

Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)

Novi Irawati^{1*}, Budi Santoso²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
*irawatinovi@yahoo.co.id

ABSTRACT

The issue of trademarks can disrupt both domestic and international economies. Therefore, a system is needed to control trademark dispute resolutions. This research aims to determine the importance of trademark protection as part of Intellectual Property Rights (IPR) and the most effective forms of trademark dispute resolution. The research method used is normative juridical. The results conclude that legal protection for trademarks must be done constitutively (first to file), meaning only registered trademarks will receive legal protection, while unregistered ones will not be protected by the law. Trademark dispute resolution can be pursued through civil litigation, mediation, arbitration, or other alternative methods, including resorting to court proceedings as the final legal measure to prevent disputes concerning registered trademarks.

Keywords: Violation; Brand; Settlement; Decision

ABSTRAK

Persoalan merek dapat mengganggu perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan terkait merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan bentuk penyelesaian sengketa merek yang paling efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas merek harus dilakukan secara konstitutif (*first to file*), yang berarti hanya merek yang telah didaftarkan yang akan mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan merek yang tidak didaftarkan tidak akan dilindungi oleh hukum. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui jalur keperdataan, mediasi, arbitrase, atau metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya, termasuk pengadilan sebagai upaya hukum terakhir untuk mencegah terjadinya sengketa bagi merek yang telah terdaftar.

Kata Kunci: Pelanggaran; Merek; Penyelesaian; Putusan

A. PENDAHULUAN

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Merek diterapkan dalam dunia perdagangan dan periklanan dikarenakan masyarakat umum cenderung menghubungkan suatu bayangan atau kesan, mutu dan martabat barang atau jasa dengan merek tertentu. Reputasi merek dari suatu barang atau jasa biasanya diiringi dengan kualitas yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Secara tidak langsung terdapat stereotip yang terletak di suatu barang/jasa dan mempengaruhi konsumen dalam memilihnya. Pemberian merek secara tidak langsung memberikan suatu kepastian terhadap nilai atau kualitas barang dan jasa dengan harapan dapat memberikan perlindungan dan quality assurance suatu barang dan atau jasa kepada pembeli.

Merek sebagai jati diri dari suatu barang ataupun jasa yang mengacu pada mutu serta harga yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Adanya merek membuat sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek terkenal merupakan merek yang populer dan familiar ditelinga konsumen serta bereputasi tinggi. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Bagi produsen, merek dijadikan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya berkaitan dengan kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Pemilik bisnis memiliki kepentingan dalam melindungi merek sambil bersaing di pasar dunia, hak merek satu bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak merek merupakan salah satu yang kehadirannya tanpa henti dikenal dan diketahui oleh orang-orang pada umumnya, oleh pemilik bisnis, siswa dan professional. Dalam dunia bisnis persaingan sering terjadi antara pemilik bisnis. Merek sangat berkaitan erat dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Fungsi merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian.

Kenyataan menunjukkan sering terjadinya persaingan dengan cara yang tidak diinginkan, sebagai contoh dengan mengeksekusi citra pihak lain. Persaingan bisnis terus terjadi secara serius, sesuai dengan awal globalisasi. Pemilik bisnis diharapkan untuk menjaga merek mereka melalui pendaftaran nama merek, sehingga merek mereka memiliki keamanan yang sah terhadap pelanggaran nama merek yang dapat merugikan pemilik bisnis.

Di Indonesia, pedoman di dunia HKI telah ada mulai tahun 1840-an. Pada tahun 1844 Pemerintah Belanda mempublikasikan pertama kalinya undang-undang tentang kekayaan intelektual. Melalui hal ini, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan undang-undang tentang merek (1885), undang-undang tentang paten (1910), serta undang-undang kekayaan intelektual (1912). Selama penguasaan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945, seluruh pedoman dan aturan di bidang kekayaan intelektual tetap berlaku. Ketika pengumuman kemerdekaan Indonesia sebagaimana diatur dalam ketetapan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945, semua aturan dan pedoman warisan pemerintah belanda masih digunakan selama mereka sesuai (UUDNRI) 1945. Undang-Undang (UU) mengenai Hak Cipta serta UU warisan

belanda pada dasarnya terus ada, namun UU mengenai Paten dinilai tidak konsisten oleh Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 oktober 1961, menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 mengenai merek perusahaan dan merek perniagaan sebagai pengganti undang-undang merek peninggalan Belanda. UU Merek 1961 adalah undang-undang pertama Indonesia di bidang kekayaan intelektual. Mengingat pasal 24 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, yang menegaskan undang-undang ini disebut Undang-Undang Merek 1961 serta diberlakukan pada tanggal 11 November 1961 direncanakan dapat menaungi masyarakat umum terhadap produk palsu/imitasi. Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek pada tanggal 28 Agustus 1992, dan diberlakukan pada April 1993. Undang-undang tersebut menjadi pengganti UU No. 21 Tahun 1961. Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 mengenai Paten, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 mengenai Merek.

Adanya perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggantian peraturan lama dengan peraturan baru, dengan alasan banyak UU Merek tidak mengikuti perkembangan zaman, untuk itu UU Merek harus ditinjau kembali dan diberikan pengaturan yang lebih memberatkan agar tidak ada lagi penyalahgunaan merek terdaftar orang lain. Merek yang dimiliki oleh pengusaha atau perusahaan diharapkan mampu mengenali produk atau jasa yang dihasilkan. Merek mungkin dikenal sebagai identitas produk atau jasa yang berkaitan dengan alasan mereka dibuat. Untuk pengusaha, merek digunakan selaku garansi nilai dari hasil produksi yang berkaitan dengan mutu sehingga membuat konsumen menjadi puas (Iqbal, 2020).

Hak Merek menurut undang-undang merek yakni hak istimewa yang didapat oleh para pemilik merek dari negara yang tercatat dalam periode tertentu baik digunakan pemilik merek tersebut atau memungkinkan dipergunakan oleh pihak yang berbeda (Pasal 1 UUM) (Hidayah, 2017). Philip Kotler berpendapat merek dagang merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasinya, yang difokuskan untuk mengidentifikasi benda ataupun jasa dari seorang pedagang ataupun kumpulan pedagang serta untuk membedakan benda ataupun jasa dari kompetitor. Buchory berpendapat bahwa merek merupakan nama, istilah, ciri, simbol, desain, ataupun gabungannya, diharapkan bisa mengetahui benda ataupun jasa dari kalangan pedagang serta diharapkan dapat membedakan benda ataupun jasa dari kompetitor. Sebaliknya Tjiptono berpendapat merek merupakan nama, istilah, ciri, lambang/simbol, desain, warna, gerak ataupun campuran unsur produk yang lain diharapkan bisa membagikan identitas serta pembedaan terhadap produk kompetitor (Indarto, 2016).

Merek merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang menjadi unsur penting dalam dunia bisnis dan perdagangan untuk memberikan identitas dan reputasi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperjual belikan. Merek juga digunakan dalam promosi iklan atau marketing karena masyarakat atau konsumen biasanya mengasosiasikan suatu merek produk dan jasa dengan kualitas serta reputasi dari produk sehingga perlu melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan atas merek tersebut. Merek diperlukan dalam rangka promosi iklan atau marketing karena masyarakat atau konsumen biasanya mengasosiasikan suatu merek produk dan jasa dengan kualitas serta reputasi dari produk tersebut hingga melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan atas merek tersebut. Mengingat pentingnya peranan merek, perlu upaya untuk mendapatkan perlindungan, terutama ditengah perkembangan pasar dan industri ekonomi yang penuh dengan persaingan antar pedagang yang menawarkan berbagai macam barang dan jasa yang mungkin berada dalam satu jenis atau kategori.

Berdasarkan UU No. 19 tahun 1992, penggolongan merek dibedakan menjadi tiga menurut kedudukan dan ketenaran suatu merek. Penggolongan merek tersebut yakni merek biasa, merek terkenal dan merek termasyhur. Seperti yang ditunjukkan Tommy Hendra Purwaka, merek yang terkenal adalah merek yang memiliki keunggulan tinggi. Merek ini berdaya transmisi yang mempesona serta memikat, akibatnya barang dengan merek tersebut menjadi familiar dan memperoleh kepercayaan dari konsumen (Fuady, 2016). Kriteria Merek terkenal sudah diatur lewat Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Pada Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 disebutkan yakni: 1. Masyarakat mengakui dan memahami merek di bidang usahanya; 2. Banyaknya penjualan barang serta keuntungan yang didapatkan dari pemakaian merek; 3. Pangsa pasar yang dipahami; 4. Cakupan wilayah pemakaian merek; 5. Periode pemakaian merek; 6. Keseriusan serta publisitas merek, tercantum nilai investasi untuk publisitas; 7. Registrasi ataupun pengajuan registrasi merek di negara lain; 8. Tingkatan kesuksesan penegakan hukum, khususnya lembaga yang berwenang mengakui sebagai merek terkenal; dan 9. Nilai yang menempel pada merek sebab reputasi serta jaminan mutu barang.

