

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS
MEREK YANG SAMA TERHADAP SATU KEGIATAN USAHA SEJENIS
(Studi Kasus : Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst)**

Febrian El Rohman, Sunarya, Ilham Aji Pangestu
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1802010108@unis.ac.id, sunarya@unis.ac.id, iapangestu@unis.ac.id

Abstract

In this modern era, brands are important in distinguishing goods or services, the lack of protection of intellectual property provides benefits for other parties. In this study, the main problem is the protection of rights holders for brands that have similarities in principle and what are the legal consequences of disputes over the same trademark against one type of business. This research is a type of normative juridical research with analytical descriptive nature so that the primary data sources and secondary data sources are analyzed qualitatively. The results of the defendant's research have never asked the plaintiff's permission as the owner of the registered mark, therefore the defendant has used without the plaintiff's trademark rights. The plaintiffs are demanding compensation for the defendants and for the business activities to be terminated.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Brand

Abstrak

Pada zaman modern ini merek menjadi hal yang penting dalam membedakan barang atau jasa, kurangnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual memberikan keuntungan bagi pihak lain. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya bagaimana perlindungan pemegang hak atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan bagaimana akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa merek yang sama terhadap satu jenis usaha. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif sifatnya deskriptif analitis sehingga sumber data primer dan sumber data sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini tergugat tidak pernah meminta izin kepada penggugat sebagai pemilik merek terdaftar, oleh karenanya tergugat telah menggunakan tanpa hak merek milik penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat dan agar kegiatan usahanya dihentikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Merek

A. PENDAHULUAN

Pada zaman yang berkembang seperti sekarang ini, merek menjadi suatu hal yang sangat penting dan diperhitungkan sekali

keberadaannya dalam hal ini merek dagang suatu perusahaan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam membedakan suatu bentuk produk barang atau jasa. Merek juga merupakan salah satu bentuk kekayaan intelek-

tual yang sudah ada dan digunakan oleh orang-orang ratusan tahun silam untuk membedakan barang dan jasa pada saat itu.

Konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam bangsa Indonesia khususnya memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Kurangnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual mengakibatkan banyaknya kekayaan intelektual milik masyarakat Indonesia diambil dan dimanfaatkan bahkan memberikan keuntungan ekonomi bagi negara lain. Untuk itu, sudah seharusnya sebagai negara yang memiliki pengetahuan, tradisi, dan budaya yang menghasilkan berbagai macam barang/produk juga mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.¹

Permasalahan HKI dalam bidang merek juga bisa terjadi yakni apabila ada produsen yang menginginkan untuk memiliki dan menggunakan merek yang sama dengan yang telah digunakan oleh pihak lainnya. Tanda yang berupa gambar atau logo, nama atau ciri khusus yang dibuat oleh pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa merek yang telah didaftarkan ada yang sama, baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Menurut Teori Hak Kekayaan Intelektual John Locke setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan kepri-

badian ke dalam sesuatu.² Berdasarkan teori hukum alam (John Locke) pencipta memiliki kendali atas penggunaan dan keuntungan suatu gagasan bahkan setelah gagasan itu diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan kepada publik.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴

Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan pemegang hak atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam perlindungan hukum pemegang hak atas merek yang sama terhadap satu kegiatan usaha sejenis dan bagaimanakah akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa merek yang sama terhadap satu kegiatan usaha sejenis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu, suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma.

² John Locke, *The Second Treatise of Government*, USA : Barnes & amp, Noble Publishing, Inc, 2004, hlm 17-19

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

⁴ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

¹ Maria Alfons. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, September 2017, hlm. 301-302

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Sifat Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat memaparkan atau menggambarkan secara jelas, cermat mengenai azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penelitian.⁵ Kemudian dianalisa untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi dan dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk data primer dilakukan dengan Studi Literatur yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari website resmi berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sehingga dapat dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁶ Keberadaan HKI, tentunya tidak hanya akan memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak, tetapi juga memberikan motivasi yang besar bagi para senirupawan untuk mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya.⁷

Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan

Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.

b. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Tujuan dari HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas :⁹

- a. Subyek perlindungan yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum.
- b. Objek perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh Undang-Undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
- c. Pendaftaran perlindungan, dimana hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.
- d. Jangka waktu perlindungan, yaitu lamanya hak kekayaan intelektual itu dilindungi oleh undang-undang.

c. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komer-

⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm.7

⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2018, hlm. 1

⁷ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : ISI Yogyakarta, 2015, hlm. 1

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Loc-Cit*.

⁹ Muhammad Abdulkadir. *Loc-Cit*

sial. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tujuh cabang yaitu :¹⁰

- a. Hak Cipta, melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan tersebut seperti musik, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni dan lain-lain.
- b. Merek, merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain.
- c. Paten, melindungi invensi di bidang teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses.
- d. Desain Industri, melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistik berupa bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, gabungan dari unsur-unsur tersebut.
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, melindungi kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dari sebuah sirkuit terpadu.
- f. Rahasia Dagang, melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya.
- g. Perlindungan Varietas Tanaman, melindungi varietas tanaman baru berupa sekelompok tanaman, jenis atau spesies, bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi genotif.

d. Teori

Menurut John Locke setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 7

oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu.¹¹ Berdasarkan teori hukum alam (John Locke), pencipta memiliki kendali atas penggunaan dan keuntungan suatu gagasan bahkan setelah gagasan itu diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan kepada publik.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah pegayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

2. Tinjauan Umum Merek

a. Pengertian Merek

Pengertian merek yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka 1 adalah “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”.

H.M.N. Purwo Sutjipto, definisi Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda

¹¹ John Locke, *Loc. Cit*

¹² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm 53

¹³ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm.23

tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis".¹⁴

Soekardono, memberikan definisi, Merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau dipedagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain"

b. Fungsi dan Jenis Merek

Merek merupakan suatu pembeda dari kebanyakan merek untuk usaha dan jasa, merek sendiri juga memiliki beberapa fungsi. Pada hakikatnya suatu merek digunakan pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁵

- a. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
- b. Fungsi jaminan reputasi, yakni sebagai tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
- c. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang di perdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

¹⁴ H.M.N. Purwo Sutjipto. *Loc-Cit*

¹⁵ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Semarang : Madina Semarang, 2013, hlm. 52

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jenis-jenis merek sebagai berikut :

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

c. Pendaftaran Merek

Di Indonesia ada 2 (dua) macam sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Kedua sistem pendaftaran merek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu Sistem deklaratif disini maksudnya siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dianggap memberikan dugaan hukum (*rechts-vermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu orang yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa orang yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Inilah yang dipandang kurang

memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan adalah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran.

d. Jangka Waktu

Jangka waktu dalam perlindungan dan perpanjangan merek berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis :

- a. Jangka waktu perlindungan terhadap suatu merek selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
- b. Jangka waktu perlindungan terhadap merek tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

e. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat guna menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Negara, perlindungan hukum adalah bentuk upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, damai, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁶ Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomis atas suatu barang dan jasa yang menunjukkan kualitas terhadap barang dan/atau jasa tertentu.¹⁷

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74

¹⁷ H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek : Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

“Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah pengayoman berupa hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat yang dirugikan oleh pihak lain dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka yang telah diberikan oleh hukum”.¹⁸

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek.¹⁹ Pada Pasal 20 merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Offset Alumni, 1982, hlm. 93

¹⁹ Ibid

represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan Undang-Undang Merek yang berlaku, juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara konsisten. Pasal 100:

2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

f. Pembatalan Merek

Penghapusan dan pembatalan pendaftaran Merek dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek atas prakarsa Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek. Penghapusan merek terdaftar juga terkait itikad tidak baik, meskipun Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) tidak secara tegas menyebutkannya yaitu Penghapusan dan pembatalan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
2. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
3. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Salah satu alasan suatu merek dapat dimintai pembatalannya apabila ialah memiliki persamaan pada pokok dan keseluruhannya dengan merek pihak lain, dimana nampaklah suatu perbedaan khusus yang diberikan untuk melindungi merek terkenal. Merek dapat

dilindungi tanpa adanya suatu pendaftaran merek terlebih dahulu. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, namun perlindungan terhadap merek akan tetap diberikan apabila terbukti nantinya pendaftar tersebut mendaftarkan mereknya dengan unsur melanggar itikad baik. Maka selanjutnya pemohon atau pemilik merek terkenal dapat mengajukan pembatalan merek.

g. Tata Cara Pembatalan Merek

Berdasarkan Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 yaitu :

Pasal 76 :

- (1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.
- (4) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.
- (5) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78 :

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersangkutan.

h. Penyelesaian Sengketa

Seseorang melakukan pelanggaran dengan meniru, menjiplak, memalsukan merek terkenal untuk memudahkan dalam mencari keuntungan, dengan kemiripan merek dapat menarik perhatian konsumen serta salah dalam mengambil sebuah produk. Hal ini dapat merugikan produsen pemegang merek terkenal dan konsumen. Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa : 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 dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

3. Analisis Perlindungan Pemegang Hak Atas Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Yang Sama Terhadap Satu Kegiatan Usaha Sejenis (Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Pada kasus ini menurut penulis si penggugat sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sehingga perlindungan hukum preventif disini sudah dilakukan oleh penggugat sebelum adanya pihak tergugat yang melakukan pelanggaran merek, dalam hal ini perlindungan preventif sangat bergantung pada pemilik merek dalam hal ini penggugat untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum.

Menurut penulis perlindungan hukum bagi pemegang hak merek menjadi sangat penting bagi si pemilik merek terdaftar sebagaimana dalam kasus ini pihak tergugat jelas menyalahi aturan atau bertentangan dengan merek

yang sama atau identik milik penggugat. Sehingga perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan yakni merek milik si penggugat. Tergugat harus tahu bahwa pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika terdapat merek yang identik atau yang mirip apalagi yang bertentangan.

Pada kasus ini penggugat atau pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dengan melakukan pemalsuan merek, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitasnya tidak sama dengan kualitas produk yang asli yang akan membuat bingung masyarakat.

4. Akibat Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Yang Sama Terhadap Satu Kegiatan Usaha Sejenis (Putusan No. 09/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Analisis penulis pada Putusan No. 09/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim memutuskan dengan gugatan verstek memerintahkan kepada tergugat untuk segera menghentikan seluruh kegiatan usahanya yang menggunakan nama dan logo yang memiliki persamaan pada pokoknya atau setidaknya keseluruhannya dengan merek terdaftar milik penggugat, dan majelis hakim juga memberikan denda untuk membayar kerugian materiil berupa uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateril Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka dari itu keputusan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 83.

D. SIMPULAN

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum, apabila ditetapkan pada kasus ini penggugat harus dapat menikmati haknya sebagai pendaftar pertama yakni mendapatkan perlindungan hukum merek terdaftar sesuai dengan sistem konstitutif. Mengingat hasil putusan Majelis Hakim jelas pihak tergugat melanggar Undang-Undang Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini memakai logo sama sehingga sesuai dengan sistem konstitutif maka dalam hal ini penggugat (PT. Sun Logistics) penggugat ini mendapat perlindungan hukum, dengan divonisnya bersalah (tergugat) sehingga penggugat mendapatkan kembali haknya sebagai pendaftar pertama. Dalam perkara kasus ini Tergugat melakukan pelanggaran atas Merek terdaftar Penggugat, penggugat telah melakukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan niaga dan juga menuntut untuk kegiatan usaha milik tergugat agar diberhentikan mengingat pihak tergugat telah mengalami banyak kerugian berupa penurunan omzet atau kehilangan keuntungan setiap bulannya sejak keberadaan usaha tergugat yang menggunakan nama dan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik penggugat.

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Cipta Adhitya Bakti, 2001

Azwar Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Djumhana Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997

Effendy Hasibuan H.D, *Perlindungan Merek : Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Hidayah Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2018.
Mashdurohatun Anis, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Semarang : Madina Semarang, 2013

Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2007

Purwo Sutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan : 1984

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Suryo Banindro Baskoro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : ISI Yogyakarta, 2015

Suryo Utomo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globa*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Bakti, 1999.

Jurnal

John Locke, *The Second Treatise of Government*, USA : Barnes & amp, Noble Publishing, Inc, 2004

Maria Alfons. *“Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, September 2017, hlm. 301-302. Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 5 No. 2 Maret 2015, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma