sertifikat tertanggal 26 Januari 2015;
- BBMC Indonesia yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemohon kasasi, mengajukan permohonan kasasi melalui kuasa hukumnya ke Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2019;
- Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia (selanjutnya disebut BB 1% MC Indonesia) merupakan perkumpulan (organisasi) pengendara dan penikmat motor antik yang berkegiatan sejak tahun 1988. BB 1% MC Indonesia telah dikenal diseluruh masyarakat Indonesia, bukan perkumpulan politik, komersil, atau perkumpulan yang

dilarang oleh Pemerintah Indonesia, yang sampai tahun 2019 telah memiliki 1500 (seribu lima ratus) orang anggota (*life member*, *virgin*, dan *prospect*) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang bernaung dalam “*Chapter*”, diantaranya *West Java Chapter*, *Jakarta Chapter*, *East Java Chapter*, *Central Java Chapter*, *Bali Chapter*, *Lombok Chapter*, *Sumatera Chapter*, *Borneo Chapter*, dan tidak menutup kemungkinan membuka *chapter* lainnya;

- Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia yang dalam hal ini sebagai termohon kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang sudah diterima pihak Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2019;
- Pegi Diar dahulunya merupakan *El President*/Ketua Umum Perkumpulan Milik Penggugat I untuk Periode 2016 s/d 2020, akan tetapi dalam perjalanan, Tergugat-I telah melakukan Pelanggaran Berat Organisasi, sehingga Berdasarkan Keputusan Lembaga tertinggi Organisasi yaitu lembaga Dewat Adat dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 40/Int-DABBM/7/III/2018, tertanggal 7 Maret 2018 Tentang Pembubaran kepengurusan Periode 2016-2020 beserta jajarannya, serta membekukan sementara semua kegiatan, dan membentuk “Carateker” atau pengurus sementara sebagai Pelaksana Organisasi Bikers Brotherhood MC Indonesia;
- Pegi Diar mendirikan Perkumpulan sejenis yang bernama Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia (yang

selanjutnya disebut BB 1% MC Indonesia), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Alie, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH-0005923.AH.01.07, tertanggal 30 April 2018;

- Pihak BBMC Indonesia mengajukan gugatan terhadap pihak BB 1% MC Indonesia pada tanggal 19 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/019/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- BBMC Indonesia mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang kemudian isi gugatannya adalah:
  - 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan bahwa Penggugat-II adalah pemegang Hak Merek yang sah Atas logo dalam Sertifikat Hak Merek kelas 25 No: IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, atas nama Penggugat-II, tertanggal 26 Januari 2015;
  - 3) Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;
  - 4) Membatalkan Pengalihan Hak Merek Terdaftar kelas 25 No: IDM000450936 dari Penggugat-II kepada Tergugat-I yang

dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 18 April 2018 dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

- 5) Membatalkan Pengalihan Hak Merek Terdaftar kelas 25 No: IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012 oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II tertanggal 18 Mei 2018 dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
- 6) Membatalkan Sertifikat Penambahan kelas Hak Merek Terdaftar atas nama Tergugat-II dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya, yaitu berupa:
  - a. Kelas 09, dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor;
  - b. Kelas 16, dengan sertifikat merek Nomor : DM000627109, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, *Banner*, *Brosur*;
  - c. Kelas 18, dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627108, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu : Tas, Dompet, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi;
  - d. Kelas 35, dengan sertifikat merek Nomor : DM000627105, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa *Advertising*, Supermarket;

- e. Kelas 41 dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627107, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu : Club Motor atau Perkumpulan Kendaraan bermotor, *Event Organizer*, Penyelenggaraan *Bazaar*, tempat hiburan, Diskotik;
- 7) Menyatakan Sertifikat penambahan kelas Hak Merek terdaftar atas nama Tergugat-II dari daftar umum Direktorat Merek adalah milik Penggugat-II dengan segala akibat Hukumnya yang berupa:
- a. Kelas 09, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor;
  - b. Kelas 16, dengan sertifikat merek Nomor: DM000627109, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, *Banner*, Brosur;
  - c. Kelas 18, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627108, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Tas, Dompet, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi;
  - d. Kelas 35, dengan sertifikat merek Nomor: DM000627105, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa *Advertising*, Supermarket;
  - e. Kelas 41 dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627107, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: *Club* Motor atau Perkumpulan

Kendaraan bermotor, *Event Organizer*, Penyelenggaraan *Bazaar*, tempat hiburan, Diskotik;

- 8) Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk tidak menggunakan Logo milik Penggugat beserta segala Atributnya;
  - 9) Menyatakan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh Atas putusan ini;
  - 10) Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Permohonan tergugat kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan, sebagaai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

- 1) Menerima Jawaban TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk seluruhnya;
- 2) Menolak gugatan PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II seluruhnya;

### Dalam Rekonpensi

- 1) Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan PENGGUGAT-II REKONPENSI adalah perkumpulan yang sah;
- 3) Menyatakan PENGGUGAT-II REKONPENSI adalah pemegang hak merek yang sah atas merek terdaftar:
  - Nomor: IDM 000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015 kelas 25;
  - Nomor: D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 09;
  - Nomor: J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 35;
  - Nomor: J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 41;
  - Nomor: D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 18;

- Nomor: D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 juli 2018 Kelas 16;
- 4) Menyatakan peralihan hak merek dari TERGUGAT-II REKONPENSI kepada PENGGUGAT-I REKONPENSI dan terakhir kepada PENGGUGAT-II REKONPENSI atas merek terdaftar:
- Nomor: IDM 000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015 kelas 25;
  - Nomor: D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 09;
  - Nomor: J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 35;
  - Nomor: J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 41;
  - Nomor: D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 18;
  - Nomor : D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei

2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 16; Adalah sah menurut hukum;

- 5) Menghukum TERGUGAT-I REKONPENSI dan TERGUGAT-II REKONPENSI beserta anggotanya atau siapapun yang mendapat hak untuk tidak menggunakan merek terdaftar milik PENGGUGAT-II REKONPENSI dalam bentuk apapun;
- 6) Menghukum TURUT TERGUGAT REKONPENSI untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum PENGGUGAT-I KONPENSI dan PENGGGAT-II KONPENSI/TERGUGAT-I REKONPENSI dan TERGUGAT-II REKONPENSI membayar biaya perkara;

**2. Penyelesaian Sengketa Merek antara Klub Motor BBMC Indonesia dan BB 1% MC Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

**a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 16 September 2019 yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- 1) Menolak eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili;
- 2) Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 3) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II tentang gugatan PARA PENGGUGAT Prematur (*Exceptio dilatoria/diltoria exceptio*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi (Para Tergugat Rekonpensi) tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Penggugat Konpensi (Para Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan:

Dalam Eksepsi

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili sengketa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ialah “menurut Majelis karena yang disengketakan dalam perkara ini masih dalam ruang lingkup perkara

HAKI Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.”

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap eksepsi tentang gugatan para penggugat prematur (*exception dilatoria/dilatoria exception*) ialah “menurut Majelis Hakim, untuk menghindari adanya *overlapping* atau perbedaan Putusan dalam satu perkara Majelis Hakim berpendapat bahwa karena *legal standing* perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Lain Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi Premature.” Dalam hal ini diketahui fakta hukum bahwa terhadap Akta PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA (BBMC Indonesia Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015 pada saat ini sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan Register perkara Nomor : 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg tertanggal 15 Oktober 2018, dimana PENGGUGAT-I kedudukannya sebagai Pihak TERGUGAT XXXIV dengan materi gugatan diantaranya adalah pembatalan terhadap Akta PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA (BBMC Indonesia Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015), dimana sebagai pihak Penggugatnya adalah Tergugat I, dan II dalam perkara *a quo*.

#### Dalam Pokok Perkara

Segala pertimbangan Majelis dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara. Maka dari itu, karena eksepsi Tergugat-I, II tentang gugatan PARA PENGGUGAT Premateur (*Exceptio dilatoria/diltoria exceptio*) dikabulkan maka pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### Dalam Rekonpensi

Segala pertimbangan Majelis Dalam Eksepsi, pokok perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi ini. Maka dari itu, karena gugatan konpensi dan Rekonpensi saling berkaitan maka karena pokok perkara dalam Konpensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut maka demikian pula gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) ini juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Dalam hal ini, karena gugatan Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) dinyatakan tidak dapat diterima maka menghukum Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) untuk membayar biaya perkara ini.

**b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

Hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020 pada tanggal 9 April 2020 yang dibacakan oleh Hakim Agung Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA (BBMC INDONESIA), dan 2. HENDY NANSHA, tersebut;
- 2) Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pertimbangan Majelis Hakim Agung Dalam Memberikan Putusan:

Terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: “Bahwa kedudukan hukum/hak Penggugat untuk menggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo* yang tertuang dalam Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015) masih dipersengketakan di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg., yang telah diputus tanggal 1 Oktober 2019, akan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ditempuh upaya hukum. Di dalam perkara tersebut, Penggugat I berkedudukan sebagai pihak Tergugat XXXIV dengan materi gugatan diantaranya adalah pembatalan Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood

MC Indonesia (BBMC Indonesia Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015), sedangkan pihak Penggugat adalah Tergugat I dan II dalam perkara *a quo*. Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka gugatan *a quo* dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima.”

**c. Analisis dan Pendapat Penulis**

Kasus ini berawal dari pihak BB 1% MC Indonesia menilai telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh para pendirinya sendiri dengan membuat akta badan hukum perkumpulan tanpa sepengetahuan anggota dan hal tersebut menyalahi aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang tertuang dalam *Blackbook* BB 1% MC Indonesia. Munculnya akta tersebut dijadikan dasar kudeta untuk membubarkan pengurus dan presiden terpilih serta seluruh anggota dari organisasi BB 1% MC Indonesia. Merasa tidak terima dengan hal tersebut pihak BB 1% MC Indonesia kemudian melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Kelas 1A Khusus Bandung pada 15 Oktober 2018.

Sementara itu dari pihak BBMC Indonesia menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Juni 2017, Hendhy Nansha yang pada waktu itu menjabat sebagai *Vice President West Java* BBMC Indonesia membuat surat pernyataan, yang pada intinya menyatakan bahwa logo tengkorak yang sudah mendapatkan sertifikat merek terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000450936 tertanggal 24 Agustus 2012 kelas 25 yang di keluarkan Direkotrat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan

merupakan milik pribadi Hendhy Nansha, akan tetapi Milik BBMC Indonesia.

Selanjutnya, atas dasar surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2017 tersebut, Pegi Diar yang setelah itu dilantik menjadi *El Presidente*, menggunakan surat pernyataan tersebut untuk mengajukan pengalihan merek terdaftar kepada DJKI. Atas permohonan tersebut DJKI mengeluarkan sertifikat pengalihan hak merek terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000450936, dari Hendhy Nansha kepada Pegi Diar tertanggal 18 April 2018.

Bahwa atas dasar tindakan Pegi Diar mendaftarkan sertifikat permohonan merek dengan cara pengalihan merek dari Hendhy Nansha kepada Pegi Diar atas nama BB 1% MC Indonesia kepada DJKI yang seharusnya pengalihan tersebut ditujukan kepada BBMC Indonesia, pihak BBMC Indonesia menganggap hal tersebut merupakan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UU MIG, yang pada intinya permohonan tersebut dilakukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Atas tindakan yang dilakukan Pegi Diar tersebut, pihak BBMC Indonesia yang diwakili Jhoni Achmad Zakaria melaporkan Pegi Diar ke Kepolisian Polrestabes Bandung pada 4 Juli 2018 dengan laporan polisi nomor: LP/1427/VII/2018/JBR/POLRESTABES. Atas laporan tersebut, Pegi Diar telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2019 Jhoni Achmad Zakaria melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan kepada Pegi Diar,

Perkumpulan BB 1% MC Indonesia, dan DJKI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan isi gugatan yang pada intinya agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan Serifikat Pengalihan Hak Merek terdaftar Nomor IDM 000450963 dari Daftar Umum Direktorat Merek.

Terhadap gugatan tersebut, dari pihak tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya, yakni:

- 1) Tentang perubahan gugatan Para Penggugat;
- 2) Sengketa yang digugat Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan (Peradilan) lain (*Exceptio Litis Pendentis*);
- 3) Gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria/dilatoria exceptio*);
- 4) Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*Eksepsi diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid*);
- 5) Gugatan Penggugat salah objek dan tidak jelas.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah memeriksa perkara gugatan ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah menyatakan gugatan dari pihak Jhoni Achmad Zakaria ditolak dengan pertimbangan bahwa permohonan eksepsi dari pihak tergugat mengenai gugatan para penggugat prematur (*exceptio dilatoria/diltoria exception*) dikabulkan oleh Majelis Hakim, otomatis pokok perkara dari gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, pihak BBMC Indonesia mengajukan permohonan kasasi melalui kuasa hukumnya ke Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pihak BBMC Indonesia sebagai pemohon kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2019.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 9 April 2020, menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia), 2. Hendhy Nansha, dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Agung bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata putusan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum.

Berdasarkan uraian kasus diatas, penulis setuju dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan

penggugat dalam hal ini Jhoni Achmad Zakaria dan Hendhy Nansha prematur (*Exceptio dilatoria/diltoria exception*) dengan pertimbangan bahwa kasus ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan lain agar menghindari adanya *overlapping* atau perbedaan putusan dalam satu perkara.

Pertimbangan Hakim merupakan suatu bagian penting dalam terselenggaranya suatu keadilan (*ex aequo et bono*) demi adanya suatu kepastian hukum. Terhadap suatu pertimbangan Hakim perlu diperhatikan dan ditanggapi secara benar, cermat, serta teliti. Apabila terhadap suatu pertimbangan Hakim tidak dilakukan dengan benar dan teliti, maka putusan yang dihasilkan dari pertimbangan Hakim itu dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>51</sup>

Terhadap pemeriksaan perkara tentunya seorang Hakim memerlukan adanya pembuktian. Kemudian dalam pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai suatu bahan yang dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara yang sedang ditangani. Tahap pembuktian merupakan salah satu tahap kunci dalam persidangan, karena dalam proses tersebut mempunyai suatu tujuan dimana tercapainya keadilan dalam suatu putusan. Seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan apabila terjadi kerancuan dalam pembuktian terhadap kejadian yang sebenarnya terjadi.<sup>52</sup> Pasal 5 Ayat

---

<sup>51</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>52</sup> R. Soerparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju 2005), 152.

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menjelaskan bahwasanya “Pengadilan mengadili menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membedakan orang.”

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara digunakan untuk menemukan realita sebenarnya dalam persidangan. Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan harus mencantumkan dasar putusan, baik itu pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang berkaitan dengan sumber hukum tak tertulis sebagai dasar dalam megadili suatu perkara.

Terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keberlanjutannya di tingkat kasasi Hakim Agung juga memberikan pertimbangan yang sama terhadap kasus tersebut, sehingga pertimbangan yang diberikan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 16 September 2019, *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak BBMC Indonesia dalam menggugat pihak BB 1% MC Indonesia ke Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat merupakan tindakan yang mestinya dilakukan guna mempertahankan kepemilikan sertifikat merek terdaftar dalam hal ini logo yang sedang menjadi sengketa, sesuai dengan penjelasan pada Pasal 83 UU MIG. Hal tersebut dilakukan atas dasar bahwa pihak BB 1% MC Indonesia dianggap sudah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan cara pengalihan logo yang telah memiliki sertifikat hak merek terdaftar milik saudara Hendhy Nansha yang berdasarkan surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2017 yang dibuat oleh saudara Hendhy Nansha, yang semestinya logo tersebut dialihkan kepada perkumpulan BBMC Indonesia bukan perkumpulan BB 1% MC Indonesia.

Permohonan kasasi yang diajukan pihak BBMC Indonesia terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. sudah sesuai dengan Pasal 87 UU MIG yang menyatakan bahwa “terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.” Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terhadap putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan tidak adanya banding terlebih dahulu. Tentunya hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian sengketa di bidang merek.

Majelis Hakim Agung memberikan putusan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak BBMC Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 9 April 2020, yakni 1) Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 2) Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*Judex Factie*) tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa *legal standing* dalam perkara *a quo* yang tertuang dalam Akta Perkumpulan BBMC Indonesia masih dipersengketakan di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg., yang telah diputus tanggal 1 Oktober 2019, akan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ditempuh upaya hukum.

Secara keseluruhan, pengajuan gugatan dan permohonan kasasi yang dilakukan pihak BBMC Indonesia guna mempertahankan logo klub motor yang mereka miliki sudah benar. Akan tetapi, perlu dicermati lagi terkait dengan pengajuan gugatan tersebut. Dalam hal ini, gugatan yang diajukan pihak BBMC Indonesia terhadap pihak BB 1% MC Indonesia masih terlampau dini, karena perlu diketahui fakta hukum bahwa terhadap akta Perkumpulan BBMC Indonesia Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015 pada saat gugatan diajukan, saat itu sedang digugat di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan Register perkara Nomor: 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg. tertanggal 15 Oktober 2018, dimana pihak BBMC Indonesia kedudukannya sebagai pihak tergugat, sehingga terhadap akta tersebut belum dinyatakan sah

atau berkekuatan hukum tetap, karena sampai diajukannya gugatan ini masih dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Dari kasus diatas penulis dapat memberikan pendapat terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum pihak BBMC Indonesia mengajukan gugatan terhadap pihak BB 1% MC Indonesia berkenaan dengan pihak BBMC Indonesia menganggap bahwa pihak BB 1% MC Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan sertifikat merek terdaftar terhadap logo yang seharusnya melalui surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2017 yang dibuat saudara Hendy Nansha (pemilik logo terdaftar), logo tersebut dialihkan ke pihak BBMC Indonesia bukan pihak BB 1% MC Indonesia. Penulis berpendapat seharusnya kedua belah pihak terlebih dahulu mengupayakan untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini sengketa merek selain penyelesaian melalui gugatan ke pengadilan niaga. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 93 UU MIG, bahwa terhadap sengketa merek dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Menurut penulis kedua belah pihak dapat menerapkan alternatif penyelesaian sengketa, baik itu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli

sebelum kemudian diantara kedua belah pihak saling mengajukan gugatan ke pengadilan, karena penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa merek memiliki kelebihan daripada penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi, diantaranya alternatif penyelesaian sengketa dapat lebih menghemat waktu, biaya, dan dapat menjaga hubungan baik diantara pihak yang bersengketa.