Merek yang dimiliki oleh pemilik merek membuat aspek spesifik bagi konsumen. Melalui cara ini, para konsumen dapat melihat mutu suatu barang melalui merek. Akibatnya, merek yang bernilai dan populer dikalangan masyarakat mungkin dapat disalahgunakan seperti mengikuti, meniru, dan membajak. Salah satu permasalahan merek yang menarik perhatian yakni permasalahan sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW. Penggunaan merek yang terjadi pada kasus yang mengeluarkan produk dengan menggunakan merek dagang MS GLOW untuk mendapatkan keuntungan merupakan pelanggaran hak cipta terhadap PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yang lebih dikenal dengan nama PS GLOW yang merupakan pencipta

atau pemegang hak cipta dari kata GLOW yang terdapat pada PS GLOW yang sudah didaftarkan terlebih dahulu.

Putusan Pengadilan Niaga 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tertanggal 12 Juli 2022 telah menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang merek “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan Penggugat untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tindakan para Tergugat yang tanpa hak telah menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk sejenis dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang digunakan penggugat sangatlah merugikan Penggugat, dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut Penggugat telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru para Tergugat secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang digunakan secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp. 3.600.000.000.000,- (tiga trilyun enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan.

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat karena Tergugat merasa bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha yang salah satu tujuannya mencakup usaha pembuatan kosmetik sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tertanggal 14 April 2020, yang dibuat di hadapan Sugianto S.H., M.Kn., telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah mendapatkan izin dan/atau persetujuan untuk melakukan kegiatan produksi pembuatan kosmetik dengan merek dagang MS GLOW. Faktanya, merek dagang MS GLOW telah didaftarkan pada DJKI, telah tercatat, terdaftar dan mendapatkan perlindungan merek dagang dari DJKI sampai dengan tanggal 20 September 2026 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 yang termasuk dalam kelas 3 kosmetik dari daftar umum merek dan telah memperoleh Sertipikat Merek dagang dari DJKI yang membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan : “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Maraknya persoalan mengenai merek dapat mengganggu perekonomian baik di dalam dan di luar negeri, sehingga diperlukannya sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan. Hal itu dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur damai. Penyelesaian sengketa lewat perdamaian bisa dilakukan lewat alternatif penyelesaian sengketa ataupun dapat melalui jalur hukum melalui

pengadilan. Kurangnya pemahaman dikalangan masyarakat mengenai sengketa merek ini meskipun sudah banyak penelitian terdahulu, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa lebih menambah wawasan masyarakat mengenai hak merek.

Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan yang diajukan berupa: a. Gugatan ganti rugi; dan b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Di dalam UU MIG ada pengaturan bagaimana proses penyelesaian sengketa merek diawali dari Pasal 83 hingga Pasal 93 UU MIG. Apabila jika perundingan menemui jalur buntu, ketika para pihak yang bersengketa berselisih pendapat serta tiap-tiap pihak bersikeras senantiasa pada keyakinannya, yang akhirnya memohon kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Umumnya pihak yang menganggap haknya dilanggar menuntaskan dengan membuat permohonan gugatan ke pengadilan. Bersumber pada Pasal 93 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) menerangkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya di Pengadilan Niaga tetapi bisa juga diselesaikan dengan menempuh jalur arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa (Kurniawaty, 2017). Pihak yang bersengketa bisa memilih lembaga penyelesaiannya sebagai berikut: 1. Arbitrase. Upaya arbitrase yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa merek bersumber dari Pasal 5 UU Nomor. 30 Tahun 1999 sengketa perniagaan dan tentang hak yang bersumber pada hukum dipahami sepenuhnya oleh pihak yang turut dan dalam sengketa (Adiputra, et.all, 2020). Penyelesaian lewat non litigasi ataupun diluar pengadilan yakni penyelesaian sengketa dengan memakai metode yang terdapat di luar pengadilan ataupun memakai lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Apriani, et.all, 2022). Ada 2 model penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak dengan arbitrase ialah: a. Arbitrase Ad Hoc. Para pihak dalam arbitrase Ad Hoc memastikan sendiri metode pemilihan arbiter, konteks

kerja prosedur arbitrase, serta pegawai administrasi arbitrase, sebab metode pengecekan arbitrase berlangsung tanpa adanya pengawasan serta pemeriksaan yang mempunyai sifat lembaga. Arbitrase mempunyai jangka waktu hingga sengketa diputuskan. Dalam penerapannya arbitrase mempunyai kesulitan tersendiri seperti melakukan perundingan, menetapkan prosedural arbitrase dan merancang tata cara pemilihan arbiter yang disetujui oleh para pihak; b. Arbitrase Institusional Arbitrase. Institusional dibentuk oleh suatu organisasi yang digunakan dalam menuntaskan sengketa yang berasal dari perjanjian. Arbitrase Institusional sifatnya permanen ialah senantiasa beridiri walaupun belum terdapatnya sengketa maupun sudah selesainya sengketa sehingga kesulitan yang timbul dapat dikurangi dalam lembaga arbitrase ad hoc (Kusuma & Sugama, 2020).

