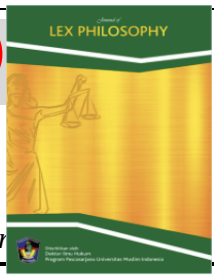
**Journal of Lex Philosophy (JLP)**
**Volume 4, Nomor 2, Desember 2023**
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
*Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer*




# Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Kota Makassar

**Achmadi Ali[1], Ma'ruf Hafidz[2] & Ilham Abbas [2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: achmadi.ali@umi.ac.id

***ABSTRAK***
*Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar berjalan efektif karena dalam hal proses pendaftaran Negara telah memberikan regulasi yang jelas serta proses pendaftaran dibuat dengan sangat fleksibel, dan ketika terdapat sengketa telah diselesaikan secara baik di pengadilan niaga Makassar. seperti perkara nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks antara merek SOLARIA dengan SOLARIS, perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, dan perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria yaitu Suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016 ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi. Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan alasan apabila merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak.*

***Kata Kunci:*** *Perlindungan Hukum; Hak, Merek*

***ABSTRACT***
*The research objective is to analyze the effectiveness of implementing legal protection for registered brands in accordance with legislation in Makassar City. This research uses empirical legal research. The results of this research show that: (1). The effectiveness of the implementation of legal protection for registered marks in accordance with the laws in Makassar City is effective because in terms of the registration process the State has provided clear regulations and the registration process is made very flexible, and when there are disputes they have been resolved properly in the Makassar commercial court. such as case number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks between the brands SOLARIA and SOLARIS, case number 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, and case number 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). The legal consequences of the issuance of a Brand Rights Certificate for Solaris regarding the Exclusive Rights owned by Solaria are that a registered mark can be canceled through a lawsuit filed by an interested party based on the reason that the mark cannot be registered or is rejected in accordance with the provisions of Article 20 and Article 21 of Law No. 20 /2016 to the Commercial Court. The legal remedy against the commercial court's decision on the cancellation lawsuit is cassation. Cancellation of a trademark registration can be done on the grounds that the trademark in question violates the provisions regarding trademarks that cannot be registered and trademarks that must be rejected.*

***Keywords:*** *Legal protection; Brand rights*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia spengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mulai terjadi sejak Indonesia meratifikasi *Convention Establishing The World Trade Organization* (WTO) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Tentang disahkanya konvensi pembentukan WTO, dan perjanjian TRIP'S *(Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right)* sering kali juga di sebut sebagai dimulainya sistem HKI modern di Indonesia (Adz-hiya, *et, al,* 2023). Sehingga negara sangat diharapkan oleh para pelaku usaha baik dalam skala nasional maupun skala internasional untuk dapat memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Pada kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki peranan atau fungsi penting yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain *(product identity)* (Serlia, 2022). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Dan sebagai Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*), dengan promosi produk yang ditawarkan kepada pasar maupun konsumen menjadi daya tarik dalam pengembangan sebuah usaha yang dapat dikenal (Atmoko, 2019).

Terkait dengan pelindungan merek, negara mengatur kedalam peraturan perundang-undangan nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat bahwa Undang-Undang memberikan pelindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama (Masnur, 2018). Sedangkan dalam Paris Convention tidak ditentukan mengenai jangka waktu pelindungan terhadap merek terkenal. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan masing-masing negara anggota Menurut Pasal 18 TRIPS Agreement masa pelindungan merek terkenal adalah selama 7 tahun. Dapat dikatakan bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan pelindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Windari, 2014), yaitu selama 10 tahun lamanya. Jangka waktu pelindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan pelindungan terhadap merek yang sama. Jangka waktu pelindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya (Risandi & Disemadi, 2022). Permohonan perpanjangan disetujui jika melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut dan barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan (Sutjipto, 2019).

Bidang perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan atas jasa (Semaun, 2016). Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya sebagai alat promosi sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu barangnya menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (Betlehn & Samosir, 2018).

Merek sebagai simbol melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik. Apabila hal ini meliputi masyarakat luas, berarti Merek tersebut memiliki reputasi yang tinggi dimana daya lukisan yang dimiliki Merek sebagai simbol menjadi sangat akrab di kalangan masyarakat, dan Merek sebagai nama memiliki nama yang harum (*Famous Name*) serta memiliki (*Good Will*) yang sangat tinggi (Kurniawan, 2021). Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek. Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan (Herviandi, Susilowati, & Njatrijani, 2017).

Indonesia menganut sistem konstitutif, maksudnya dengan melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan jaminan atas perlindungan hukum dan kepastian hukum (Jotyka & Saputra, 2021). Jika merek telah terdaftar, siapapun pihak tidak dapat menggugat merek tersebut atau bisa dibilang siapapun yang memiliki hak dalam pemegang merek adalah orang yang pertama mendaftarkan mereknya (*first to file system),* hal tersebut sesuai dengan undang-undang no.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Persoalan merek di Indonesia selalu ada dan tidak pernah berhenti, meskipun negara sudah mengaturnya kedalam sebuah peraturan perundang-undangan nomor no. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Dari kebanyakan kasus-kasus merek yang teramati, terindikasi terjadi karena adanya persamaan pada pokoknya, baik dengan merek terkenal ataupun dengan merek biasa. Motif dari perbuatan ini dilatarbelakangi oleh iktikad tidak baik. Persamaan pada pokoknya mudah terlacak dari adanya kemiripan satu merek dengan merek yang sudah ada sebelumnya. Motif pelakunya adalah pendomplengan (*Passing Off*), sehingga dapat digolongkan sebagai wujud persaingan tidak sehat. Misalnya kasus gudang garam vs gudang baru, inter IKEA belanda vs IKEA local Surabaya, lexus vs pro lexus, piere cardin, eiger, dan beberapa merek yang merasa dibajak karena ketenarannya, dimana dari kasus tersebut terindikasi adanya persamaan pada pokoknya yang juga didasari oleh adanya itikad tidak baik.

Sengketa merek di Pengadilan Niaga yang dapat dianalisis lebih jauh adalah sengketa antara Merek Terkenal Diesel & Variasinya melawan. Merek *Dieselindustrie* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 serta sengketa antara Merek Terkenal J. Casanova melawan Merek Casanova dalam Putusan Nomor 197 PK/Pdt.SusHKI/2018. Merek Diesel & Variasinya merupakan merek terkenal asal Italia dari berbagai produk busana dan aksesoris yang telah didaftarkan di Direktorat Merek RI pertama kali pada tanggal 21 Desember 1992 dalam kelas barang 25 Daftar No. 313344. Merek Diesel & Variasinya adalah merek yang reputasinya diperoleh dengan promosi gencar dan besarbesaran dengan pendaftaran merek di beberapa negara sehingga dikategorikan sebagai merek terkenal.

Perusahaan Diesel S.p.A dalam hal ini sebagai penggugat mengajukan gugatan

dalam Putusan Nomor 37/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara Merek Diesel & Variasinya dalam kelas barang 25 Daftar No. IDM000039276 dengan Merek Dieselindustrie milik William Pramono selaku tergugat yang telah terdaftar pada No. IDM000487465 dalam kelas 25 untuk jenis barang pakaian, alas kaki dan ikat pinggang. Aspek utama yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yaitu pengucapan merek yang sama-sama mengandung kata esensial "Diesel" dan persamaan jenis barang dalam kelas 25 yaitu untuk pakaian, alas kaki dan ikat pinggang.

Majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Merek Diesel adalah merek terkenal yang terdaftar terlebih dahulu dan terbukti terdapat persamaan pada pokoknya yaitu kedua merek mengandung kata esensial "Diesel" dan persamaan di kelas 25 sehingga Merek *Dieselindustrie* terbukti beriktikad tidak baik dan harus dibatalkan pendaftarannya. William Pramono mengajukan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281K/Pdt.Sus-HKI/2020. Majelis Hakim dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari William Pramono. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 37/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi William Pramono harus ditolak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dimana penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data sekunder yaitu wawancara dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sempel yang telah terkumpul sebagaimana adanya secara jelas, runtut, dan sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Sesuatu penelitian dekriptif dimaksudkan untuk memberian data yang lebih detail. Lokasi yang menjadi objek dalam penelitian sebagai berikut: Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Makassar atau pengadilan Niaga Makassar yang beralamat Jl. R.A Kartini No.18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 9011.

## PEMBAHASAN

### A. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar

Gugatan pembatalan merek baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa : Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 (bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum,

merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftaran, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut) (Fajar, Nurhayati & Ifrani, 2018).

