

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA SOLARIA DAN SOLARIS SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK EKSLUSIF YANG DIMILIKI SOLARIA**

**Dandi Arianto, Retno Susilowati, Lily Kalyana**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010149@student.unis.ac.id, retnosusilowati@unis.ac.id, lilykalyana@unis.ac.id

### **Abstract**

*In this research, the main problem is the settlement of the trademark between SOLARIA and SOLARIS and the legal consequences of the issuance of a trademark rights certificate for SOLARIS regarding the exclusive rights owned by SOLARIA. This research is normative juridical research which is descriptive analysis in nature, the data obtained was analyzed qualitatively using secondary data sources. The legal basis refers to Article 76 Paragraphs (1) and (3) in conjunction with Article 77 Paragraphs (1) and (2) Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The results of the research on the resolution of the SOLARIA brand dispute as the Plaintiff with the SOLARIS brand refer to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This is based on the Plaintiff being the owner of the SOALRIA mark which was previously registered and is substantially similar to the SOLARIS mark. The legal consequences of the issuance of a trademark rights certificate for SOLARIS regarding the exclusive rights owned by the SOLARIA brand, namely the defendant's mark (SOLARIS) being canceled or abolished, the end of legal protection for the defendant's mark (SOLARIS), the cancellation of the defendant's brand license agreement (SOLARIS) and material and immaterial losses that the defendant must suffer.*

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Brand Rights, Trademarks

### **Abstrak**

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah penyelesaian merek antara SOLARIA dengan SOLARIS dan akibat hukum terhadap penerbitan sertifikat hak merek untuk SOLARIS terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh SOLARIA. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Landasan hukum mengacu pada Pasal 76 Ayat (1) dan (3) Jo Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian penyelesaian sengketa merek SOLARIA sebagai Penggugat dengan merek SOLARIS mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini berdasarkan Penggugat adalah pemilik merek SOALRIA sudah terdaftar lebih dahulu dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIS. Akibat hukum terhadap penerbitan sertifikat hak merek untuk SOLARIS terhadap hak eksklusif yang dimiliki merek SOLARIA yaitu merek Tergugat (SOLARIS) dibatalkan atau dihapuskan, berakhirnya perlindungan hukum bagi merek milik tergugat (SOLARIS), batalnya perjanjian lisensi merek tergugat (SOLARIS) dan kerugian materiil dan immateriil yang harus diderita tergugat.

**Kata Kunci :** Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Merek Dagang

## A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, seiring perkembangan zaman dalam menjalankan kegiatan bisnisnya manusia menciptakan berbagai macam teknologi untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil kualitas produk-produknya. Dengan berkembangnya keadaan perdagangan saat ini, perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya baik berupa barang maupun jasa yang menuntut adanya merek dagang sebagai salah satu identitas dan kualitas produk atau jasa yang mereka berikan kepada masyarakat atau konsumen.<sup>1</sup>

Untuk mengembangkan dari segi mengenalkan hasil penjualan produknya dibutuhkan sebuah nama, merek atau brand agar memudahkan masyarakat mengenal produk tersebut. Selain untuk mengenalkan suatu produk dan menjual suatu produk kepada masyarakat luas juga meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat menurut Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 bahwa:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Di Indonesia sendiri perihal merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Semua aspek yang terkait dengan merek, termasuk persyaratan untuk mendaftarkan merek, pembatalannya, kontroversi merek, dan sanksi pelanggaran, diatur oleh kedua undang-undang dan peraturan tersebut. Karena tujuan hukum HKI adalah untuk menyalurkan kreativitas

<sup>1</sup> Hery, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Media Pressindo, Jakarta, hlm. 37

individu untuk kepentingan manusia yang luas, hukum yang mengatur melindungi pencipta dan penemu karya inovatif dalam konteks ini dengan penggunaan karya mereka secara luas di masyarakat.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah benda tidak berwujud yang dilindungi secara hukum melalui pendaftaran. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilindungi oleh perolehan hak eksklusif dengan pendaftaran. Tanpa upaya pendaftaran, tidak ada hak eksklusif yang dijamin atau perlindungan apapun. Karena Indonesia menggunakan sistem *first to file*, siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu berhak atas merek tersebut dan akan menerima hak eksklusifnya, sehingga tidak seorang pun dapat menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial atas hak eksklusif tersebut tanpa izin pemilik.<sup>3</sup>