Selanjutnya, 2. Gugatan pada Pengadilan Niaga. Bersumber pada UU MIG Pasal 83 dan 84 terdapat beberapa hal yang wajib dicermati, ialah: a. Pihak lain yang tidak memiliki hak, menggunakan merek dimana memiliki kesamaan intinya ataupun kesemuanya untuk produk ataupun jasa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terdaftar ataupun pemegang Lisensi Merek terdaftar, gugatan yang dilayangkan bisa berbentuk gugatan ganti rugi ataupun dihentikannya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian merek tersebut; b. Gugatan bisa juga dilayangkan oleh pemilik merek terkenal bersumber pada putusan pengadilan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga; c. Sepanjang masih dalam pengecekan pemilik merek ataupun penerima Lisensi bisa melayangkan permintaan kepada hakim untuk mengakhiri aktivitas penciptaan, pendistribusian, ataupun perniagaan produk ataupun jasa yang memakai merek itu secara tanpa hak; dan d. Produk yang memakai merek tanpa hak harus diserahkan oleh Tergugat, hakim bisa mengintruksikan penyerahan produk ataupun nilai produk itu dilakukan sehabis pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Lasut, 2019).

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dan hasilnya dituangkan secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah yang mengikat para pihak setelah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Niaga.

Selain melalui jalur hukum perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran hak atas merek dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dalam Undang-undang Merek 2001 diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai

tindak pidana di bidang merek. Perumusan tindak pidana dalam Undang-undang Merek tersebut pada dasarnya merupakan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak atas merek. Tindak pidana merek dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu: a. Tindak pidana menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis (Pasal 90); b. Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Pasal 91); c. Tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 92 yang dalam rumusannya memuat 3 Macam tindak pidana yaitu: 1). tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (1); 2). tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (2); 3). pencantuman asal sebenarnya pada barang hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan barang merupakan tiruan dari barang terdaftar, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (3); 4). Tindak pidana menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa (Pasal 93); 5). tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90, 91, 92 atau 93. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95, tindak pidana- tindak pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan delik aduan.

Kerangka teori menjadi tempat yang menjelaskan pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut berguna untuk menjadi acuan dalam pembahasan selanjutnya. Teori yang digunakan dalam artikel penelitian ini yaitu menggunakan teori Kepastian Hukum. Menurut Van Apeldoorn, ada 2 (dua) aspek yang terkait dengan kepastian hukum, yaitu: "Pertama, kepastian hukum mengacu pada adanya ketentuan hukum yang jelas dan efektif yang berlaku untuk masalah spesifik untuk mendapatkan undang -undang yang dapat dipredik, kedua kepastian hukum menunjukkan adanya perlindungan huku. Keberadaan para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat dihindarkan dari perbuatan kesewenang-wenangan dan penghakiman" (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

Kepastian hukum adalah ketika undang-undang diterapkan dengan cara yang sehat, memungkinkan orang untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan. Membuat kepastian hukum dalam peraturan Perundang-undangan maka dibutuhkan persyaratan terkait dengan struktur internal yang berasal dari norma hukum itu sendiri.

Terkait dengan artikel penelitian yang membahas persoalan yang hampir sama dengan persoalan dalam artikel penelitian ini, sudah pernah dilakukan sebelumnya antara lain artikel yang ditulis oleh Firsta Rahadatul 'Aisy yang berjudul "Efektivitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang di Indonesia". Artikel tersebut membahas persoalan

mengenai efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa lisensi merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Aisy, 2022). Kemudian dilanjutkan dengan artikel penelitian yang dilakukan oleh Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)” dengan persoalan yang dibahas terkait proses penyelesaian sengketa merek serta putusan hakim dalam sengketa pepsodent strong vs formula strong (Hafizah, & Apriani, 2022). Selanjutnya artikel penelitian yang ditulis oleh Rachmatullah, dkk dengan judul “Sengketa Pemakaian Merek INTERCO Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 1333K/Pdt.Sus-HKI/2021. Artikel penelitian tersebut membahas persoalan mengenai Pengaturan Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1333K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Upaya Penyelesaian Sengketa Merek Sesuai Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1333K/Pdt.Sus-HKI/2021 (Rachmatullah, 2022).

Artikel penelitian yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih focus pembahasannya mengenai merek yang menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak; dan bentuk penyelesaian yang paling efektif untuk mencegah timbulnya sengketa merek.

Berdasarkan pada urain yang sudah diuraikan di atas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel penelitian ini adalah: 1. Bagaimana merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum?; 2. Bagaimana bentuk penyelesaian yang paling efektif pada saat terjadi sengketa merek dan upaya mencegah timbulnya sengketa merek ?

Tujuan dari penulisan artikel penelitian ini adalah untuk mengetahui merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak; dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang paling efektif pada saat terjadi sengketa merek dan bagaimana cara mencegah timbulnya sengketa merek.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia (Hafizah, & Apriani, 2022). Penelitian ini dilakukan berdasarkan data penelitian studi kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta studi Putusan Pengadilan Niaga No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan merek

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka dan untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menguraikan data agar mudah dipahami.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Merek Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Mendapatkan Perlindungan dari Pihak-Pihak yang Tidak Berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Sejak tahun 1992, UU No. 19 Tahun 1992 yang berlaku efektif pada tahun 1993, Indonesia menganut sistem konstitutif yang sebelumnya menganut sistem deklaratif. Didalam sistem konstitutif menganut prinsip *first to file* dimana pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Dengan system konstitutif, artinya pendaftaran merek di Indonesia bersifat wajib. Seorang pemilik merek itu harus mengajukan permohonan pendaftaran pendaftaran merek pada Kementerian Hukum dan HAM.

Dua prinsip yang mengatur perlindungan merek, pertama yaitu prinsip *speciality* atau yang melindungi jenis barang atau jasa, misalnya jika merek tersebut adalah otomotif maka itu tidak terlindung pada produk restoran. Kedua, adalah prinsip *of theory* atau merek yang didaftarkan di Indonesia tidak dapat diberikan di negara lain. Artinya, missal merek yang terdaftar di Amerika Serikat jika ingin dilindungi di Indonesia, maka harus terdaftar di Indonesia (Indriyanto, 2023). Batasan dalam acuan merek yang serupa dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis bahwa persamaan kemiripan disebabkan oleh unsur dominan antar merek satu dan lainnya. Harus dilihat bahwa unsur dominan atau kesan persamaan bentuk penempatan dan kombinasi atau sebagainya harus dapat diserap secara indrawi sehingga dengan demikian harus dibandingkan dulu antara yang terdaftar dan yang belum terdaftar. Hal yang paling sulit dalam melihat unsur persamaan dalam merek adalah persamaan pokok, bukan secara keseluruhan dan persamaan pokok itulah yang paling banyak memicu sengketa (Palar, 2023).

Merek adalah tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 2 (dua) atau lebih unsur tersebut dimaksudkan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perorangan atau badan hukum sehubungan dengan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, mereka sebagai asset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar sehingga perlu didayagunakan dengan memperhatikan berbagai masam aspek bisnis.

Hak atas merek adalah Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar, dengan jangka waktu tertentu yaitu 10 (sepuluh) tahun untuk menggunakan mereknya dan bisa diperpanjang lagi jika masih dipergunakan. Keterkaitannya dengan memberi izin kepada pihak lain, pemegang hak eksklusif atas merek juga memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakan mereknya yang dikenal dengan istilah lisensi.

Keunggulan sistem konstitutif dibandingkan dengan sistem deklaratif, yaitu adanya kepastian hukum, karena pihak yang mendaftarkan pertama atas suatu merek berhak atas merek tersebut dan berhak memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Pihak tersebut juga berhak menuntut pihak lain yang memanfaatkan mereknya tanpa izin. Berbeda dengan sistem deklaratif yang tidak serta merta menjadikan pendaftaran merek pertama sebagai pemegang hak merek. Pendaftaran merek pada sistem deklaratif hanya menimbulkan sangkaan bahwa pendaftar merek pertama patut diduga sebagai pemilik hak merek yang sah, sepanjang tidak disanggah oleh orang lain. Dengan sistem konstitutif tersebut maka persaingan curang atau unfair competition dapat dicegah, karena kepastian hukum terhadap perlindungan hukum merek memberi hak pada pemilik merek untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran merek berupa peniruan atau pendomplengan merek. Indonesia adalah negara yang menganut pendaftaran konstitutif sehingga secara hukum perlindungan terhadap merek akan diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkannya. Namun demikian, ada pengecualian untuk merek terkenal yang tanpa pendaftaran tetap akan mendapat perlindungan khusus sehingga jika terdapat pihak lain yang mendaftarkan mereknya, pemilik merek terkenal yang belum mendaftarkannya dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut sebagaimana tercantum didalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek jo Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

2. Bentuk Penyelesaian yang Paling Efektif Pada Saat Terjadi Sengketa Merek dan Upaya Mencegah Timbulnya Sengketa Merek.

Sengketa khususnya dibidang perdata pada umumnya berkaitan dengan masyarakat bisnis yang sangat memperhitungkan efektivitas dan efisiensi termasuk dalam penyelesaian sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa perdata berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku saat ini seringkali bertele-tele dan memerlukan waktu yang lama. Lamanya waktu penyelesaian suatu perkara sehingga semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan penyelesaian suatu perkara. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, akibatnya menimbulkan keengganan investor dalam berinvestasi.

Posner berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber yang diinginkan manusia, sedangkan keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan ini, pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku-perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk peningkatan kepuasannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ilmu ekonomi. Hukum dibuat dan digunakan untuk tujuan meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang menegaskan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai persamaan dan keterkaitan dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*scientific theories of behavior*). Ilmu ekonomi menyediakan acuan normative untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya misteri rahasia, argument-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang sangat penting. Ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan.

Tidak ada satu ilmu yang dapat menundukkan dan menjelaskan permasalahannya secara holistic. Ilmu ekonomi dalam hal ini menyediakan konsep-konsep dan teori-teori yang dapat mengkonkretkan permasalahan hukum. Paling tidak, pendekatan ekonomi dapat dilakukan pada saat pertimbangan ekonomi dan kebutuhan akan efisiensi muncul. Efisiensi merupakan model ideal yang dapat memandu kegiatan hukum. Hukum dalam konteks regulasi dan peraturan hukum. Hukum dan ekonomi menanggapi bagaimana peraturan hukum yang efisien mencerminkan kualitas hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena efisiensi menderivasi efektivitas, dan efektivitas melahirkan kualitas dimana kualitas mencerminkan kejernihan. Kejernihan didalam hukum akan membantu subjek hukum untuk mengerti bagaimana peraturan hukum itu patut diterapkan untuk memperbaiki kondisi pasar sebagai akibat hukum.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis juga terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh jika merek yang telah terdaftar melanggar merek orang lain. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh melalui sengketa keperdataan dan proses pemidanaan. Penyelesaian secara keperdataan untuk pelesaian sengketa keperdataan, sebagai berikut: a. Permohonan Kepada Komisi Banding. Komisi banding merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan atau Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam mengajukan permohonan banding di Komisi Banding harus memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: 1). Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya; 2). Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan; dan 3). Alasan yang diajukan dalam permohonan bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Waktu Permohonan banding yang diajukan ke Komisi banding paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan. Jangka waktu komisi banding dalam menjatuhkan keputusan ialah 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Selanjutnya, Komisi Banding Merek yang mengabulkan permohonan banding maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya. Apabila Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga yang menolak gugatan atas putusan penolakan permohonan banding dari Komisi Banding maka dapat diajukan kasasi.

a. Sengketa Penghapusan Merek Terdaftar; Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: 1). Pemilik merek sendiri. Pemilik merek sendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan untuk menghapus merek yang didaftarkannya kepada Menteri Hukum dan HAM; 2). Prakarsa Menteri Hukum dan HAM dapat dilakukan dengan beberapa alasan, sebagai berikut: a). Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis; b). Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; dan c). Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan

ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi berdasarkan permintaan Menteri. Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

b. Pihak ketiga. Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek yang tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan Merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya, yaitu : 1). Larangan impor; 2). Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; dan 3). Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Sengketa Pembatalan Merek. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepemilikan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya sengketa merek, maka sebaiknya produsen melakukan pendaftaran merek dan mengikuti prosedur yang tepat. Beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pendaftaran adalah: a. Mengisi Formulir. Pendaftaran merek dilakukan dengan mengisi formulir permohonan. Formulir ini kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan dilengkapi tanda tangan pemohon. Pengisian formulir tentu harus dilakukan secara jelas dan lengkap demi menghindari kesalahan; b. Melengkapi Dokumen. Ada beberapa jenis dokumen yang harus dilampirkan saat Anda melakukan pengajuan merek. Selain formulir, Anda juga harus menyertakan beberapa syarat. Anda perlu mengumpulkan dokumen label merek. Kemudian, Anda harus menyerahkan bukti pembayaran biaya pengajuan dan surat pernyataan kepemilikan merek. Apabila Anda melakukan pengajuan merek dengan

diwakilkan oleh orang lain, maka dibutuhkan surat kuasa. Jika Anda akan menggunakan hak prioritas, maka Anda bisa menyerahkan bukti prioritas beserta terjemahannya; c. Pengumuman Pengajuan. Setelah semua syarat terpenuhi dan Anda bisa melakukan pengajuan, maka permohonan merek akan diproses. Setelah itu Anda akan menerima pengumuman yang termuat di Berita Resmi Merek. Terdapat dua hasil yang mungkin akan Anda terima yaitu permohonan merek dikabulkan dan ditolak. Jika permohonan merek ditolak, maka Anda bisa melakukan banding atau keberatan. Banding diajukan secara tertulis kepada pihak Menteri Hukum dan HAM. Namun, pastikan Anda memiliki bukti yang kuat sebelum melakukan banding agar permohonan Anda bisa diterima dengan lancar; d. Penerbitan Sertifikat. Jika semua proses lancar dan proses pengajuan merek diterima atau lolos, maka berikutnya akan dilakukan penerbitan sertifikat merek. Jika Anda sudah menerima sertifikat merek ini, artinya merek milik Anda telah resmi terdaftar. Dengan begitu merek Anda telah memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Dari penjelasan ini jelas sekali bahwa segala jenis merek bisa diajukan. Namun, tidak semua merek akan lolos dan bisa terdaftar secara resmi. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan merek tidak lolos. Contoh paling sering terjadi adalah karena merek tersebut sudah digunakan sebelumnya dan telah terdaftar secara resmi.

Setelah mengikuti prosedur pendaftaran merek, masih terdapat kemungkinan pengajuan pendaftaran tersebut ditolak. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat pengajuan merek ditolak karena berbagai alasan adalah dengan cara melakukan: a. Banding. Bagi pemilik merek yang ingin memperjuangkan merek yang sudah didaftar, akan tetapi ditolak maka dapat melakukan banding yang diajukan melalui Komisi Banding Merek. Pengajuang banding dapat dilakukan dengan menjabarkan keberatan atas penolakan merek. b. Gugatan. Proses banding apabila ternyata tidak berhasil maka jika banding ditolak dan pemohon masih ingin mempertahankan merek tersebut, maka pemohon dapat mengajukan gugatan. Gugatan ini dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga maksimal selama 3 bulan setelah pengajuan berkas banding; c. Kasasi. Jika pengajuan banding dan gugatan tetap tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan, maka pemohon dapat memilih langkah terakhir yang dapat diambil untuk tetap memperjuangkan merek tersebut melalui kasasi. Kasasi pengajuan merek ini dilakukan melalui Mahkamah Agung; dan d. Buat Merek Baru. Penolakan merek akan terjadi karena berbagai hal. Meskipun sudah berusaha memperjuangkan merek yang sudah dibuat, namun jika tidak memenuhi syarat tetap saja merek akan ditolak. Jika banding, gugatan, dan kasasi tidak bisa berhasil memperjuangkan merek tersebut maka tidak ada pilihan lain. Pemohon harus membuat merek yang baru untuk diajukan kembali. Harus diperhatikan syarat yang berlaku dengan cermat agar pemilihan merek tidak terbentur aturan pada saat mengulang prosedur pendaftaran merek dari awal.

Mencermati persoalan terkait merek seperti disebutkan di atas maka ketika terjadi persengketaan mengenai merek, sebagai bentuk penyelesaian yang paling efektif saat terjadi sengketa merek adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa merek untuk mencapai kesepakatan damai. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, dan mencari solusi bersama, sehingga dapat menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal.

Upaya mencegah timbulnya sengketa merek dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: a. Pendaftaran merek: Mengajukan pendaftaran merek dengan prosedur yang tepat dan melalui lembaga yang berwenang akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap merek tersebut; b. Penelitian sebelum pendaftaran: Melakukan penelitian terhadap merek yang akan didaftarkan untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak melanggar hak-hak pihak lain yang telah terdaftar; c. Penggunaan merek secara konsisten: Menggunakan merek secara konsisten dan tidak meninggalkannya tidak terpakai dalam jangka waktu yang lama dapat membantu mempertahankan hak atas merek; dan d. Pengawasan dan penegakan hak merek: Memantau penggunaan merek oleh pihak lain dan mengambil tindakan hukum jika ada pelanggaran terhadap hak merek. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa merek dan memastikan perlindungan hak atas merek yang lebih efektif.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga No. Putusan Pengadilan Niaga 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby yang mengabulkan gugatan bahwa Tergugat 1. PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, 2. PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, 3. GILANG WIDYA PRAMANA, 4. SHANDY PURNAMASARI, 5. TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, 6. SHEILA MARTHALIA harus menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW MEN” termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis kosmetik yang memakai merek-merek dagang tersebut dan perbuatan lainnya. Hal ini berarti, merek Penggugat yang terlebih dahulu terdaftar dibandingkan Merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, pihak yang lebih dulu (*first to file*) melakukan mendaftarkan merek merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Dengan demikian, dalam hak kekayaan intelektual, pendaftaran pertama sangat penting dan menjadi penentu atas kekayaan intelektual yang didaftarkannya. Artinya, dengan pengaturan pendaftaran merek secara konstitutif (Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis) sebagaimana dan keberadaan Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Penegasan tentang

pendaftar pertama yang memperoleh perlindungan hukum maka hal tersebut menggambarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis telah memiliki kepastian hukum sehingga perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang serta kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang mendapatkan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang berhak. Dalam konteks ini, "pihak-pihak yang berhak" merujuk pada pemilik merek atau pihak yang telah melakukan pendaftaran merek secara sah. Perlindungan hukum ini berarti bahwa pemilik merek memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan pemanfaatan merek tersebut, dan pihak lain yang tidak memiliki hak tidak diizinkan untuk menggunakan atau meniru merek tersebut tanpa izin. Dengan perlindungan hukum ini, pemilik merek dapat melindungi identitas merek mereka dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Perlindungan ini penting untuk mencegah peniruan merek, pemalsuan produk, atau praktik bisnis yang merugikan yang dapat merusak reputasi dan nilai merek.

Penyelesaian terhadap sengketa merek menawarkan beberapa jalur yang dapat ditempuh, mulai dari jalur keperdataan mediasi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, hingga ke ranah litigasi atau pengadilan. Bentuk penyelesaian yang paling efektif pada saat terjadi sengketa merek, bentuk penyelesaian yang paling efektif adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa merek untuk mencapai kesepakatan damai. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, dan mencari solusi bersama, sehingga dapat menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal. Untuk mencegah sengketa merek, lakukan pendaftaran dengan prosedur tepat dan lembaga berwenang, lakukan penelitian sebelumnya, gunakan merek secara konsisten, dan awasi penggunaan merek oleh pihak lain.

Untuk menghindari sengketa merek di masyarakat, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, lakukan pendaftaran merek dengan prosedur yang tepat dan teliti agar hak eksklusif atas merek dapat diberikan kepada pemiliknya. Selanjutnya, gunakan merek secara konsisten dalam seluruh kegiatan bisnis untuk membangun identitas merek yang kuat. Edukasi tentang hak kekayaan intelektual dan pengawasan terhadap penggunaan merek oleh pihak lain juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hak merek.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menggunakan dan menghormati merek serta mencegah terjadinya persengketaan yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I.G.J., et.all. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atau Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.67-71.
- Aisy, F.R. (2022). Efektivitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol. 1, (No. 12), p.1266. 1277.
- Apriani, R., et.all. (2022). Penyuluhan Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, (No. 2).
- Fuady, M. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hafizah, Haura Jauza., & Apriani, Rani. (2022) Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong). *Wajah Hukum*, Vol. 6, (No. 2), p.225-231.
- Hidayah, K. (2017), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Indarto, A.T. (2016). *Pengaruh Citra Merek Pada Kesiediaan Konsumen Untuk Membayar Harga Premium Produk Starvuck*. Universitas Atmajaya.
- Indriyanto, A. (2023). *Banyak Sengketa Merek, Siapa yang Sah Jadi Pengguna*. Retrieved from <https://kumparan.com>,
- Iqbal, M. (2020). Merek Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Bagian, Fungsi, Jenis dan Manfaatnya. Retrieved from : <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-merek-adalah/>
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternatif Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute). *Jurnal Legislasi Indoneesia*, Vol. 14, (No. 02), p.163-170.
- Kusuma, Ida Ayu Sri Dewi., & Sugama, I Dewa Gede Dana. (2020). Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal. *Jurnal Hukum Kertha Wicara*, Vol. 9. (No. 3).
- Lasut, P.W. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Et Sociataris*, Vol. 7, (No. 1).
- Palar, M.R.A. (2023). *Banyak Sengketa Merek, Siapa yagn Sah Jadi Pengguna*. Retrieved from <https://kumparan.com>.
- Rachmatullah., et.all. (2022). Sengketa Pemakaian Merek INTERCO Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 1333K/Pdt.Sus-HKI/2021. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian* , Vol. 3, (No. 3), p.264-269.