Pemilik merek terdaftar dapat menggugat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga (Kalalo, 2021). Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, meskipun masih dalam proses pemeriksaan, pemilik merek terdaftar selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain melalui gugatan, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Penyelesaian sengketa terhadap merek diatur dalam hukum Indonesia, antara lain:

a. Penyelesaian Sengketa Alternatif/Arbitrase

Penyelesaian sengketa dengan cara ini dianggap dapat diselesaikan secara win-win solution karena penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase dianggap tidak memakan waktu dan menekan biaya. Pemeriksaan di persidangan arbitrase tidak berbeda dengan acara pemeriksaan perkara perdata sebagaimana diatur di dalam HIR dan RBg, yang membedakan adalah pengadilan umum terbuka untuk umum, persidangan arbitrase tertutup untuk umum karena sengketa para pihak dijamin kerahasiannya.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan penyelesaian yang dilakukan apabila tidak menemukan titik temu antara para pihak. Dalam penyelesaian merek melalui pengadilan niaga terdapat tiga macam yaitu gugatan penghapusan pendaftaran merek, gugatan pembatalan merek, dan gugatan ganti rugi.

Penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan Niaga berjalan lebih cepat dibandingkan ketika di Pengadilan Negeri biasa. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek bahwa gugatan harus telah diputuskan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan diterima oleh Pengadilan Niaga dan hanya dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan upaya hukum Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan Kasasi diterima. Dengan demikian para pihak yang bersengketa

memiliki kepastian waktu dalam penyelesaian sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.

Salah satu contoh kasus yang menjadi fokus penelitian adalah kasus kesamaan nama merek yang menimbulkan sengketa adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris

Sengketa merek merupakan salah satu contoh persaingan usaha yang dapat terjadi pada seluruh kalangan usaha. Sengketa merek, terjadi karena adanya kesamaan nama merek atau desain logo, baik sebagian atau seluruhnya antar pemilik merek (Tanjung, Njatrijani & Rahmanda, 2023). Hal ini terjadi karena setiap pengusaha pasti memberi suatu label atau merek pada produk mereka dan kesamaan antara suatu merek dengan merek lainnya sangat mungkin terjadi, terlebih kepada merek yang terkenal. Suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki pangsa pasar yang luas di bidang usahanya. Merek terkenal sendiri merupakan bagian dari Merek. Salah satu contoh kasus kesamaan nama merek yang menimbulkan sengketa adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar.

Pada kasus tersebut, suatu merek bernama Solaris yang dimiliki oleh Erwin Munandar dikatakan memiliki persamaan dengan suatu merek terkenal bernama Solaria yang dimiliki oleh Aliuyanto. Persamaan-persamaan tersebut dapat dilihat dari segi visual, pengucapan, hingga jenis barang yang dilindungi hak merek. Sehingga pemilik merek Solaria merasa dirugikan akibat adanya merek Solaris. Adanya kasus sengketa merek tersebut dapat membuktikan bahwa suatu merek sangat penting bagi keberjalanan suatu usaha. Merek sendiri digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang puas dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang.

Berdasarkan putusan No. 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, sengketa merek ini terjadi antara ALIUYANTO selaku pemilik merek SOLARIA dan sebagai Penggugat dengan ERWIN MUNANDAR selaku pemilik merek SOLARIS sebagai Tergugat. Sengketa ini bermula dari pihak Penggugat yang telah menggunakan merek SOLARIA untuk berbagai produk barang dan jasa dan bahwa merek SOLARIA milik penggugat adalah merek yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam Daftar Umum Merek pada kelas 30, kelas 43, kelas 42, kelas 18, kelas 25, kelas 29, kelas 32, dan kelas 35, sehingga pemilik merek SOLARIA mendapatkan hak eksklusif dari undang-undang, sesuai dengan bunyi Pasal 3 Jo. Pasal 1 butir 5 UU Nomor 20 tahun 2016 yang mana menyatakan Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Selain itu merek SOLARIA milik Penggugat juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia, seperti Singapura (dengan daftar nomor T0516985G), Australia (dengan daftar nomor 1,222,643), Malaysia (dengan daftar nomor 8008576), Vietnam (dengan daftar nomor 148245), Kamboja (dengan daftar nomor KH/44871/13), Arab Saudi (dengan daftar nomor 1436014777), Uni Emirat Arab (dengan daftar nomor 261427). Selain telah terdaftar di berbagai negara, Penggugat juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk barang dan jasa dengan merek SOLARIA di Indonesia serta di negara-negara lain. Dengan telah terdaftarnya merek SOLARIA milik Penggugat di Indonesia serta di berbagai negara di dunia dan didukung oleh peredaran produk dengan merek SOLARIA milik penggugat di Indonesia dan di negara-negara lain, maka membuktikan bahwa merek SOLARIA milik Penggugat merupakan merek terkenal dengan reputasi internasional.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengenai pengertian merek terkenal. Salah satu pengertian merek terkenal tertuang dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana untuk menentukan suatu merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara Awal mula sengketa ini terjadi adalah pada saat Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar suatu merek bernama SOLARIS dengan daftar No. IDM000676148, dengan tanggal pendaftaran 27 Februari 2020, atas nama Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan terhadap pendaftaran merek SOLARIS, daftar No. IDM000676148 milik Tergugat, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat yang telah terkenal dan terdaftar lebih dulu di Indonesia dan di negara-negara lain.

Mengenai persamaan pada pokoknya antara merek SOLARIS milik Tergugat dengan merek SOLARIA milik Penggugat terlihat dari segi visualisasi dan penulisan, segi pengucapan, dan segi jenis barang yang dilindungi. Selain itu, dikarenakan merek SOLARIA merupakan merek terkenal dan telah terdaftar lebih dulu, dengan demikian pendaftaran merek miliki Tergugat ini didasari oleh itikad tidak baik, dimana dilakukan untuk membonceng ketenaran merek SOLARIA milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus melakukan promosi sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Aliuyanto selaku Penggugat mempunyai suatu alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek SOLARIS dengan daftar No. IDM000676148, dengan tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat. Gugatan ini pun diajukan dengan telah memenuhi syarat untuk melakukan gugatan pembatalan merek sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggugat dalam mengajukan

gugatannya juga turut melampirkan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya, dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah. Gugatan yang diajukan oleh pihak SOLARIA adalah :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek SOLARIA.
3. Menyatakan merek SOLARIA milik Penggugat sebagai merek terkenal
4. Menyatakan merek SOLARIS dengan daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek SOLARIS dengan segala akibat hukumnya
6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek SOLARIS dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Pihak SOLARIS kemudian mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan dari pihak SOLARIA tersebut. Dengan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan Plurium Litis Consortium atau gugatan kurang pihak sehingga gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diterima atau Niet Onvantkelzjke Verklaard. Hal ini didasari bahwa menurut Tergugat alam perkara ini seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dijadikan tergugat atau setidaknya turut tergugat karena menurut Tergugat sebagai pihak yang melaksanakan pembatalan merek yang dijadikan tuntutan dalam petitum Penggugat, sudah seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dijadikan Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat.

Gugatan tersebut kemudian dijawab oleh pihak SOLARIS, dimana dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat tidak memahami dengan cermat apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, oleh karenanya perlu Tergugat tegaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata atas merek milik Penggugat yang bernama SOLARIA dengan merek milik Tergugat yang bernama SOLARIS.

Menurut Tergugat terdapat kekeliruan dalam poin 9 yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat "persamaan dari segi visualisasi dan penulisan". Bahwa atas sebagaimana dalam arsip yang tersimpan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perbedaan yang sangat nyata terlihat dari segi visualisasi dan penulisan, sebagaimana berikut ini :

Gambar 1. Merek milik Solaria

Gambar 2. Merek milik Solaris

Berdasarkan visualisasi tersebut terlihat bahwa merek milik Penggugat berwarna merah dengan latar belakang berwarna kuning dengan huruf mandarin di atasnya, sedangkan visualisasi yang dimiliki oleh merek milik Tergugat tidak seperti itu. Selain itu, font yang digunakan oleh Penggugat serta Tergugat dalam penulisan logo juga berbeda, karena Tergugat menggunakan font "BALLOON" dengan semua hurufnya menggunakan huruf kapital, sedangkan font milik Penggugat tidak menggunakan font yang sejenis dengan Tergugat dan penulisan hurufnya tidak menggunakan huruf kapital seluruhnya. Dari segi penulisan pun menurut Tergugat sangat jelas terlihat perbedaannya

Dalam pengucapan merek SOLARIA milik Penggugat menggunakan 4 penggalan suku kata SO-LA-RI-A sedangkan merek SOLARIS milik Tergugat apabila dipenggal dalam pengucapannya hanya menggunakan 3 penggalan suku kata, yaitu SO-LA-RIS. Sehingga dari segi pengucapan ini pun tidak ada kesamaan antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat

Apabila dilihat dari bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menentukan mengenai alasan suatu merek yang tidak dapat didaftar. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa, tidak menyebutkan mengenai suatu merek tidak dapat didaftar apabila suatu merek berada dalam kelas yang sama dengan merek lainnya. Selain itu dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, diuraikan lebih lanjut mengenai permohonan merek yang akan ditolak apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang terdaftar terlebih dahulu dengan kelas barang dan/atau jasa sejenis. Mengenai persamaan pada pokoknya ini diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 yang menyatakan :

Sedangkan, menurut Tergugat antara merek SOLARIA milik Penggugat dengan merek SOLARIS milik Tergugat sama sekali tidak memiliki persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur elemen, bunyi, ucapan ataupun penampilan. Sehingga dari sebagian dalil yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan bahwa tidak adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek SOLARIS milik Tergugat dengan merek SOLARIA milik Penggugat. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat, kemudian memohonkan kepada hakim untuk berkenan memutuskan : Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat secara keseluruhan (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mencermati dalil-dalil gugatan dari Penggugat serta jawaban-jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim mengadili :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek SOLARIA.
3. Menyatakan merek SOLARIA milik Penggugat sebagai merek terkenal.
4. Menyatakan merek SOLARIS daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat.
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek SOLARIS daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek SOLARIS daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat, dengan mencoret pendaftaran merek SOLARIS tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pokok Perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sebelum membahas mengenai Pokok Perkara yang dipersengketakan dalam putusan nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, mari kita menelaah arti dari kata "sengketa merek" itu sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur atau memberikan pengertian mengenai sengketa merek, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa saja. Namun, apabila kita mencari kata "sengketa" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI, sengketa memiliki arti sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa merek adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan mengenai merek yang dapat terjadi diantara pemilik merek maupun antara pemilik merek dengan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Burhanuddin SH MH, Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Makassar, sengketa merek berdasarkan penyelesaiannya dibedakan menjadi tiga, yaitu sengketa merek yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pengadilan TUN, dan sengketa merek yang diselesaikan diluar pengadilan. Sengketa merek sendiri apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibagi menjadi tiga jenis, yaitu penghapusan merek, pembatalan merek dan pelanggaran merek. Yang mana masing-masingnya diatur dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, dan Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Merek sendiri dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki arti: 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 atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek terkenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena merek tersebut memiliki reputasi perusahaan yang tinggi. Dengan reputasi tersebut merek terkenal akan memiliki daya tarik yang besar. Reputasi perusahaan sendiri dapat dipahami sebagai pandangan masyarakat terhadap suatu perusahaan, dimana, apabila pandangan yang dimiliki oleh masyarakat ini berupa pandangan yang positif, maka akan mendorong masyarakat serta konsumen untuk menggunakan atau membeli produk barang dan/jasa dari perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan pun telah dianggap oleh banyak peneliti sebagai salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap pelanggan terhadap suatu perusahaan. Dengan nilai ekonomis yang tinggi tersebut banyak sekali pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal tersebut, salah satunya dilakukan dengan menggunakan suatu merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal demi mendompleng ketenaran. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 21. Merek-merek yang terindikasi melanggar pasal tersebut dapat dibatalkan, karena dapat membingungkan masyarakat selaku konsumen, terlebih lagi merugikan pemilik merek terkenal yang sah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek hanyalah pihak yang berkepentingan.

Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Makassar, berpendapat bahwa sengketa merek hanya dapat terjadi apabila terdapat aduan ke Pengadilan Niaga dari pemilik merek yang merasa dirugikan, maka apabila tidak ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, sengketa tidak dapat diproses.

Pada kasus ini, Penggugat dengan merek SOLARIA yang merupakan merek terkenal, merasa merek SOLARIS milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Maka, pengajuan gugatan oleh Pihak SOLARIA terhadap pihak

SOLARIS merupakan hal yang tepat karena hal ini melanggar Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Melihat adanya persamaan terhadap unsur-unsur bentuk, ucapan, dan juga bunyi, maka merek SOLARIS milik Tergugat terbukti telah memenuhi unsur "persamaan pada pokoknya".

Pelanggaran pada Pasal 21 ayat (1) tersebut pasti akan berkaitan dengan pelanggaran pada Pasal 20 huruf e. SOLARIS melanggar Pasal 20 huruf e yang mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar apabila tidak memiliki daya pembeda. Adanya beberapa persamaan yang terdapat antara merek SOLARIS milik Tergugat dengan merek SOLARIA milik Penggugat menunjukkan bahwa merek SOLARIS tersebut tidak memiliki daya pembeda sehingga tidak memiliki suatu indikator yang dapat membedakan merek SOLARIS dengan merek SOLARIA.

Penggugat juga merasa Tergugat memiliki itikad tidak baik dengan mendaftarkan merek SOLARIS tersebut. SOLARIS dianggap memiliki itikad tidak baik oleh SOLARIA selaku pihak Penggugat, dikarenakan pihak SOLARIA merupakan suatu merek yang terkenal, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di luar negeri, yang dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat hak merek dari negara-negara lain yang dilampirkan SOLARIA dalam bukti surat. Oleh karena itu sudah seharusnya pihak Tergugat juga mengetahui merek SOLARIA milik Penggugat karena cabang dari usaha Penggugat tersebut berada di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.

Dengan dasar bahwa Tergugat mengetahui apabila merek SOLARIA milik Penggugat adalah merek terkenal dan Tergugat tetap mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada titik tersebut telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat karena perbuatan Tergugat tersebut dapat terindikasi sebagai perbuatan yang ingin mengambil keuntungan dari kemiripan yang dimiliki oleh kedua merek tersebut, serta memanfaatkan kekeliruan dari masyarakat untuk mengambil keuntungan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (3) yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

**B. Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria**

1. Proses Pemeriksaan Substantif dalam Permohonan Pendaftaran Merek

Suatu merek sebelum terdaftar dalam Daftar Umum Merek harus melewati proses Permohonan Pendaftaran Merek terlebih dahulu. Dalam permohonan pendaftaran tersebut, tentunya pendaftar harus menyiapkan berkas-berkas untuk diserahkan

kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran merek. Serta dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa.

Pemeriksaan yang dilewati suatu Berkas-berkas tersebut akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menentukan apakah merek tersebut dapat diberikan sertifikat hak merek. Oleh karenanya pemeriksaan substantif ini merupakan salah satu proses yang penting dalam Permohonan Pendaftaran Merek. Pemeriksaan substantif bila dilihat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional yang diangkat oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran merek.

Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem first to file, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu;
2. Pemeriksaan permohonan tanggapan merupakan tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya;
3. Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain.

Terhadap adanya permohonan keberatan, pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut. Pada prinsipnya tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari ketiga kegiatan di atas adalah sama, yaitu:

a. pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam database DJKI untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun melalui sarana lainnya;
b. melakukan analisa terhadap dokumen merek dan menilai unsur merek berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, termasuk mempertimbangkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

2. Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria

Salah satu tujuan utama adanya pendaftaran pada merek adalah agar suatu hak atas merek mendapatkan Sertifikat Hak Merek serta perlindungan hukum. Suatu merek apabila telah diterbitkan Sertifikat Hak Merek-nya, maka pemilik merek akan memperoleh hak atas merek. Hak atas merek menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah: Hak atas merek adalah 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. Dengan hak atas merek tersebut menjadikan melekat kepadanya suatu hak terhadap pemilik merek untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut pada produk barang dan/atau jasa yang diproduksinya serta berhak atas keuntungannya.

Sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek oleh DJKI, suatu Permohonan Pendaftaran Merek akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah Pemeriksaan Substantif. Oleh karena itu, pemeriksaan substantif dalam proses Permohonan Pendaftaran merek menjadi hal yang penting, karena pada pemeriksaan substantif dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk mencegah adanya sengketa hak atas merek dengan pemilik hak atas merek yang lain. Namun, pada kenyataannya pada proses pemeriksaan substantif sering kali terjadi kekeliruan yang mengakibatkan terbitnya suatu sertifikat hak atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu.

Persamaan-persamaan yang terjadi diantara merek-merek yang telah memiliki sertifikat hak atas merek tersebut dapat menjadikan suatu sengketa merek yang berupa pembatalan merek. Merek terdaftar yang terindikasi memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dulu serta memiliki itikad tidak baik, harus dibatalkan. Pembatalan merek tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang berkepentingan (dalam hal ini pemilik merek) mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hak merek dapat dipertahankan oleh siapa saja karena hak merek merupakan hak kebendaan immateril, sehingga pemilik hak atas merek diberi hak untuk menggugat oleh undang-undang.

Permohonan tersebut kemudian diputuskan dapat didaftar, sehingga Menteri mendaftarkan merek tersebut dan menerbitkan Sertifikat Hak Merek-nya. Diterbitkannya Sertifikat Hak Merek SOLARIS oleh DJKI tersebut menimbulkan adanya akibat hukum berupa melekatnya hak menggunakan merek tersebut oleh pemiliknya. Tetapi merek SOLARIS milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek SOLARIA milik Penggugat yang membuktikan bahwa tidak adanya daya pembeda pada merek SOLARIS. Selain itu, dalam pendaftarannya terindikasi mengandung itikad tidak baik pada pemohon merek, yaitu Erwin Munandar. Namun, merek SOLARIS tersebut telanjur telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan apabila terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Sehingga saat pihak Penggugat menyadari eksistensi merek SOLARIS dalam Daftar Umum Merek,

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Makassar, yang mengakibatkan dibatalkannya Pendaftaran Merek SOLARIS milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

3. Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah peniadaan hak atas suatu merek tertentu, melepas hubungan antara produk dengan produsennya terkait dengan hak atas produksi, hak atas pemberian izin kepada orang lain atau pihak lain untuk mengelola. Pembatalan merek menyebabkan tidak adanya kaitan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum lagi oleh negara. Untuk pengajuan pembatalan merek biasanya dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan, memiliki keterkaitan, merasa dirugikan, dan untuk pengajuannya diajukan ke Pengadilan Niaga untuk pembatalan merek dagang tertentu. Suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016 ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi.

Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan alasan apabila merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak. Ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dapat dilihat dalam Undang-Undang merek, yaitu:

a. Jika didaftar tidak dengan itikad baik.
b. Jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya

Selain kasus diatas juga ada kasus lain terkait merek terdaftar teregister dengan perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, antara Pdt. Lewian Sambaimana, M.Th., Pdt. Alven Ternate, S.Ag., M.Si., selaku Penggugat melawan Pdt. Dr. Demianus Ice, M.Th, Pdt. Verdianus Guselaw, M.TEOL., sebagai Tergugat. Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan lambang sebagai merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan J002016050275 tanggal 20 Oktober 2016, telah menerbitkan Sertifikat Merek Nomor IDM000635302, tanggal 28 September 2018 atas nama Yayasan Gereja Masehi Injili di Halmahera, bukan atas nama Gereja Masehi Injili di Halmahera. Bahwa jauh sebelum Penggugat mendaftarkan sebagai mereknya tanggal 20 Oktober 2016, lambang tersebut telah digunakan Tergugat sejak tahun 1997 dan telah disahkan dalam Persidangan Sinode GMIH ke XXIV di Desa Balisoan dan Persidangan Sinode GMIH ke XXVII tahun 2012 di Desa Dorume Kecamatan Loloda Utara dan lambang tersebut telah digunakan pada papan nama di Kantor Pusat GMIH yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara hingga saat ini, dan digunakan juga oleh 457 jemaat yang tersebar di Provinsi Maluku Utara. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tanggal 20 Oktober 2016, sengketa mengenai kepengurusan Gereja Masehi Injil (GMIH) di Halmahera tersebut termasuk mengenai kepemilikan lambang tersebut sedang diperiksa di Pengadilan

berdasarkan perkara Nomor 68/Pdt.G/ 2015/PN.Tob, tanggal 2 Februari 2017 juncto Nomor 06/PDT/2017/PT.TTE, tanggal 08 Mei 2017 juncto Nomor 3016 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017 dan Nomor 300 PK/Pdt/2019, tanggal 7 Mei 2019.

Kemudian ada perkara merek teregister perkara Nomor 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, antara Tn. THOMAS SUSANTO melawan PT. DAYA KAJI CEMERLANG, pemilik Toko Srikandi dan pemilik Toko Great Furniture dalam kasus Tergugat I yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan kasur busa, kasur springbed dan kasur lainnya dengan nama Merek ”Osakafom” tanpa hak merupakan pelanggaran merek, karena telah menyesatkan konsumen, dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memperdagangkan, dan memperjualbelikan kasur busa, kasur springbed, dan kasur lainnya dengan menggunakan nama merek ”Osakafom” tanpa hak merupakan pelanggaran merek, karena telah menyesatkan konsumen dan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, kemudian para Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan memperdagangkan dengan menggunakan merek tanpa hak atas merek Osakafom yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek OSAKA Nomor IDM000669239 dalam kelas barang 20 milik Penggugat Thomas. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar mengabulkan gugatan penggugat Sebagian; **Menyatakan** Penggugat pemilik sah merek ”OSAKA” Sertifikat Merek Nomor IDM000669239, tanggal 27 Februari 2019 Kelas barang: 20 Kasur-kasur, Springbed, Foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam; **Menyatakan** tindakan Tergugat I yang telah menggunakan merek ”Osakafom” yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Osaka milik Penggugat adalah merupakan bentuk Pelanggaran Merek; **Menyatakan** perbuatan Tergugat I yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan kasur busa, kasur springbed dan kasur lainnya dengan nama Merek ”Osakafom” merupakan perbuatan melawan hukum; **Menyatakan** tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memperdagangkan, dan memperjualbelikan kasur busa, Kasur springbed, dan kasur lainnya dengan menggunakan nama merek ”Osakafom” merupakan perbuatan melawan hukum; **Menyatakan** perbuatan Para Tergugat yang memperdagangkan dan menggunakan ”Osakafom” yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek ”OSAKA” Sertifkat Merek Nomor IDM000669239 tanggal 27 Februari 2019 dalam kelas barang 20 adalah bentuk iktikad tidak baik dari Para Tergugat; **Menghukum** Para Tergugat untuk menghentikan memproduksi, menjual, dan menarik dari peredaran serta menghentikan segala tindakan yang bertujuan untuk memproduksi, memperdagangkan dan memasarkan produk kasur busa, kasur springbed, kasur lainnya yang menggunakan merek ”Osakafom” yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek ”OSAKA” milik Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; **Menghukum** Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Jadi dapat kita lihat diatas beberapa kasus khususnya di Pengadilan Negeri Makassar terkait kasus merek dagang sudah diselesaikan sebagaimana mestinya, artinya bahwa ada badan peradilan yang khusus menangani kasus-kasus atau

sengketa seperti ini dan diselesaiakan sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan, ini merupakan sebuah pembaruan hukum yang patut kita apresiasi bahwa merek dagang yang bernilai ekonomi tinggi yang syarat dengan sengketa, negara telah hadir melalui Pengadlan Niaga dalam lingkup Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara khususnya perkara sengketa terhadap merek, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan juga putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 mengenai persamaan pada pokoknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran hukum terhadap merek terdaftar, pada dasarnya perlindungan merek diberikan ketika terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap merek terdaftar, maka Anda dapat menempuh beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata

Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek terdaftar, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah yurisdiksinya yang diatur dalam Keppres nomor 97 tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Pasal 93 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan mereknya.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Pidana

Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Jika orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, ia berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Lalu, jika orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

3. Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian sengketa secara perdata dan pidana, menurut Pasal 93 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dimana dalam hal ini, berlaku Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan persidangan secara elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Makassar adalah sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja pencari keadilan yang melakukan pendaftaran secara elektronik, umumnya masih mendominasi Advokat sebagai pengguna terdaftar, sementara non advokat sebagai pengguna lain masih sangat minim yang menggunakannya. Penyebabnya antara lain masyarakat non advokat masih merasa lebih nyaman apabila berperkara secara langsung di persidangan.
2. Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria yaitu Suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016 ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi. Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan alasan apabila merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak.

## SARAN

1. DJKI selaku pejabat yang melakukan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek sebaiknya melakukan pemeriksaan yang lebih teliti dan mendetail terhadap setiap Permohonan Pendaftaran Merek yang masuk, sehingga dapat meminimalisir adanya sengketa hak atas merek dan menjadikan efektifnya pemberian hak atas merek demi adanya perlindungan hukum terhadap merek.
2. Masyarakat yang akan mendaftarkan mereknya ke DJKI diharapkan tidak menggunakan merek yang mirip atau bahkan sama persis dengan merek lain yang telah terdaftar. Lakukan survei terlebih dahulu pada website DJKI untuk meminimalisir adanya persamaan dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa merek yang dapat berujung pada pembatalan merek. Karena, dibatalkannya suatu merek dapat merugikan pihak pemilik merek dengan segala akibat hukum yang akan terjadi setelah merek tersebut dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adz-hiya, S. W., Rizhani, N. S., Halimah, S. N., & Nirwana, R. (2023). Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. *Diponegoro Private Law Review*, *9*(2), 181-204.

Atmoko, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Sasana*, *5*(1), 75-86.

Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, *3*(1), 1-11.

Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(2), 219-236.

Herviandi, A., Susilowati, E., & Njatrijani, R. (2017). Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Negara Lain (Kajian Perlindungan Hukum Merek Kopi Arabika Gayo). *Diponegoro law journal*, *6*(1), 1-14.

Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, *3*(2), 125-139.

Kurniawan, M. R. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak Merek Suatu Produk. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, *14*(2), 123-131.

Kalalo, P. F. (2021). Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya. *Lex Privatum*, *9*(3), 119-129.

Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*, *15*(2), 198.

Risandi, K., & Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(2), 315-326.

Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *14*(1), 108-124.

Serlia, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *1*(2), 66-76.

Sutjipto, C. R. (2019). Analisis tentang sengketa merek PRADA dengan merek The Rich Prada. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *22*(02), 109-117.

Tanjung, D. R., Njatrijani, R., & Rahmanda, B. (2023). Penerapan Prinsip First to file Dalam Sengketa Merek Terkenal. *Law, Development and Justice Review*, *6*(2), 111-128.

Windari, D. (2014). Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *3*(3), 4412.