



Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

M. Yusuf Habiby^{1*)}, Kurniawan², Lalu Muhammad Hayyanul Haq³

Published online: 27 Mei 2023

ABSTRACT

Unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek menjadi komponen penting sebagai indikator penilaian dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk Penyelesaian Sengketa Merek yang Mengandung Kesamaan pada Pokoknya dalam Menciptakan Kepastian Berusaha. Yang menjadi acuan dalam kasus permohonan penghapusan atau pembatalan merek "MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN" milik Shandy Purnamasari sebagai Penggugat, melawan "PSTORE GLOW" milik Putra Siregar sebagai Tergugat dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa alat kosmetik milik Tergugat yang menggunakan merek "PS GLOW dan PS GLOW FOR MEN" adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN" milik Penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data penelitian berupa dokumen hukum yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/merek/2022/PN Niaga Mdn. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini yang berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier dikumpulkan dan dikaji berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Merek; Mengandung Kesamaan; Kepastian Berusaha

PENDAHULUAN

Nama dan simbol yang digunakan dalam suatu usaha memiliki peranan yang sangat *fundamental* terhadap menciptakan image dari aktivitas bisnis yang dijalankan. dan tentunya image dari simbol ini, akan berdampak pada *output value* dalam aktivitas pemasaran dari kegiatan *a quo* terhadap produk tersebut baik berupa barang dan ataupun jasa. Simbol-simbol image dari suatu produk bisnis tersebut berperan terhadap identitas asal barang dan atau jasa, yang pada praktiknya Dalam pangsa pasar, nama-nama atau image, simbol-simbol tersebut dikenali sebagai (*trademark*), sekaligus berperan sebagai image dari nama usaha (*business name*), dan pada umumnya image tersebut digunakan sebagai identitas nama perusahaan (*company name*) (Jened, 2015: 3).

^{1),2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Dewi Juliana
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: 9dewijuliana@gmail.com

Merek adalah suatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan pada aktivitas bisnis yang merupakan *implementasi* dari penerapan peran dari image ataupun simbol tersebut. Lazimnya dalam suatu aktivitas bisnis Pengusaha berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya persamaan atas penggunaan merek, hal ini dilakukan mengingat keberadaan sebuah merek memiliki reputasi maupun kepercayaan (*trust*) pendek keta merupakan bentuk dari ensitas dari sebuah produk bisnis. Merek secara tidak langsung pada aktivitas bisnis menciptakan sebuah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam suatu *circle bisnis*. Tentunya hal ini terbangun tidak secara instant namun membutuhkan pengorbanan waktu, pemahaman, tenaga dan capital dalam melakukan *explore* untuk menemukan atau melahirkan formulasi merek yang tepat dalam pengelolaan suatu bisnis.

Vide Pasal 1 Undang - Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah menentukan merek merupakan tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut, rasio legis dari norma tersebut adalah sebagai pembeda jenis barang dan atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha baik pelaku Perorangan atau Badan Hukum dalam kegiatan perdagangan atau aktivitas bisnis atas produk barang dan / ataupun jasa.

Maka dalam hal ini secara terang dan jelas menunjukkan Kedudukan Merek dalam suatu aktivitas bisnis sangatlah sentral, sehingga mengenalkan sebuah merek merupakan sebuah kebutuhan bisnis yang dilakukan dalam bentuk iklan pemasaran. Iklan dalam mengenalkan sebuah produk bisnis *in casu in concreto* sejatinya bertujuan untuk mengenalkan produk tersebut pada publik dalam rangka menciptakan sebuah image yang baik, atas produk bisnis tersebut. Tentunya untuk menciptakan *image* yang baik pastinya kualitas produk tersebut harus terjaga sehingga reputasi produk tersebut dalam bentuk Merek memiliki nilai komersial yang layak dipasarkan. Dengan kata lain kualitas mempengaruhi Persepsi pasar dalam hal psikologis ekonomi nilai bisnis terhadap kepercayaan *public* pada merek tersebut (Lindsey dkk., 2011: 131).

Berbicara *trust* pasar yang lazim dikenal dengan *Brand Royalty* pada suatu aktivitas bisnis merupakan sebuah *prestise* dari konsumen terhadap penggunaan sebuah merek atau merupakan sebuah sikap tindak tanduk fanatik atas merek yang terbangun atas kepercayaan diri konsumen. Sikap *brand royalty* ini terhadap penggunaan merek barang-barang terkenal merupakan keberhasilan dari aktivitas bisnis dalam menciptakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, yang menghasilkan Gengsi seseorang konsumen dengan tolak ukur terletak pada kesetiaan konsumen dalam menggunakan merek dari produk tersebut baik barang dan jasa dengan sebuah *reason* kualitas, *bonafidinitas*, sehingga secara tidak langsung merek merupakan sebuah investasi jangka Panjang dari sebuah bisnis (Ramadhani, 2022).

Melihat kondisi ini atas pentingnya sebuah merek, atau *image* atau simbol usaha dalam aktivitas bisnis maka pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Polilcy*) dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan rasio legis antara lain:

- a. Arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya dibidang perekonomian dan perdagangan;
- b. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integritas pasar perekonomian dan perdagangan global;
- c. Perlindungan dan kepastian hukum dari aktivitas bisnis atas merek dagang baik berupa produk barang atau jasa.

Atas dasar kebutuhan hukum tersebutlah maka *afirmasi* kebijakan hukum pemerintah menerbitkan Undang undang merek sebagai pranata legalitas hukum atas merek (Maulana, 2005: 19).

Pada praktiknya publik cenderung mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan suatu merek tertentu. Dimana merek dapat menjadi kekayaan sangat berharga dari sisi komersil, dimana merek berperan dalam menentukan tingkat harga dipasaran atas suatu produk bahkan menjadi nilai jual tersendiri dipasaran terhadap merek – merek tertentu milik pelaku usaha atau perusahaan lainnya (Maulana, 2005: 19).

Perlindungan hukum atas merek oleh pembentuk undang-undang diberikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada pelaku usaha, untuk melindungi merek atau *image* dagang yang dijalankan, sehingga afirmasi kebijakan hukum pemerintah ini memberikan kewenangan secara *atributif* pada Kementrian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI selaku organ kekuasaan pemerintah yang berperan selaku *leading sector* pada penanganan permasalahan merek dagang. Kebijakan ini menandakan negara memberikan hak *eksklusif* kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 Angka 5 UU No. 20 Tahun 2016).

Pasca Undang-Undang *a quo* berlaku, pemerintah pun segera melakukan tindakan pembenahan dalam setiap hal yang berkaitan dengan kebijakan hukum merek. Hal ini untuk memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang telah mereka korbakan dalam rangka membangun suatu reputasi dari merek yang pelaku usaha miliki. Selain itu pengaturan tentang merek bertujuan mencegah persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain merek, produk barang atau jasa sejenis sebagai pembeda dengan produk lainnya hal ini menunjukkan orisinalitas dari kualitas merek tersebut. Karena pada praktiknya lazim dijumpai faktor terciptanya harga jual atas suatu produk menjadi mahal disebabkan bukan karena produknya melainkan karena reputasi dari merek tersebut (Mirfa, 2016: 66).

Ruang lingkup perlindungan hukum atas merek yang diberikan tidak hanya kepada pemilik merek tau pelaku usaha asing dan lokal, atau merek terkenal ataupun tidak terkenal, perlindungan merek secara yuridis formal hanya dapat diberikan kepada merek dagang yang telah terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat *preventif* atau *represif*. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana lainnya (Kusnarto, 2007: 31).

Lingkup materi muatan dalam Undang-undang *a quo* selain mengatur perlindungan terhadap merek dagang, dalam batang tubuh Undang-Undang *a quo* terlihat juga memberi perlindungan terhadap indikasi Geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal (Kemenkumham.go.id).

Secara filosofis merek dapat membangun *image* baik dan buruk sebagai bagian dari nilai *good-will* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan dalam bidang perekonomian terutama dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah banyak menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa termasuk berbagai jenis produk dengan berbagai jenis merek yang beredar di tengah masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Hal ini menimbulkan kebebasan memilih berbagai jenis merek produk tertentu dan kualitasnya sesuai dengan serta keinginan konsumen (Halim, 2015).

Dalam perkembangannya posisi seorang konsumen selalu lebih lemah dibandingkan posisi seorang produsen. Salah satu faktor utama lemahnya kedudukan seorang konsumen adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam bidang perlindungan konsumen sehingga konsumen kurang mencermati merek dari suatu produk tertentu yang dikonsumsinya (Chandra, Tt).

Mengingat ruang lingkup kebijakan hukum merek sangat luas terlebih dengan berlakunya *e-commerce* yang secara mutatis mutandis merupakan bagian dari kegiatan bisnis dalam dunia usaha,

maka dalam hal ini terkait atas potensi sengketa merek yang timbul maka dalam hal ini mutlak dibentuk suatu skema penyelesaian atas terjadinya sengketa merek, yang tentunya dijalankan oleh badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga dengan harapan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.. Adanya peradilan khusus yang menangani permasalahan merek maupun sengketa atas bidang-bidang hak kekayaan intelektual ternyata merupakan sebuah pengadopsian dari sistematika penyelesaian atas sengketa HKI di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang Merek baru pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang Merek baru dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Hukum Online, 2020).

Mengingat peranan merek dalam suatu aktivitas bisnis memiliki kedudukan yang sangatlah penting dan mendasar. Maka persoalan potensi terjadinya sengketa klaim merek, sangat rentan terjadi, hal ini terlihat dalam salah satu kasus yang terjadi beberapa waktu lalu ini, dimana dalam sengketa ini melibatkan sebuah merek terkenal di Indonesia contohnya adalah sengketa merek atas klaim “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” yang merupakan milik dari Shandy Purnamasari melawan merek dagang “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” milik Putra Siregar. Dimana dalam perjalanan perkara sengketa ini melahirkan dua putusan yakni:

- a. Putusan Pengadilan Niaga Medan Pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn tanggal 10 Juni Tahun 2022;
- b. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tanggal 12 Juli 2022.

Melihat 2 Putusan diatas dalam lingkup Pengadilan Niaga menandakan bahwa potensi terjadinya sengketa dalam lingkup permasalahan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sangat rentan terjadi, khususnya perkara merek dagang. meskipun pengaturan hukum atas merek telah diatur dalam suatu Undang-Undang sektoral tentang Merek, yang mana undang undang *aquo notabenenya* merupakan payung hukum atas aktivitas bagi pelaku usaha, namun dalam praktiknya Sengketa Hak Merek dagang dalam aktivitas bisnis masih saja terjadi tentunya fenomena ini menjadi sebuah diskursus menarik dalam lingkup HKI (Hak Kekayaan atas Intelektual).

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin dalam Hamdani (2021) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data skunder. Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian (*legal research*) atau yang biasa disebut penelitian hukum *doctrinal*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-Undang (*statute Approach*) Pendekatan Perundang-Undang yaitu kegiatan meneliti peraturan Perundang-Undang, asas-asas, maupun norma norma hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Merek yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa merek yang mengandung kesamaan pada pokoknya dalam menciptakan kepastian berusaha. Dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan konseptual yakni kegiatan mengkaji pandangan-pandangan para ahli terkait dengan penyelesaian sengketa merek yang mengandung kesamaan pada pokoknya dalam menciptakan kepastian berusaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan merek di Indonesia Dalam Sejarah Perundang-undangan merek di Indonesia terlihat pada masa *colonial* Belanda dimana pada saat itu berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam *stb.* 1912 No. 545 *Jo. Stb.* 1913 No.214 (Saidin, 2007: 87), yang berlaku hingga tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang merek, dimana kemudian sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan dunia bisnis maka sejak tahun 2016 lahirlah Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis (Saidin, 2007: 87). Definisi autentik mengenai merek sendiri dapat kita temukan didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang lain atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Definsi merek menurut ahli sperti Kotler dan Keller mengartikan merek adalah nama, istilah, lambang, atau desain atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendefinisikan mereka dari pesaing. Sedangkan menurut alma, merek adalah suatu tanda atau symbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya.

Merek adalah suatu dimensi (nama kata, huruf, warna, lambang atau kombinasi dan dimensi-dimensi tersebut) yang mendiferensiasikan barang atau jasa dari para pesaingnya yang dirancang sebagai identitas perusahaan (Repository.widyatama.ac.id).

Prof. Mahadi Ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril mengatakan, tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal usul kata “hak milik intelektual”. Kata “Intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut tak diketahui ujung pangkalnya. Namun demikian dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* ada dikenal sebutan *Intelektual Property Right*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebelumnya menurut hemat penulis lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (Saidin, 2007: 7).

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (<https://penelitian.ugmac.id/pengertian-hki/>). Singkat kata pada dasarnya merupakan konsep pengakuan dan / atau pemberian reward terhadap karya seseorang dnegan tujuan sebagai *trigger* terhadap generasi selanjutnya untuk dapat berkeatifitas dalam menghasilkan suatu karya (Makkawaru, 2021: 3). Lebih lanjut Abdul kadir menyebutkan alasan utama dari kalim kepemilikan atas karya cipta adalah dimana karya tersebut dihasilkan melalui keahlian dan keterampilan, dimana karya tersebut terbagi kedalam dua bentuk yakni benda terwujud (*materiil*) dan bernda tak berwujud (*Immateriil*), sehingga dalam hal ini memunculkan ide menyamakan padanan kata kekayaan Intelektual dengan kekayaan seseorang (Muhammad. 2001: 2).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan para ahli, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Ttahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dari pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Riadhussyah, *et.al.*, 2022). Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat (Hamdani, 2020). Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik (Rusdianto, *et.al.*, 2022). Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecendrungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasnya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "Rule of The Law" (Fauzia & Hamdani, 2021). Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan diperlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Hadjon, 2007: 38).

Dalam praktek banyak dijumpai kasus pelanggaran merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Pemilik merek terkenal dalam hal ini sudah tentu sangat dirugikan karena dapat mengurangi omset penjualan serta mengurangi kepercayaan konsumen terhadap kualitas merek terkenal tersebut.

Hal yang sangat mendasar dalam perlindungan merek ini adalah bahwa merek tidak dapat diaur atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 4 UU Merek). Ukuran itikad baik ini menjadi sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan itikad baik ini merupakan salah satu upaya melindungi Merek dagang terkenal. Lebih lanjut UU Merek juga telah

berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila Merek tersebut (Pasal 6 UU Merek):

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Imbasnya menjadi sulit untuk dapat membedakan satu produk dengan produk yang lain untuk diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk (Firmansyah, 2011: 35).

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh Undang-Undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek tersebut yang oleh Undang-Undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain (Firmansyah, 2011: 36).

Perlindungan hukum berlaku bagi hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya (Firmansyah, 2011: 36). Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan atau menyerupai hak kekayaan intelektual orang lain, hal itu merupakan satu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak.

Untuk perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Kenyataannya, masih sering terjadi adanya pelanggaran merek, yakni adanya pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pada kondisi ini, jelas pemilik pertama harus dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemilik sah dari merek tersebut. Prinsip konstitutif dalam pendaftaran merek menjunjung asas kepastian hukum yaitu dengan salah satu alat bukti sertifikat merek. Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak lain yang beritikad tidak baik memerlukan pengajuan pembatalan merek oleh pemilik merek pertama. Dengan adanya bukti yang kuat, merek yang didaftarkan tanpa itikad baik dapat dibatalkan, kecuali pihak yang bersangkutan dapat membuktikan lain. Pertimbangan hakim juga sangat menentukan pembuatan putusan mengenai sengketa merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak permohonan pendaftaran merek yang sama atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atas merek. Disini peran Lembaga peradilan dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Filosofi autentik mengenai merek dapat kita temukan didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut

untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang lain atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.

- b. Penyelesaian Sengketa Merek dapat diselesaikan dengan adanya Perlindungan Hukum atas Merek atau Hak Atas Merek. Hak Eksklusif yang diberikan Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar dalam daftar merek, jadi dengan adanya Perlindungan Hukum Atas Merek akan memberikan Kepastian Hukum atas merek terdaftar dan Kepastian Berusaha. Baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.
- c. Putusan Niaga Medan bila ditinjau dari aspek hukum formil dan atau hukum materiil : Pertama, ditinjau unsur atau struktur putusan, putusan ini telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Perundang-Perundangan pada Pasal 184 H.I.R mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam putusan serta tidak pula menyalahi asas-asas putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 178 H.I.R atau Pasal 189 R.Bg. dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, ditinjau dari segi keabsahan (tidak cacat atau batal), putusan tingkat pertama ini tidak cacat hukum atau tidak batal demi hukum. Selain itu, untuk menilai cacat atau tidaknya suatu putusan harus berdasar pada pasal 178 H.I.R. atau Pasal 189 R.Bg. dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, ditinjau dari segi dukungan keabsahan alat bukti, alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat menggunakan pembuktian berupa surat-surat (dokuman) keterangan-keterangan saksi dan atau keterangan ahli.

Saran

- a. Diperlukannya peran aktif dari para penegak hukum untuk meningkatkan penegakan hukum dalam rangka memberantas pelanggaran merek. Seperti Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi lain yang terkait dengan HKI dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya arti hukum dalam kehidupan merek.
- b. Dalam pelaksanaan Pendaftaran merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual harus lebih hati-hati dan cermat sehingga dapat menciptakan kepastian berusaha dan meminimalisir terjadinya sengketa merek.
- c. Sebaiknya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual lebih spesifik dalam membuat pernyataan yang menyatakan suatu hak kekayaan intelektual atas merek kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut untuk di tinjau Kembali apakah merek yang diajukan pemohon memiliki kemiripan pokok yang sama dengan merek yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Chandra, E. Perlindungan Hukum Konsumen. Diakses di https://onesearch.id/Search/Results?filter%5B%5D=topic_facet%3A%22perlindungan+konsu men%22.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Firmansyah, H. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Hadjon, P. M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi HAKI di Indonesia*, edisi khusus. Penerbitan Perdapan.
- Halim, L. (2015). Perlindungan Merek Dan Pengaruhnya Bagi Perlindungan Konsumen. Diakses di <https://fh.unpatti.ac.id/perlindungan-merek-dan-pengaruhnya-bagi-perlindungan-konsumen/>.
- Hamdani, F. (2020). Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 6(1).
- Hamdani, F. (2021). Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia. *SI thesis*, Universitas Mataram.
- Hukum Online. (2020). Macam-macam penyelesaian sengketa merek. Diakses di hukumonline.com/klinik.
- Jened, R. 2015. *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Kemenkumham. (2022). Indikasi Geografis. Diakses di <https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual/indikasi-geografis>.
- Kusnarto, I. 2007. *Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual, Hukum dan Ekonomi*. Gramedia Pustaka.
- Makkawaru, Z. 2021. *Hak Atas kekayaan Intelektual Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Farha Pustaka. Sukabumi.
- Maulana, I. B. 2005. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Samudra Keadilan*, 11(1).
- Muhammad, A. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Penelitian UGMAC. Pengertian HKI. Diakses di <https://penelitian.ugmac.id/pengertian-hki/>.
- Ramadhani, O. (2022). Pengertian, Indikator, dan Contoh Brand Loyalty. Diakses di <https://qontak.com/blog/brand-loyalty/>.
- Repository.widyatama.ac.id.
- Riadhussyah, M., Farhan, Hamdani, F., & Kusuma, L. A. N. (2022). The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1).
- Rusdianto, Kusuma, L. A. N., Gunawan, M. S., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(1).

Saidin, H. O. K. 2007. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, edisi revisi. Rajawali Pers. Jakarta.

Tim Lindsey dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni. Bandung.