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara adalah kompensasi yang adil bagi investor dan pencipta HKI. Untuk menghargai inovasi para praktisi HKI, harus dijamin dengan hak eksklusif, dan sistem HKI ini mendorong terpeliharanya sistem dokumentasi yang efektif bagi seluruh aktivitas intelektual manusia sehingga duplikasi karya atau teknologi dapat dicegah. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, individu-individu kreatif terinspirasi untuk terus mengasah kekayaan intelektualnya tujuan utama dari kerangka hukum HKI dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan menegakkan hukuman terhadap pihak yang terlibat dalam proses tersebut tanpa izin.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum dalam HKI diberikan oleh negara atas hasil karya warga negaranya, Tidak hanya untuk melindungi pemilik eksklusif, Hal ini juga untuk menghindarkan

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.38

<sup>3</sup> Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 76

<sup>4</sup> Elisabeth, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut KUHPerdara dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Medan, hlm. 94

penggunaan dari pihak-pihak tidak berwenang. Alasan perlindungan HKI sangat diperlukan karena dalam konteks pencipta dari suatu produk orang tersebut memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Sehingga Perlindungan HKI ini sebagai suatu penghargaan atas seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya.<sup>5</sup>

Merek merupakan bagian dari hubungan antara perusahaan dan pelaku bisnis. Peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Dalam kegiatan perdagangan sering menimbulkan masalah seperti peniruan identitas, pemalsuan, bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak ketiga yang menimbulkan masalah pada merek dan merugikan keberlangsungan pelaku usaha untuk terus beroperasi. Hal ini terjadi karena setiap pelaku bisnis harus memberi merek atau menamai barangnya, dan seringkali terjadi peniruan antara merek satu dengan merek lainnya, itu sangat mungkin terjadi apalagi terhadap merek-merek terkenal.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dian Novita, “Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Suatu Karya Intelektual”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021. “persamaan pada penelitian ini dengan jurnal yang penulis buat adalah persamaan penelitian mengenai hak eksklusif bagi pemegang hak merek dan perbedaannya adalah pada jurnal ini lebih berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penyelesaian sengketa merek yang memiliki kesamaan”.

<sup>6</sup> Merry, “Masalah Yang Timbul Dalam Pendaftaran Merek”, *Jurnal Hukum*, Vol.9, No.2, 2019. “persamaan pada penelitian ini dengan jurnal yang penulis buat adalah persamaan penelitian mengenai masalah yang terjadi terkait dengan pendaftaran merek dimana ada 2 merek yang telah terdaftar namun memiliki kesamaan sehingga terjadi seengketa merek dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada macam-macam masalah yang timbul pada merek yang telah terdaftar sedangkan penulis lebih fokus pada upaya penyelesaian sengketa merek dan akibat hukum atas penyelesaian sengketa tersebut”.

Merek sangatlah penting bagi kelangsungan suatu usaha masuk akal bahwa merek wajib didaftarkan dan diberikan hak merek dagang. Pemberian hak merek dagang membantu mencegah tuntutan hukum pelanggaran merek dagang atau insiden kesamaan merek.<sup>7</sup> Merek merupakan tanda yang dapat dilihat secara grafis berupa nama, kata, logo, gambar, angka, huruf, susunan warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur di atas. Unsur ini dapat menjadi tanda pembeda terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan sehingga merek sebagai identitas kegiatan usaha dapat diberikan perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Salah satu fungsi utama dari merek yakni konsumen dapat mencirikan suatu barang dan/atau jasa yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang dapat membedakan dari barang dan/atau jasa seseorang atau badan hukum lainnya. Kepuasan konsumen terhadap suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli dan menggunakan produk-produk dengan merek tersebut di waktu yang akan datang karena merek sebagai ciri khusus untuk setiap kegiatan usaha akan menjadi tanda pengenal untuk setiap konsumen atau para pelanggan.<sup>9</sup>

Pemilik hak merek dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap merek miliknya yang terdaftar. Upaya hukum yang dilakukan dapat upaya hukum berupa perdata dan/atau pidana dimana dalam perdata upaya hukum tersebut berbentuk gugatan. Dalam sengketa merek yang merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan perselisihan yang diatur dalam peraturan/hukum merek dimana terhadap penyelesaian sengketa merek ini ada 2

<sup>7</sup> Usman, 2003, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Pelindung dan Dimensinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 57.

