

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, merek dagang menjadi aset berharga bagi perusahaan. Merek yang kuat dan dikenal oleh konsumen dapat memberikan keunggulan kompetitif dan identitas yang membedakan suatu produk atau layanan dari pesaingnya. Oleh karena itu, pemegang hak merek berusaha untuk melindungi merek mereka agar tidak disalah gunakan atau ditiru oleh pihak lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Selanjutnya disebut UU Hak Merek) merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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. Gambar, logo, nama dan sebagainya seperti diatas seringkali disebut juga sebagai; nama usaha (*business name*), merek (*trademark*), dan nama perusahaan (*company name*).

Fungsi merek juga menggambarkan kepribadian dari produk/jasa yang diciptakan dan dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Merek dapat menciptakan suatu reputasi mengenai kualitas, kuantitas, dan citra yang khas yang hanya dimiliki suatu pemegang nama merek tersebut. Merek juga berfungsi sebagai pembeda tingkatan sosial seperti contohnya merek A

menjual produk/jasanya dengan harga yang relatif mahal dan merek B menjual produk/jasanya dengan harga yang relatif murah maka ekspektasi masyarakat terhadap pembeli produk tersebut tentu akan berbeda.

Merek dengan fungsinya yang demikian strategis dalam persaingan merebut pasar, merek-merek terkenal menjadi incaran banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama, dengan meniru warna, gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya.¹

Merek yang ada sebenarnya merupakan perwujudan dari reputasi yang bernilai moral, material, dan komersial. Reputasi yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. Reputasi dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan. Merek, bagi para pedagang atau pengusaha, merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumennya².

Dengan begitu pentingnya peran merek ini, maka terhadap merek tersebut diberikan suatu perlindungan hukum sebagai objeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Pemilik merek baru akan diakui atas

¹ Agung Sujatmiko. *Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek*. Jurnal Yuridika. Volume 25. Nomor 1. Jakarta. Januari April 2010, hlm51.

² Yayuk Sugiarti. *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. (Jakarta, Jurnal Jendela Hukum. Volume 3. Nomor 1. April 2016. Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep) hlm. 32.

kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki beberapa pembeda dari merek lainnya, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang kelas barangnya sama atau sejenis.

Agar memiliki daya pembeda, merek harus memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menentukan kriteria merek terkenal, dengan kata lain Undang-Undang Merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara.

Perlindungan merek merupakan salah satu bagian terpenting dalam hukum merek. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif (pencegahan) maupun perlindungan hukum represif (penanggulangan). Perlindungan oleh Undang-Undang merek terhadap merek merupakan pondasi pemilik merek dalam keberhasilan menciptakan *image* eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan merek yang berkaitan dengan pendaftaran, yang mana perlindungan hanya diberikan kepada merek terdaftar saja, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya.

Namun, masalah yang sering muncul adalah adanya persamaan merek antara pemegang merek pertama dengan pihak lain yang mengklaim hak serupa. Persamaan merek pada pokoknya mengacu pada kemiripan inti dari merek, seperti unsur grafis, kata-kata, atau fonetik yang dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Ketidakjelasan mengenai keberlanjutan hak pemegang merek pertama dalam menjaga eksklusivitas merek mereka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum bagi pemegang hak merek pertama memiliki dampak serius. Pemegang hak merek dapat menghadapi risiko kehilangan reputasi merek, hilangnya pangsa pasar,

atau kehilangan keuntungan finansial yang signifikan jika merek mereka dipersepsikan tidak lagi eksklusif atau asli. Selain itu, konsumen juga dapat mengalami kerugian karena terpapar pada produk atau layanan yang tidak memenuhi standar yang sama dengan merek asli yang mereka kenal.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis kedudukan pemegang hak merek pertama atas adanya persamaan merek. Perlindungan hukum yang memadai dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pemegang hak merek pertama dapat melindungi dan mempertahankan eksklusivitas merek mereka dengan keyakinan.

Sengketa tentang kesamaan atau kemiripan nama sering cukup terjadi di Indonesia, seperti contohnya sengketa merek STRONG milik Hardwood Private Limited yang merupakan perusahaan yang berasal dari Singapura yang sekaligus merupakan induk dari Perusahaan Orang Tua Group di Indonesia melayangkan gugatan sengketa merek kepada PT. Unilever Indonesia, Tbk. Sengketa tersebut bermula pada tanggal 29 Mei 2020 Hardwood Private Limited menggugat PT. Uniliver Indonesia, TBK atas penggunaan merek "Strong" yang merupakan Pendaftar pertama dan pemilik merek yang sah atas merek "Strong" dengan berbagai variannya di Republik Indonesia, antara lain: Merek Formula Strong, Strong Protector, Formula Strong Herbal, Formula Strong Protection, Strong Protection yang kesemuanya pada produk pasta gigi miliknya yang telah terdaftar pada kelas 3 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2008 dengan nomor pendaftaran IDM000258478.

PT. Unilever Indonesia, Tbk diduga telah melakukan pelanggaran Merek terhadap Hardwood Private Limited karena menggunakan merek “Strong” pada produknya sejak tahun 2019 dengan cara mempromosikan, memproduksi maupun memasarkan produk pasta gigi sejenis dengan memakai merek “Strong” dalam produknya “Pepsodent Strong 12 Jam” yang pada saat itu masih dalam proses permohonan atau pemeriksaan di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual namun fokus dari gugatan ini adalah gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan secara spesifik oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. yang dalam hal ini mempromosikan, memproduksi, memperjualbelikan produk pasta gigi sejenis dengan menggunakan merek “Strong” pada produknya yaitu “Pepsodent Strong 12 Jam” dalam wilayah Negara Indonesia.

Pada putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Hakim dalam pokok perkaranya mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Penggugat, menjelaskan bahwa merek “Strong” dengan nomor daftar IDM000258478 kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Indonesia, dan menjelaskan bahwa pasta gigi Tergugat (PT. Unilever Indonesia, Tbk.) yang memakai merek “Strong” ialah menyerupai dan mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Selain itu Majelis Hakim menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 hingga saat putusan ditetapkan telah melanggar merek “Strong” milik Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti rugi atas kerugian yang dialami Penggugat senilai Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atas

sengketa tersebut. Setelah itu, PT. Unilever Indonesia, Tbk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 30 November 2020. Dalam perkara tersebut telah diputus dengan amar putusan yaitu mengabulkan permohonan kasasi PT. Unilever Indonesia Tbk berdasarkan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Selanjutnya, Tergugat menempuh upaya hukum luar biasa yakni dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dalam perkara tersebut telah diputus dan diadili dengan amar putusan yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali milik Hardwood Private Limited yang merupakan induk dari Perusahaan Orang Tua Group di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Sehingga dengan adanya putusan Peninjauan Kembali tersebut PT. Unilever Indonesia, Tbk berhak menggunakan merek “Strong” dalam setiap produknya.

Pada penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum atas pemegang hak merek “stong” atas adanya persamaan merek antara Hardwood Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia, TBK apakah sudah sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta apakah didalam persengketaan nama merek ini sudah memenuhi unsur-unsur yang bisa dikatakan bahwa kedua merek ini mempunyai kemiripan sehingga bisa

dikatakan sah apabila para pihak melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK “STRONG” MENURUT KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA (STUDI KASUS NOMOR 30/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pemegang hak merek pertama berdasarkan undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hukum atas merek “strong” menurut undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis di tinjau dari putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna Mengidentifikasi dan menganalisis putusan pengadilan yang relevan terkait dengan kasus persamaan merek "Strong" milik Hardwood Private Limited akibat persamaan pada pokoknya dengan PT. Unilever Indonesia, TBK.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum bagi Hardwood Private Limited atas pemegang merek STRONG akibat persamaan merek dengan PT. Unilever Indonesia, TBK

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pemahaman tentang hukum merek dagang serta bagaimana kedudukan pemegang hak merek dan pertimbangan hukum dalam konteks persamaan merek pada pokoknya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan pemegang hak merek dalam menghadapi persamaan merek pada pokoknya. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi perusahaan atau individu yang menghadapi masalah serupa.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Merek

1.5.1 Pengertian Merek

Merek adalah salah satu komponen yang penting dari sebuah produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek bukan hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu. Merek merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain³. Dengan identitas yang berbeda, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk tersebut.

³ M. Hawin, Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2017, hlm. 8

Secara yuridis merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) tentang Merek yang berbunyi : “Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” Dimana undang-undang tersebut sekarang sudah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan: “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.

1.5.2 Fungsi Merek

Fungsi merek adalah sebagai identitas dari suatu perusahaan atau suatu produk tertentu, sehingga pembeli bisa membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk jenis produk yang sama. Terdapat beberapa fungsi merek antara lain⁴ :

⁴ Muhammad. Abdul Kadir. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Cipta Adhitya Bakti. Bandung. 2001. Hlm 14

- a) Sebagai identitas untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan
- b) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui pengiklanan produk produsen atau pengusaha memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya kepada pasar.
- c) Jaminan atas mutu produk perusahaan (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d) Pengenal darimana asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah atau Negara asalnya.

1.5.3 Ruang Lingkup Merek

Pada pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek, jenis merek dibedakan menjadi menjadi 3 golongan (tiga) yang digunakan dalam dunia usaha perdagangan. Adapun beberapa jenis merek dapat dibedakan atas dasar jenis penggunaannya dalam produk barang dan/ atau jasa diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Merek Dagang (*Trade Mark*)

Pasal 1 ayat (2), merek dagang adalah cap yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Disini dalam penggunaannya melekat pada barang hasil produksi yang bersangkutan, dan memberikan ciri atau tanda untuk membedakan dengan barang hasil produksi lainnya.

b) Merek Jasa (*Service Mark*)

Pasal 1 ayat (3), merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c) Merek kolektif (*collective mark*)

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada produk berupa barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa hak atas merek kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek

kolektif tersebut. Merek kolektif terdaftar juga tidak dapat dilisensikan kepada orang lain.

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa hak atas merek kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif tersebut. Merek kolektif yang telah terdaftar juga tidak dapat dilisensikan kepada orang lain.

Lingkup merek dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 yaitu: Merek, dan Indikasi Geografis Merek yang dimaksud oleh UU No 20 tahun 2016 yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan merek dagang adalah merek yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan oleh individu atau kelompok atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Lalu pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh individu atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Dan pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan juga tentang Merek Kolektif yaitu merek yang

digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh kelompok atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif pemakaiannya digunakan secara kolektif. Berbeda dengan Undang-Undang Merek yang lama, Undang-Undang Merek yang baru yaitu UU No 20 Tahun 2016 menambahkan ketentuan mengenai indikasi geografis, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian TRIP"s. pengertian indikasi geografis berdasarkan perjanjian TRIP"s yaitu tanda untuk mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, produksi, dan karakteristik barang yang berkaitan akan ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Pasat 1 ayat (6) UU Merek No 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dimana barang dan/ atau jasa tersebut diproduksi, produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dan kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Mengenai pasal 56 ayat (1) UU No 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang tersebut diproduksi, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia. atau kombinasi dari kedua

faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas yang berbeda pada barang yang dihasilkan. Selain dari definisinya, pembeda indikasi geografis dengan dengan Merek, yaitu :

- a) Jangka waktu perlindungan selama ciri dan karakteristik dapat dipertahankan 10 tahun dan bisa diperpanjang
- b) Fungsi untuk membedakan daerah asal suatu barang dengan produk sejenis yang berasal dari daerah lain
- c) Membedakan satu produsen dengan produsen lain

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Adapun jenis merek menurut Purwo Sutjipto, dapat dibagi menjadi beberapa jenis⁵

- a) Merek Lukisan (*beel mark*)

Jenis merek ini dapat berbentuk lukisan atau gambaran yang mudah di ingat dan mempunyai daya pembeda dengan barang lainnya yang sejenis.

- b) Merek Perkataan (*word mark*)

Menurut Putusan H.G.H. tanggal 15 Juni 1939, daya pembeda harus dicari dalam dari bunyi perkataannya. Prof Zeylemaker berpendapat bahwa merek perkataan tersebut mempunyai tujuan untuk memberi nama pada barang yang berkaitan. Jadi jika bunyi dua buah merek hampir sama, meskipun tulisannya agak berbeda,

⁵ Djumhana, Djubaedillah, Op.Cit., hlm. 19

maka menurut H.G.H, salah seorang yang memakai merek tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- c) Merek gabungan antara merek lukisan dan merek perkataan.

Harahap (1996) membedakan merek menjadi 3 (tiga) golongan yaitu berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut⁶:

- a) Merek Biasa (*normal marks*) yaitu merek yang belum mempunyai reputasi tinggi dan belum memiliki daya tarik terhadap masyarakat. Yang masuk kedalam kategori ini bisa dikatakan kurang ikut berperan dalam meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya lebih sempit dan terbatas pada local, sehingga merek jenis ini belum dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan
- b) Merek Terkenal (*well known marks*), merek jenis ini telah memiliki reputasi tinggi didalam negeri karena logonya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Contohnya adalah jasa angkutan gojek, banyak masyarakat yang sudah sangat mengenal lambang jasa angkutan ini sehingga merek ini dikategorikan

⁶ Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek di Indonesia. Bandung Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996, hlm 335

sebagai merek terkenal karena pengetahuan masyarakat didalam negeri mengenai merek ini sudah sangat tinggi.

- c) Merek Termashur (*famous marks*) yaitu merek yang telah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang ada pada beberapa Negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyur tersebut. Contohnya jenis merek makanan cepat saji yaitu McDonald yang sangat terkenal dan diakui produknya berupa ayam gorengnya.

Pemegang merek baru akan diakui kepemilikan mereknya jika merek tersebut telah melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni first to file principle, bukan first come, first out. Dimana pendaftar pertamalah yang memiliki hak atas merek, bukan datang pertama, keluar pertama.⁷

1.5.4 Tata Cara Perolehan Hak Atas Merek

Terkait tata cara perolehan hak atas merek telah diatur pada Pasal 77 UU Merek No 15 tahun 2001, diberikan atas permohonan pendaftaran terhadap merek tersebut. Di Indonesia terdapat 2 (dua) macam system yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif) (Riswandi, 2005). Kedua

⁷ *Ibid.*, hlm 336

sistem pendaftaran merek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :⁸

- a) Sistem deklaratif (*passiief stelsel*), disini pendaftaran belum menyebabkan terbitnya suatu hak, melainkan hanya memberikan dugaan hukum (*rechisvermoeden*) , atau *presumption iuris*, yang berarti bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pendaftar pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek, dalam Yurisprudensi HR (*Hoge Raad*) tertanggal 1 Februari 1932, untuk pertama kalinya memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya.
- b) Sistem konstitutif (aktif) atau atributif dengan doktrin *Prior in Filling*, doktrin tersebut menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan asas *Presumption of ownership*

Sistem deklaratif memprioritaskan pemakai pertama, siapa yang memakai suatu nama merek pertama merekalah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakai pertama yang menciptakan hak atas merek, dan bukan tergantung

⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. hlm 85

pada pendaftaran. Pendaftaran hanya dianggap memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama, yaitu orang yang berhak atas merek tersebut. Tetapi apabila ada orang lain bisa membuktikan bahwa orang yang memakai pertama nama merek tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Hal tersebut dipandang tidak dapat memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Pendaftar pertamalah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Tidak ada hak atas merek jika tanpa pendaftaran. Inilah yang membawa kepastian hukum. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, demikian pula Undang-Undang yang baru yaitu UU No.20 Tahun 2016, hanya saja cara pengajuannya yang agak berbeda, dalam UU No. 15 Tahun 2001 pengajuan diajukan secara tertulis saja sedangkan dalam undang-undang yang baru UU No. 20 Tahun 2016 selain dapat diajukan secara tertulis juga dapat diajukan melalui online/ elektronik.

Untuk mendapatkan hak atas merek maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 5 Undang-Undang Merek Tahun 2001 dan Pasal 20 Undang-Undang No 20 tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis, adapun syarat syaratnya sebagai berikut :

- a) Merek yang akan didaftarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertetiban umum, yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas, kesusilaan, agama atau kertetiban umum. apabila penggunaan tanda tersebut dapat rnenyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umurn atau dan golongan masyarakat tertentu.
- b) Merek yang akan didaftarkan tidak boleh tidak memiliki daya pembeda: tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- c) Merek tidak menjadi milik umum, yang berarti bahwa jika suatu corak atau tanda-tanda telah dikenal dan dipakai secara luas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dan orang tertentu. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf c UU Merek tahun 2001, telah diberikan contoh tanda yaitu tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan

telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

- d) Tidak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dan barang dan/ atau jasa yang diproduksi
- e) Tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis
- f) Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya, seperti contohnya perusahaan tersebut menjual produk yang berbahan dasar kopi lalu perusahaan tersebut memohonkan nama Merek “Kopi”

Menurut Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 Pengajuan permohonan merek wajib ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut :

- a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atas keseluruhan dengan milik 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.

- c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- d) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- e) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- f) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

Pasal 21 Undang-Undang No .20 tahun 2016 menjelaskan pengajuan permohonan merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau
- d) Indikasi geografis terdaftar

Pada pasal 21 ayat (2) UU No 20 Tahun 2016 menyebutkan permohonan pengajuan ditolak apabila merek tersebut:

- a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Tata cara pendaftaran merek menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia, yang mencantumkan:
 - 1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
 - 2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
 - 3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
 - 4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya terdapat unsur warna

5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, dan
 6. Kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa
- b) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
 - c) Permohonan dilampiri dengan label merek yang berupa bentuk (tiga) dimensi yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dan merek tersebut, jika berupa suara maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, serta bukti pembayaran biaya
 - d) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa. Ketentuan permohonan biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - e) Permohonan tersebut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya
 - f) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Jika salah seorang pemohonnya atau lebih adalah warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan

melalui kuasa. Surat Kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut

- g) Dalam hal permohonan lebih dari satu kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Jenis barang dan atau jasanya harus disebutkan termasuk kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/ atau jasa diatur dalam Peraturan Menteri.
- h) Permohonan dalam hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Indonesia wajib diajukan melalui kuasa. Permohonan tersebut wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Permohonan juga dapat dilakukan dengan menggunakan hak prioritas, yang wajib diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Anggota Agreement I tahlising the world Trade Organization*).

Permohonan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bentuk bukti hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta

tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan bukti pendukung tentang penerimaan permohonan. Jika yang disampaikan berbentuk salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Ditjen KI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan belum dipenuhi persyaratan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas.

1.5.5 Jangka Waktu Perlindungan Merek

Jika pemohon mengajukan permohonan hak atas merek dan kemudian telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka hak tersebut akan diberikan. Hak yang didapat dari pengajuan permohonan merek disebut hak atas merek. Hak atas merek merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemohon/pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁹

Selanjutnya dalam Pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu

⁹ Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*. Setara Press. Malang. 2015. Hlm 54

perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.

Dalam tata caranya permohonan perpanjangan merek diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan tersebut akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang No 20 tahun 2016, dengan waktu perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemilik merek dalam pengajuannya.

Pasal 36 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa permohonan perpanjangan disetujui apabila memenuhi dua hal yaitu :

- a) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut
- b) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan
- c) Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

Selanjutnya, permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat dilakukan upaya kepada Pengadilan Niaga. Upaya berikutnya dari munculnya putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

1.5.6 Penghapusan dan Pembatalan Merek

Terkait dengan penghapusan merek terdaftar, untuk menghindari penghapusan merek terdaftar maka merek yang telah didaftarkan harus diijalankan secara aktifjv dengan cara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasa dan dipergunakan sesuai dengan yang telah didaftarkan.¹⁰ Secara rinci Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur penghapusan merek yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

¹⁰ Haris Munandar. *Hak Kekayaan Intelektual*. Esensi. Jakarta. 2009. Hlm 19

Pasal 61 :

- 1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
- 2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan apabila :
 - a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, atau
 - b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar

Pasal 63 :

- 1) Penghapusan pendaftaran Merek didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2) huruf a dan huruf b dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 61 dan 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, penghapusan merek dibagi menjadi tiga. Yang pertama atas wewenang Direktorat Jenderal HKI, kedua berdasarkan permohonan pemilik yang bersangkutan ,dan yang ketiga putusan

Pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan atas merek terdaftar tersebut.

Terhadap pemilik merek yang merasa keberatan akibat mereknya dihapus oleh Ditjen HKI, pemilik merek tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga (Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut (Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

1.5.7 Penyelesaian Sengketa Merek

Suatu sengketa merek akan terjadi ketika suatu perusahaan menggunakan merek orang lain baik secara keseluruhan atau pada pokoknya.¹¹ UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur bahwa penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Hal ini diterapkan agar sengketa merek dapat segera selesai dalam waktu yang relatif cepat. Pemilik merek juga diberikan pilihan dalam melakukan upaya perlindungan hukum lain, yaitu Penetapan Sementara Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Untuk memudahkan para pihak

¹¹ Much Nurachmad. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Buku Biru. Yogyakarta. 2011. Hlm 71

dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dituangkan ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada praktiknya sengketa dibagi menjadi 5 macam yaitu:¹²

a) Penolakan permohonan pendaftaran merek

Apabila permohonan pendaftaran merek yang memenuhi syarat-syarat formal ditolak oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek atas dasar Persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang-barang sejenis, maka pemohon tersebut dapat menuntut kepada Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek agar kepala direktorat tersebut diperintahkan untuk mendaftarkan merek yang ditolak pendaftarannya, tuntutan tersebut harus dilakukan pemohon dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek.

b) Tuntutan pemilik pertama merek mengenai pendaftaran merek lain.

Jika merek yang didaftarkan pada keseluruhan atau pada pokoknya mengandung persamaan dengan merek tidak terdaftar dari pemilik merek pertama, merek itu dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan setelah hari pengumuman pendaftaran merek dalam tambahan berita Negara RI dapat menuntut Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek, dan pemilik merek terdaftar tersebut dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar pengadilan

¹² R.M Suryo Diningrat. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Pradyana Paramita. Jakarta. 1994. Hlm 85

tersebut membatalkan pendaftaran merek itu dan memerintahkan kepada Direktorat tersebut untuk menghapus merek terdaftar itu dari daftar umum merek, serta mendaftarkan merek pemilik pertama, setelah pemilik pertama itu mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

c) Tuntutan pemilik nama pribadi atau nama dagang

Tuntutan pembatalan pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh seseorang yang namanya pribadi atau nama perusahaan dagangnya digunakan dalam merek terdaftar milik orang atau badan hukum lainnya.

d) Tuntutan pembatalan pendaftaran merek oleh jaksa

Jaksa berhak untuk menuntut pembatalan merek dalam hal barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contoh atau keterangan yang diberikan pemohon, dan terhadap tuntutan jaksa tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu Sembilan bulan setelah tanggal merek itu didaftarkan.

e) Tuntutan pemilik merek terdaftar pelaku persaingan curang

Pemilik merek terdaftar dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku persaingan curang, yang meniru mereknya dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, dan pasal 382 bis Pasal 393 KUH Pidana.

Selanjutnya, Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur pula tentang gugatan ganti rugi, sebagai upaya penyelesaian sengketa merek, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek gugatan
- b) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Ada satu hal yang patut dicatat dalam penerapan ketentuan Pasal 76 ini, dalam penjelasan di atas telah disinggung bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum tetapi jika pelanggaran itu menyangkut

perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdara)

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

- a) Permintaan ganti rugi
- b) Penghentian pemakaian merek

Ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan.

1.5.8 Pengertian Kasasi

Upaya hukum kasasi berasal dari kata kerja *accor* yang berarti membatalkan atau menyelesaikan, yang merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi putusan pengadilan lain. Adapun pengertian Kasasi menurut Kamus Besar Bahasa 40 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 146-147. Indonesia (KBBI), Kasasi adalah pernyataan yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan undang-undang. Dasar pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada

tingkat kasasi terhadap Putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain.¹³

1.5.9 Alasan Kasasi

Adapun latar belakang dilakukannya upaya kasasi yaitu karena adanya pihak yang merasa dirugikan dan juga merasa kurang puas terhadap putusan *judex facti*. Mengajukan upaya kasasi bertujuan agar hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kembali terhadap putusan yang telah inkraht sehingga dapat dibuat putusan yang adil bagi pihak yang dirugikan oleh penerapan hukum dalam putusan *judex facti*.¹⁴

Berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

¹³ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Joni Kasim, "Pengertian Kasasi, Alasan, Proses & Fungsi Kasasi Bag I," *TribrataNews*, 2 Juni 2021, diakses 14 Juli 2023, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/02/pengertiankasasi-alasan-proses-fungsi-kasasi-bag-i/>

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan jenis penelitian yang menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan semua dokumen resmi yang berisi tentang ketentuan hukum Bahan hukum primer dalam hal ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- c. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- d. Putusan Nomor 332 K/pdt.sus-HKI/2021

2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi perpustakaan, juga literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa :

- a. Artikel ilmiah
- b. Hasil penelitian
- c. Buku.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedi maupun sumber bahan hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan atas objek penelitian yang dilakukan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

2. *Statute Approach*

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain .

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian

1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu mengenai kriteria persamaan pada pokoknya antara merek STRONG milik Hardwood Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia, TBK. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kriteria persamaan pada pokoknya antara merek STRONG milik Hardwood Private Limited dengan STRONG Milik PT. Unilever Indonesia, TBK berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan hukum pemegang merek STRONG akibat persamaan pada pokoknya dengan merek STRONG milik Hardwood Private Limited. Pada bab ini akan dibagi

menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai tinjauan hukum secara preventif berdasarkan hukum di Indonesia bagi pemegang hak atas merek dan sub bab kedua akan membahas mengenai tinjauan hukum secara represif yang diterapkan pada perkara ini.

Bab keempat, merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran–saran yang dianggap perlu.