

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wanprestasi dan Wanprestasi Perjanjian Waralaba

Waralaba sebagai suatu format bisnis yang dituangkan dalam perjanjian antara franchisor sebagai pemilik dari hak intelektual, brand, logo, dan sistem operasi dengan franchisee sebagai penerima, mewajibkan *royalty fee* dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor sesuai dengan yang diperjanjikan. Biasanya franchisor menghitung nilai *royalty fee* dari omset yang dicapai bisnis franchisee-nya. Besarnya kisaran antara 1%-5% dari omset per bulan Royalty merupakan jumlah uang yang dibayarkan secara periodik oleh franchisee kepada franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak waralaba olehnya. Besarnya antara 1% sampai dengan 15% dari omset per bulan Kewajiban pembayaran tersebut ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan pemberian *royalty* berarti terdapat pemberian lisensi dimana merupakan serangkaian tindakan bagi mereka yang berwenang dalam bentuk perizinan. Membayar *royalty fee* merupakan salah satu kewajiban karena telah menggunakan merek dagang milik franchisor. Dalam praktiknya seringkali terjadi beberapa permasalahan, seperti adanya wanprestasi.

Secara definisi, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana seharusnya yang telah dibebankan kepada para pihak yang terlibat dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari satu pihak atau para pihak. Dalam kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, pelupaan, ingkar janji, atau wanprestasi kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, default adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat atau tidak dapat melakukan sesuai dengan kontrak. Kegagalan dapat terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Kesengajaan atau kelalaian.
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Setiap perjanjian, tidak terkecuali perjanjian waralaba pasti memiliki masalah yang timbul dalam setiap pengerjaannya. Wanprestasi secara umum adalah tidak melakukannya kewajiban atau prestasi sebagaimana kewajiban yang diberikan dalam perjanjian atau kontrak oleh pihak – pihak yang dinyatakan dalam perjanjian atau kontrak yang sudah dibuat Tinjauan Sengketa Dan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun bentuk pelanggaran yang terdapat didalam perjanjian waralaba dapat diketahui baik dari penerima waralaba maupun dari pihak pemberi waralaba adalah, pelanggaran atau wanprestasi dari penerima waralaba bisa berupa terlambat membayar biaya waralaba (tidak tepat waktu), berbuat sesuatu yang dilarang diperbuat oleh penerima waralaba, berbuat atau melakukan ketentuan pelayanan yang tidak sesuai prosedur sistem perjanjian waralaba yang telah diatur dalam perjanjian, tidak mengembalikan Hak Atas

Kekayaan Intelektual setelah perjanjian sudah berakhir, menjadi pesaing dan berkompetisi dengan membuat bisnis baru dengan menggunakan nama atau merek yang baru tetapi jenis bisnis yang sejenis yang sudah diberikan oleh penerima waralaba sebelumnya. Wanprestasi dari pemberi waralaba yaitu tidak menjalankan pembinaan terhadap penerima waralaba sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian waralaba, tidak mendukung dan memberikan bantuan berupa fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak membantu penerima waralaba dalam keadaan kesulitan yang sedang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya.

Kewajiban dari franchisor(pemberi waralaba) yaitu menyerahkan lisensi kepada franchisee(penerima waralaba) sedangkan yang menjadi hak dari franchisor adalah:

- a. Logo merk dagang (trade-mark), nama dagang (trade name), dan nama baik (goodwill);
- b. Format atau pola usaha;
- c. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, design, dan program khusus;
- d. Hak cipta atas bagian dari hal diatas dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam bentuk undangundang hak cipta. Hal ini merupakan syarat dan kriteria yang benar agar dapat digolongkan sebagai waralaba yang layak dan sesuai koridor hukum.

Peraturan kriteria mengenai waralaba diatur secara jelas pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yaitu:

- a. Waralaba harus memiliki ciri khas usaha.

- b. Waralaba harus terbukti memiliki sudah memberikan keuntungan. Waralaba harus memiliki standar pelayanan dan standar produk yang dibuat secara tertulis.
- c. Sistem bisnis waralaba harus mudah diajarkan dan diaplikasikan.
- d. Adanya dukungan secara kesinambungan.
- e. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Dukungan manajerial (supporting management) dalam perjanjian franchise diantaranya; Memberikan paket usaha (bahan-bahan operasional) dan pelatihan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER.8.2012 Tentang Penyelenggara Waralaba pada Pasal 27 menjelaskan bahwa

- (1) Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
 - b. Secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;

Pada Ayat (1) menjelaskan pembinaan, yaitu; pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelola waralaba, secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen dan membantun pengembangan pasar melalui promosi seperti melalui iklan,

leaflet atau kalatalog maupun brosur serta pameran dan penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan.

B. Tinjauan Umum Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dan Merek Pada Perjanjian Waralaba

Sengketa adalah Sebutan konflik dan sengketa sudah menjadi pembicaraan umum dalam pergaulan hidup manusia. Terdapat berbagai makna mengenai konflik dan sengketa yang dikemukakan oleh para pakar. Dalam istilah konflik dan sengketa terkandung pengertian adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih, tetapi antara konflik dan sengketa, keduanya dapat dibedakan. Konflik merupakan “pertentangan antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang jika tidak diselesaikan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang terlibat. Dalam suatu konflik terdapat situasi dimana dua (2) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Sebuah konflik dapat berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian, atau kepada pihak lain.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Republik Indonesia mendatangi Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related of Intellectual Property Right. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 1997 Pemerintah Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Paten 1989, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Di penghujung tahun 2000, disahkan 3 (tiga) Undang-Undang baru di bidang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan Perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPs, pada tanggal 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama. Pada tahun 2016, diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Perlindungan Hak Cipta dan Merek menyebabkan munculnya sengketa Hak Cipta yang sesungguhnya merupakan sengketa Merek. Pada dasarnya Perlindungan Hak Cipta

hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi Ciptaan. Ciptaan yang dimaksud dalam konteks perlindungan Hak Cipta adalah karya yang memiliki sifat khas dan pribadi yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dengan demikian yang menjadi objek adalah Ciptaan itu sendiri yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman.

Perlindungan Hukum secara Represif juga dapat ditempuh, apabila ada suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya hukum represif ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dari segi hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain :

- a. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
- b. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan illegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;

- c. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan cara menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga Alternatif penyelesaian sengketa di sini adalah melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (“BAM HKI”). Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual yang diluncurkan sejak tahun 2012. Kemudian sejak tahun 2019, BAM HKI telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Sengketa hak cipta yang secara umum ditangani BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak. Selain itu, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, pencipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi

(perdata) atau tuntutan pidana. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui ranah pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA 5/2012, penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk:

1. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan.
2. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar.
3. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Upaya Hukum Pidana dapat ditempuh oleh pencipta, karena dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (Banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali demi Kepentingan Umum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Upaya hukum pidana didalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.

Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Akan tetapi, jika gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata akan didahulukan. berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.

Sedangkan perlindungan Merek pada dasarnya bertujuan melindungi produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari asosiasi yang keliru terkait sumber dari produk tersebut yang kemudian akan melindungi produsen maupun konsumen atas produk yang bersangkutan. Merek sendiri didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata,

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan merek terdaftar, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam perlindungan kekayaan intelektual. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam perdagangan transaksi elektronik (e-commerce), dalam bentuk persamaan secara keseluruhan, persamaan pada pokoknya, dan dilusi dapat diterapkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek :

- a. Pemilik merek dapat melakukan pengaduan atau permintaan penangguhan sementara kepada Bea Cukai.
- b. Pemilik merek dapat mengajukan permohonan penetapan sementara secara tertulis kepada Pengadilan Niaga.
- c. Pemilik merek mengajukan gugatan perdata, berupa ganti rugi, penghentian penggunaan merek yang dilanggar.
- d. Pemilik merek dapat melakukan tuntutan pidana.

Kalau hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.

Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek.¹

Dalam mengajukan gugatan sengketa, yang harus diperhatikan adalah kemana gugatan diajukan. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat gugatan atau oleh orang yang dikuasakan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak di tempat tinggal tergugat. Apabila tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih terserah pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan dimana akan mengajukan gugatannya.²

Konflik waralaba antara lain disebabkan oleh unsur kepatuhan sistem, masalah komunikasi, masalah misrepresentasi, dan intervensi pihak ketiga, serta masalah profitabilitas. Dalam penyelesaian sengketa, mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa di antara para pihak. Meskipun proses jenis mediasi secara umum produktif dalam mengelola konflik waralaba, proses seperti itu tidak selalu cocok. Berbagai proses yang lebih luas dapat dimanfaatkan, bersama dengan pendekatan berbasis sistem.

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (damages), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti

¹ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 86.

² Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, h.19.

sebelum terjadinya pelanggaran. Gugatan keuntungan yang seharusnya diperoleh (account of profit) membuat penggugat harus dapat memastikan berapa keuntungan yang diperoleh tergugat pada saat tergugat melakukan pelanggaran, namun dengan mengesampingkan factorfaktor lain yang tidak terkait dengan pelanggaran merek.

Untuk perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Kenyataannya, masih sering terjadi adanya pelanggaran merek, yakni adanya pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pada kondisi ini, jelas pemilik pertama yang sangat dirugikan. Pemilik pertama harus dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemilik sah dari merek tersebut. Prinsip konstitutif dalam pendaftaran merek menjunjung asas kepastian hukum yaitu dengan salah satu alat bukti sertifikat merek. Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak lain yang beritikad tidak baik memerlukan pengajuan pembatalan merek oleh pemilik merek pertama.

Dengan adanya bukti yang kuat, merek yang didaftarkan tanpa itikad baik dapat dibatalkan, kecuali pihak yang bersangkutan dapat membuktikan lain. Pertimbangan hakim juga sangat menentukan pembuatan putusan mengenai sengketa merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak permohonan pendaftaran merek yang sama atas merek baik dalam wujud gugatan ganti maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum represif diberikan apabila

telah terjadi pelanggaran atas merek. Di sini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan.

Terdapat 2 (dua) Jenis putusan ganti kerugian yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh pemilik dan/atau pemegang hak merek yaitu pertama melalui Litigasi (melalui Pengadilan Niaga). Dalam Gugatannya, Pemilik Merek dapat meminta kepada Hakim untuk memutus beberapa hal, sebagai berikut:³

- a. Pembayaran ganti kerugian (damages) yakni pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang seyogyanya diperoleh oleh pemilik merek, jika tidak terjadi pelanggaran,
- b. Pembayaran ganti rugi berupa keuntungan yang seyogyanya diperoleh (account of profit), yakni pengembalian berupa pembayaran setiap keuntungan dan penghasilan yang diperoleh sipelanggar dari penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek penggugat,
- c. Meminta putusan sela Pengadilan (injunction) yang berupa larangan bagi si tergugat untuk meneruskan perbuatannya melanggar hak penggugat

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (damages), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan

³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007, h. 81.

ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Gugatan keuntungan yang seharusnya diperoleh (account of profit) membuat penggugat harus dapat memastikan berapa keuntungan yang diperoleh tergugat pada saat tergugat melakukan pelanggaran, namun dengan mengesampingkan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan pelanggaran merek.⁴

Dalam Pasal 83 Undang-Undang 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari gugatan, yaitu :

- a. berupa permintaan ganti rugi, dan/atau;
- b. penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan merk tersebut.

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil yaitu kerugian secara nyata yang dapat dinilai dengan uang akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual karena konsumen menggunakan produk palsu tersebut, jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek sama banyak beredar, biasanya berharga lebih murah dari aslinya; dan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian moril.

Suatu sengketa merek dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase. Ketentuan penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan

⁴*Ibid*, h. 82

setiap sengketa kepada badan arbitrase merupakan dasar bagi suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oleh karena itu, suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila klausul arbitrase tidak disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan definisi perjanjian arbitrase sebagai Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek yang dapat diajukan ke arbitrase apabila merek terdaftar digunakan oleh orang yang benar-benar meniru merek, dan orang tersebut bukan sebagai pemilik merek terdaftar atas merek yang digunakan. Jadi jelas yang bersangkutan tidak berhak atas merek sehingga pemilik merek hanya mempersoalkan tentang ganti ruginya. Apabila terjadi beda pendapat tentang besarnya ganti rugi tinggal masalahnya apakah mereka berniat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Jika keduanya sudah ada niat tinggal mencari kata sepakat untuk membuat perjanjian arbitrase.⁵

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) APS merupakan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketanya.⁶

⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2008, h. 45

⁶ Moch. Basrah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional dan Modern Online*, Bandung:Genta Publishing, 2011, h. 1-2.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian tersebut menjadi pembeda antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.

Sesuai dengan landasan hukum waralaba yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan masih ditemukan adanya pelanggaran oleh franchisor kepada franchisee, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi franchisee. Sengketa dalam Perjanjian waralaba/franchise dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, non litigasi atau arbitrase.

Secara non litigasi adalah dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara alternative yakni di luar pengadilan. Jenis jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini adalah dengan musyarwarah, mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lainnya. Jika terjadi sengketa maka diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebaiknya yang anda tempuh adalah dengan cara penyelesaian secara alternative ini.

Upaya penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan merupakan sarana akhir (ultimum remidium) manakala penyelesaian sengketa melalui penyelesaian alternative tidak berhasil.