<sup>8</sup> P Hikmawati, 2018, *Pelindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 14

(dua) upaya hukum yaitu litigasi dan non litigasi yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Salah satu sengketa merek antara pelaku usaha pada penelitian ini yaitu sengketa merek dagang antara Solaria dan Solaris adalah contoh bagaimana kemiripan nama merek telah menimbulkan sengketa. Ini berawal dari penggunaan merek SOLARIA oleh Penggugat untuk berbagai produk dan jasa, merek dagang milik penggugat merupakan salah satu yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Dan telah terdaftar di sejumlah yurisdiksi internasional. Kemiripan utama antara merek SOLARIA Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari segi visualisasi dan penulisan, pengucapan, dan jenis komoditas yang dilindungi. Selain itu, karena merek SOLARIA sudah terkenal dan sudah terdaftar, maka pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik.

Jika merek dagang yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, akan ada akibat hukum, dan merek tersebut akan dihapus dari daftar merek. Pemilik merek SOLARIA, sebagai penggugat dalam kasus ini, dan Erwin Munandar, pemilik merek SOLARIS, sebagai tergugat. Pemilik merek SOLARIA diberikan hak eksklusif oleh Undang-Undang, sesuai dengan pasal 3 Jo. Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa:

“Penggugat berhak mendapatkan hak eksklusif atau wewenang untuk meng-

gunakan merek baik secara pribadi atau memberi wewenang kepada orang lain untuk melakukannya.”

Maka penggugat sebagai pemilik merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu keberatan dengan penerbitan pendaftaran SOLARIS sebagai merek. Dengan demikian, pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik dalam upaya memanfaatkan ketenaran merek Penggugat SOLARIA untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa harus melakukan iklan sendiri. Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengaduan ini juga diajukan dengan kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.

Adapun permasalahannya yang akan dibahas adalah bagaimana penyelesaian merek antara Solaria dengan Solaris dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks dan bagaimana akibat hukum terhadap penerbitan sertifikat hak merek untuk solaris terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh solaria dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Normatif Law Research*). Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan dengan jelas dan cermat obyek permasalahan yang diteliti dan kemudian dianalisa melalui perundang-undangan, teori-teori, azas-azas hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sendiri yaitu dengan cara studi dokumen putusan pengadilan, membaca, menelaah, menganalisa literatur-literatur dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini

<sup>10</sup> Sony, “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum HKI”, *Jurnal Sosial dan Hukum*, No. 4 Vol. 2, 2021. “persamaan pada penelitian ini dengan jurnal yang penulis buat adalah persamaan penelitian mengenai upaya penyelesaian sengketa merek yang memiliki kesamaan dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada kepastian hukum dan pelaksanaan ganti rugi atas penyelesaian sengketa merek sedangkan penulis lebih fokus pada akibat hukum atas upaya penyelesaian yang telah dilakukan”.

penulis berusaha menganalisa sebuah kasus yang diteliti secara normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik terhadap sumber data primer, data sekunder, maupun data tersier, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>11</sup>

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Analisis Penyelesaian Merek Antara Solaria Dengan Solaris Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks

Pada pembahasan kali ini Penulis akan menganalisis tentang penyelesaian perselisihan Hak Atas Merek/Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara merek SOLARIA dengan merek SOLARIS dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks dimana pada perkara tersebut Penggugat yaitu Aliyunto sebagai pemilik merek SOLARIA yang menggugat Tergugat yaitu Erwin Munandar sebagai pemilik merek SOLARIS. Sebelum Penulis menjelaskan mengenai hasil analisis penyelesaian sengketa pada putusan tersebut, Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai alasan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Dalam menganalisis penyelesaian perselisihan Hak Atas Merek/Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara merek SOLARIA dengan merek SOLARIS dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dimana dalam sistem hukum di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun Menurut Satjito Rahardjo, konsep perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya untuk melindungi kepentingan pribadi dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya dan membiarkannya bertindak sesuai dengan kepentingannya. Oleh karenanya perlindungan hukum menjadi gambaran akan berfungsinya hukum dalam mewujudkan tujuan hukum, sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat diberikan.

Jika berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, maka terkait kasus sengketa merek milik Penggugat (SOLARIA) dengan Tergugat (SOLARIS) dapat diberikan perlindungan hukum dengan menempuh upaya penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa merek yaitu pemilik hak merek dapat melakukan upaya penyelesaian Litigasi (Pengadilan Niaga) dan upaya penyelesaian Non Litigasi (Abitrase, Konsultasi, Negoisasi, Mediasi dan Konsiliasi). Adapun dalam sengketa perselisihan merek antara SOLARIA dengan SOLARIS menggunakan penyelesaian litigasi ke Pengadilan Niaga yang telah diselesaikan dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks.

Dalam sengketa merek pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks jelas bahwa para pihak yang berkepentingan melakukan upaya penyelesaian litigasi yaitu ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan 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 dan/atau jasa yang sejenis berupa:

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 26

- 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”.

Mengenai penyelesaian perselisihan Hak Atas Merek/Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara Aliyunto pemilik merek SOLARIA sebagai Pengugat dengan Erwin Munandar pemilik merek SOLARIS sebagai Tergugat telah diselesaikan dalam persidangan pengadilan yang dapat dilihat pada hasil Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks yang telah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021.

Menurut hasil analisis Penulis mengenai hasil penyelesaian sengketa merek SOLARIA sebagai Pengugat dengan pendaftaran No. IDM000091124 yang terdaftar pada tanggal 12 Mei 1997 telah terdaftar terlebih dahulu dibandingkan dengan merek SOLARIS sebagai Tergugat dengan pendaftaran No. IDM000676148 yang terdaftar pada tanggal 27 Februari 2020. Berdasarkan waktu pendaftaran antara merek SOLARIA dengan Merek SOLARIS tersebut dapat dinyatakan bahwa merek SOLARIA telah terdaftar terlebih dahulu sehingga pendaftaran merek SOLARIS mempunyai itikad tidak baik yaitu dalam mendaftarkan mereknya Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen dengan menumpang ketenaran merek milik Pengugat yang sudah terkenal dan terdaftar tidak hanya di Indonesia namun juga di luar

negeri seperti Malaysia, Vietnam, Singapura dan Arab Saudi.

Hasil analisis Penulis juga sesuai dengan landasan dasar Penggugat dalam menggugat Tergugat yaitu Penggugat menyatakan bahwa merek SOLARIA milik penggugat sangat berkeberatan terhadap pendaftaran merek milik Tergugat yaitu SOLARIS karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat yang telah terkenal dan terdaftar lebih dulu di Indonesia hal ini telah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut hasil analisis Penulis hasil dari penyelesaian sengketa antara Penggugat (SOLARIA) dengan Tergugat (SOLARIS) pada putusan ini jelas dengan membandingkan waktu pendaftaran merek masing-masing pihak yang diketahui bahwa merek Penggugat (SOLARIA) dengan pendaftaran No. IDM000091124 yang terdaftar pada tanggal 12 Mei 1997 telah terdaftar terlebih dahulu dibandingkan dengan merek SOLARIS sebagai Tergugat dengan pendaftaran No. IDM000676148 yang terdaftar pada tanggal 27 Februari 2020.

## **2. Hasil Analisis Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Merek Untuk Solaris Terhadap Hak Eksklusif Yang Dimiliki Oleh Solaria Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks**

Pada pembahasan kali ini Penulis akan menganalisis akibat hukum terhadap penerbitan sertifikat hak merek untuk SOLARIS (Tergugat) terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh SOLARIA (Penggugat) Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks, adapun hak eksklusif merek merupakan hak atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah didaftarkan sesuai dengan Pasal 1 Angka (5) yang menyatakan bahwa:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Sebelum Penulis menganalisa lebih jauh mengenai akibat hukum yang didapat atas penyelesaian sengketa tersebut, maka Penulis akan lebih dulu menguraikan mengenai pengertian akibat hukum. Adapun R. Soeroso berpendapat bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu atau disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.

Dari pendapat ahli tersebut menurut analisis Penulis dapat dinyatakan bahwa akibat hukum karena penerbitan sertifikat hak merek untuk SOLARIS (Tergugat) terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh SOLARIA (Penggugat) Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak yang berkepentingan yaitu pihak Penggugat pemilik merek SOLARIA dan pihak Tergugat yaitu pemilik merek SOLARIS. Akibat hukum bagi pihak Penggugat karena penerbitan sertifikat hak merek SOLARIS (Tergugat) adalah pihak Penggugat (SOLARIA) jelas dirugikan dalam baik kerugian materiil ataupun immateriil dan juga Penggugat berhak untuk melakukan upaya penyelesaian litigasi ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat (SOLARIS).

Dalam sengketa merek antara Penggugat (SOLARIA) dengan Tergugat (SOLARIS) pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks jelas bahwa pihak Penggugat (SOLARIA) melakukan upaya penyelesaian litigasi yaitu mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat (SOLARIS) ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Makasar yang telah diperiksa dalam persidangan dan diputuskan oleh majelis hakim bahwa menyatakan merek SOLARIA milik Penggugat sebagai merek terkenal dan

menyatakan merek SOLARIS, daftar IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat dan menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek SOLARIS, daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

Menurut hasil analisis Penulis ada beberapa akibat hukum yang timbul karena penyelesaian perselisihan hak atas merek di Pengadilan Niaga Makasar pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks bagi pihak Tergugat pemilik merek SOLARIS yang dimana dalam sengketa hak atas merek ini telah diperiksa dalam persidangan dan telah diberi keputusan oleh Majelis Hakim yaitu menyatakan merek SOLARIA milik Penggugat sebagai merek terkenal dan menyatakan batal menurut hukum terhadap pendaftaran merek SOLARIS, daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan hasil putusan tersebut menurut hasil analisis Penulis ada beberapa akibat hukum yang timbul bagi Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Merek Tergugat yaitu SOLARIS dibatalkan atau dihapuskan

Berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks dapat diketahui bahwa merek milik Tergugat (SOLARIS) memiliki kesamaan dengan merek milik Tergugat (SOLARIA) yang merupakan merek terkenal serta telah terlebih dahulu didaftarkan dibandingkan dengan merek milik Tergugat sehingga telah diputuskan bahwa batal menurut hukum, pendaftaran merek SOLARIS, daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat maka merek milik Tergugat tersebut akan dicoret dari Daftar Umum Merek, sehingga merek tersebut tidak lagi menjadi

merek yang terdaftar, sehingga Pemegang Merek yang telah dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi.

2. Berakhirnya perlindungan hukum bagi merek milik Tergugat (SOLARIS)

Dengan dibatalkannya merek Tergugat (SOLARIS) mengakibatkan sertifikat merek tidak berlaku lagi, sehingga perlindungan yang diberikan negara terhadap pemegang merek dianggap berakhir dan sudah tidak ada lagi. Jika sebelumnya pemegang merek diberikan hak eksklusif akan mereknya tersebut, ketika merek tersebut telah dibatalkan, maka hak itu hilang dan berganti kepemilikan, sehingga pemegang merek yang telah dibatalkan tidak boleh menggunakan merek tersebut lagi kecuali diperjanjikan lain oleh pemilik merek milik penggugat.

3. Akibat bagi penerima lisensi merek milik Tergugat (SOLARIS)

Pembatalan merek Tergugat (SOLARIS) tidak hanya berakibat hukum terhadap pemegang mereknya saja, tetapi juga berakibat kepada pihak ketiga yaitu penerima lisensi karena merek milik Tergugat dinyatakan batal demi hukum maka perjanjian lisensi merek milik Tergugatpun ikut batal demi hukum. Namun jika penerima lisensi merek milik Tergugat beritikad baik maka penerima lisensi merek milik Tergugat dapat mengajukan perjanjian lisensi dengan pihak Penggugat (SOLARIA) dengan syarat pembayaran royalti pada periode selanjutnya akan dilanjutkan kepada pihak Penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah.

4. Kerugian materiil dan immateril yang diderita Tergugat (SOLARIS)

Kerugian materiil yang harus diderita Tergugat adalah kerugian yang dapat dihitung dengan angka, biasanya berkaitan dengan uang. Tergugat tidak bisa menggunakan mereknya lagi, akibatnya Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian ini bisa berupa

modal dalam membangun sebuah merek melalui promosi-promosi atau iklan, kemudian barang yang sedang di produksi dengan menggunakan merek tersebut harus dihentikan, dan barang yang beredar di pasar dengan merek tersebut harus ditarik peredarannya.

Kerugian immateril biasa disebut dengan kerugian moril, yaitu kerugian yang berasal dari usaha Tergugat untuk membangun merek SOLARIS tersebut. Merek yang semula belum memiliki reputasi kemudian dibangun dengan penuh usaha dan kesabaran sehingga mendapatkan citra yang baik bagi konsumen hilang oleh karena merek itu telah dibatalkan, sehingga Tergugat tersebut harus membangun merek baru dari awal lagi tanpa reputasi.

Dari uraian hasil analisis Penulis di atas, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum karena penerbitan sertifikat hak merek untuk SOLARIS (Tergugat) terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh SOLARIA (Penggugat) Dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak yaitu bagi Penggugat menimbulkan hak untuk melakukan upaya penyelesaian litigasi ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat (SOLARIS) atau melakukan upaya penyelesaian Non Litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa seperti Arbitrase, Konsultasi, Negoisasi, Mediasi dan Konsultasi. Adapun bagi pihak Tergugat pemilik merek SOLARIS karena dalam Putusan Pengadilan Niaga Makasar Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks majelis hakim memutuskan bahwa pendaftaran merek SOLARIS dengan daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat batal menurut hukum, maka ada beberapa akibat hukum bagi pihak Tergugat yaitu merek Tergugat yaitu SOLARIS dibatalkan atau dihapuskan, berakhirnya perlindungan hukum bagi merek milik Tergugat (SOLARIS), batalnya perjanjian lisensi merek milik

Tergugat (SOLARIS) dan kerugian materiil dan immateriil.

#### D. SIMPULAN

##### 1. Penyelesaian Merek Antara Solaria Dengan Solaris Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks

Walapun di Indonesia pendaftaran merek menganut Sistem *First To File*, namun siapapun yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu tidak otomatis menguasai merek tersebut seperti halnya dalam kasus ini. Adapun mengenai hasil penyelesaian sengketa merek SOLARIA sebagai Penggugat dengan merek SOLARIS sebagai Tergugat bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana landasan dasar Penggugat adalah pemilik merek SOLARIA sudah terdaftar lebih dahulu dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIS terdaftar No IDM000676148 kelas 30, sehingga pendaftaran merek SOLARIS terdaftar No IDM000676148 kelas 30 mempunyai itikad tidak baik yaitu dalam mendaftarkan mereknya Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Hasil putusan hakim menyatakan bahwa hak eksklusif merek SOLARIA dikembalikan kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat digunakan dalam menjalankan usahanya.

##### 2. Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Merek Untuk Solaris Terhadap Hak Eksklusif yang Dimiliki Oleh Solaria Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks

Dengan adanya pendaftaran merek SOLARIS milik Tergugat, kerugian Penggugat bukan hanya materiil tapi immateriil juga. Adapun akibat hukum karena penerbitan sertifikat hak merek untuk SOLARIS

(Tergugat) terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh SOLARIA (Penggugat) Dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak yaitu bagi Penggugat menimbulkan hak untuk melakukan upaya penyelesaian litigasi ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat (SOLARIS) atau melakukan upaya penyelesaian Non Litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa seperti Arbitrase, Konsultasi, Negoisasi, Mediasi dan Konsiliasi. Adapun bagi pihak Tergugat pemilik merek SOLARIS karena dalam Putusan Pengadilan Niaga Makasar Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks majelis hakim memutuskan bahwa pendaftaran merek SOLARIS dengan daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat batal menurut hukum, maka ada beberapa akibat hukum bagi pihak Tergugat yaitu merek Tergugat yaitu SOLARIS dibatalkan atau dihapuskan, berakhirnya perlindungan hukum bagi merek milik Tergugat (SOLARIS), batalnya perjanjian lisensi merek milik Tergugat (SOLARIS) dan kerugian materiil dan immateriil.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Hery, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Media Pressindo, Jakarta
- Elisabeth, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut KUHPerdara dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Medan
- Hikmawati, P, 2018, *Pelindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Suryo, Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Usman, 2003, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Pelindung dan Dimensinya di Indonesia*, Alumni, Bandung

##### Artikel Jurnal

- Merry, “Masalah Yang Timbul Dalam Pendaftaran Merek”, *Jurnal Hukum*, Vol.9, No.2, 2019
- Novita, Dian, “Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Suatu Karya Intelektual”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021
- Sony, “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum HKI”, *Jurnal Sosial dan Hukum*, No. 4 Vol. 2, 2021.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa