

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MEREK YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK

1. Contoh Kasus penggunaan merek BMW tanpa seizin pemiliknya.

Perusahaan otomotif Bayerische Motoren Werke (BMW) harus menelan kenyataan bahwa Pasalnya Mahkamah Agung (MA) tidak menerima Peninjauan Kembali (PK) perusahaan asal Jerman itu untuk melawan Henrywo Yuwijono Wong, sang produsen baju BMW di Penjaringan. Alhasil, Henrywo kini bisa leluasa memproduksi baju dengan jenama BMW alias Body Man Wear.

Kasus bermula saat perusahaan otomotif BMW menggugat Henrywo tiga tahun silam. Perusahaan itu tak terima apabila Henrywo memproduksi celana dan baju dengan merek BMW.

Saat itu perusahaan BMW berhasil membatalkan merek BMW versi Henrywo melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan mengabulkan gugatan BMW terhadap merek pakaian Body Man Wear milik Henrywo pada hari senin tanggal 10 desember 2013.

Majelis hakim memutuskan BMW terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedang Henrywo dianggap memiliki iktikad tidak baik saat mendaftarkan merek Body Man Wear, karena mendompleng merek BMW yang sudah ternama.

Meski di lain kelas (jenis barang), merek Body Man Wear serta logonya dianggap penggugat memiliki persamaan. Menurut pihak BMW, persamaan ini meliputi cara penyebutan dan tampilan visual.

Menanggapi gugatan itu, kuasa hukum Henrywo, Ruly Johari membantah dalil-dalil yang disampaikan penggugat. Menurutnya, merek Body Man Wear sudah terdaftar sejak 2002.

Merek ini didaftarkan di kelas yang berbeda dengan merek penggugat.

Merek BMW versi Henrywo terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sejak 17 September 2004 untuk barang-barang di kelas 25, di antaranya pakaian jadi, pakaian pria atau wanita, pakaian muslim, olahraga, dan pakaian anak-anak.

Logo Body Man Wear juga sudah terdaftar di bawah IDM000181631 (Ditjen HKI) sejak 20 Oktober 2008.

Atas putusan itu, Henrywo tidak terima dan mengajukan kasasi. Yang terjadi kemudian adalah permohonan Henrywo dikabulkan dan MA menolak gugatan BMW dari Jerman. Putusan kasasi itu diketok pada 27 Oktober 2014 dalam putusan Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

BMW pun tidak terima dan mengajukan upaya hukum terakhir. Tapi upaya itu justru tidak membuahkan hasil. Mahkamah Agung hanya mengubah putusan ditolak menjadi tidak diterima pada hari jumat 12 agustus 2016.

Majelis beralibi gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis. Mahkamah berargumen bahwa

hingga hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam kasus sengketa nama BMW ini, memang benar ada persamaan antara BMW asal Jerman dengan BMW milik Henrywo. Tetapi kedua merek itu bukan merek dalam satu jenis produk. Henrywo memproduksi barang fashion sementara BMW asal Jerman memproduksi otomotif.

"Berdasarkan rapat pleno, maka putusan-putusan MA terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis, tidak lagi dipedomani," putus majelis yang diketuai Takdir Rahmadi dengan anggota I Gusti Agung Sumantha dan Hamdi pada 11 Mei 2016 lalu.

Dari catatan sejarah, perusahaan Rapp-Motorenwerke dan Bayerische Flugzeug-Werke dikenal sebagai perintis BMW. Pada 1917 keduanya bergabung bersama di Munich, Jerman, dengan memproduksi mesin pesawat.

Sebab itu logo BMW yang berupa desain lingkaran--dengan bentuk dua bagian seperempat lingkaran warna biru dan putih--menyerupai baling-baling pesawat yang berputar dengan latar belakang langit.

Bermula dengan produksi mesin pesawat, BMW kemudian memproduksi beragam produk-produk lain, dan pada akhirnya berubah memproduksi sepeda motor pada 1923 dan mobil pada 1928.

Merek BMW sudah terdaftar di Jerman sejak 1929 dan terus diperpanjang hingga 28 Februari 2019 untuk barang di kelas 07 dan 12.

Merek BMW sudah didaftarkan di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Merek ini tak hanya digunakan sebagai merek kendaraan, tetapi juga pakaian, produk olahraga, dan barang-barang fashion.

2. Contoh Kasus penggunaan merek bioneuron

PT Phapros Tbk. gagal mempertahankan merek Bioneuron miliknya setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan.

Dalam situs resmi Mahkamah Agung (MA), perusahaan milik publik yang bergerak di bidang farmasi tersebut mengajukan permohonan kasasi setelah mereknya berhasil dibatalkan oleh Merck KGaA melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Permohonan tersebut didaftarkan dengan Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 sejak 10 Juni 2015. Majelis hakim agung yang terdiri dari Nurul Elmiyah, Hamdi, dan Mahdi Soroinda Nasution memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Phapros.

Putusan kasasi tersebut diunggah sejak 3 September 2015. Adapun, merek Bioneuron terdaftar dengan No. IDM000138153 di Direktorat Merek.

Secara terpisah, kuasa hukum Merck KGaA Sigit Nugraha mengapresiasi putusan MA tersebut. Penolakan kasasi tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap putusan di pengadilan niaga yang memenangkan pihaknya pada hari senin tanggal 14 september 2015.

Dia mengaku tidak mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim agung karena belum mendapatkan salinan putusan resmi.

Biasanya MA akan mendistribusikan putusan tersebut melalui pengadilan asal perkara.

Dalam kontra memori kasasi pihaknya menjelaskan, pertimbangan majelis hakim *judex factie* sudah tepat. Merek Neurobion dinyatakan sebagai merek terkenal dan sebagai pemegang satu-satunya hak eksklusif penggunaannya.

Sigit juga mengklaim Bioneuron mempunyai persamaan pada pokoknya. Pertama, Bioneuron dibuat dengan dominasi warna biru dan putih serta dengan bentuk dan logo menyerupai orang yang mirip produk milik penggugat yang berasal dari Jerman.

Kedua, komposisi yang terkandung dalam obat dan vitamin Bioneuron sama persis dengan milik penggugat yakni vitamin B1 (Thiamine HCL), vitamin B6 (Pyridoxine HCL), dan Vitamin B12 (Cyanocobalamin). Hal tersebut dinilai akan menyesatkan konsumen.

“Setelah ini kami akan meminta Direktorat Merek untuk melakukan eksekusi berupa pencoretan merek Bioneuron dari daftar umum merek,” ujar Sigit yang menilai putusan kasasi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan terlebih dahulu.

Namun, kuasa hukum PT Phapros Tbk. Benny Riyanto belum bisa dihubungi oleh Bisnis. Perkara yang terdaftar dengan No. 52/Pdt.Sus/MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst bermula saat Merck melayangkan gugatan pembatalan merek terhadap Phapros pada 15 Agustus 2014. Setelah melalui proses persidangan, majelis memenangkan pihak penggugat.

Ketua majelis hakim lim Nurohim mengabulkan gugatan penggugat secara seluruhnya pada 12 Januari 2015. Merek Bioneuron dan Neurobion dinilai memiliki persamaan pada pokoknya.

Dia menjelaskan kedua merek memiliki jumlah huruf yang sama yakni sembilan serta terdiri dari dua suku kata. Logo kedua merek juga mirip yakni gambar stretching man dengan latar belakang warna putih.

Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual diperintahkan untuk membatalkan dan menghapus merek dengan No. IDM000138153 dari daftar umum merek.

Penggugat telah mendaftarkan mereknya Neurobion dan Neurobion + Logo di Indonesia sejak 30 September 1970. Selain di Indonesia, merek tersebut telah diakui di beberapa negara seperti Malaysia, Finlandia, Swedia, Oman, Srilanka, dan Trinidad Tobago.

Tergugat baru mendaftarkan mereknya pada 20 November 1997 dan terakhir diperpanjang pada 5 Oktober 2007. Bioneuron terdaftar di kelas 5 yakni untuk melindungi sediaan farmasi, zat pantangan untuk penggunaan medis, dan suplemen.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG
DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMER 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK
DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1365 KUH Perdata**

**A. Upaya Hukum Pemegang Merek Terhadap Pelaku Pelanggaran
Merek**

Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan untuk memproses jika terdapat pelanggaran terhadap merek terkenal. Sebagai suatu jaminan maksudnya disini adalah jika terjadi pelanggaran maka pemilik merek terkenal dapat mengajukan upaya hukum karena status dirinya sebagai pemilik merek yang sah dan wajib mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Menurut Undang-Undang Merek Indonesia upaya hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal dapat dilakukan dengan cara litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

1) Secara litigasi

Upaya hukum melalui jalur litigasi dapat dilakukan secara perdata dan pidana. Secara perdata penyelesaian sengketa merek diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek Indonesia yaitu:

1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan Niaga. Gugatan atau pelanggaran merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. (Pasal 77 Undang-Undang tentang Merek di Indonesia)

Atas permohonan pemilik merek dan/atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 78 Undang-Undang Merek Indonesia)

Pemilik merek terkenal juga dapat menuntut suatu pembatalan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek orang lain.

Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (2) yang apabila disimpulkan menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan dalam Pasal 4, 5 dan 6 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Undang-Undang sudah mengatur ketentuan merek sedemikian rupa, namun pada prakteknya sering timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah yang berkaitan dengan "persamaan". Di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu persamaan merek. Berikut ini adalah beberapa teori mengenai

persamaan merek dan contoh-contoh merek yang dianggap sama dan tidak sama.

1. Persamaan keseluruhan elemen

Persamaan keseluruhan elemen adalah standar untuk menentukan adanya persamaan yang sesuai dengan doktrin *entirentis similar*. Dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan *copy* atau reproduksi merek orang lain. Agar suatu dapat disebut *copy* atau reproduksi dari merek orang lain sehingga dapat dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan ;
- b. Persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa ;
- c. Persamaan wilayah dan segmen perusahaan ;
- d. Persamaan cara dan perilaku pemakaian ;
- e. Persamaan cara pemeliharaan ;
- f. Persamaan jalur pemasaran .

Syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga untuk menentukan adanya persamaan harus semuanya terpenuhi. Namun demikian standar penentuan berdasarkan ajaran ini dianggap terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentingan pemilik merek khususnya untuk merek terkenal.

2. Persamaan pada pokoknya

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah

kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam bentuk (lukisan atau tulisan), cara penempatan (yaitu unsur-unsur yang diatur sedemikian rupa sehingga timbul kesan sama dengan merek orang lain), arti dan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi dalam ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Pengertian persamaan pada pokoknya yang diatur dalam penjelasan ini sesuai dengan doktrin "*nealy resembles*", yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (*neal resembles*) dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi.

Menurut doktrin ini, persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegaskan pada persamaan doktrin semua elemen merek dan tidak dituntut keras adanya jalur pemasaran yang sama. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain.

a. Teori holistic approach

Menurut teori ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyinya artinya ejaannya atau dari appearancenya (tampilannya)

b. Teori dominancy

Untuk menentukan persamaan antara merek yang satu dengan yang lainnya cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut. Contoh-contoh merek yang dianggap sama dan tidak sama dilihat dari bentuk, bunyi, arti dan susunan penempatannya berdasarkan pedoman yang berlaku internal di kantor merek saat ini akan ditampilkan pada akhir sub bab ini.

Permasalahan kedua yang timbul dalam pemeriksaan merek adalah bagaimana menerapkan ketentuan mengenai barang / jasa jenis atau tidak sejenis. Dari bunyi Pasal 6 ayat 1 (a), untuk menentukan ada tidaknya suatu persamaan pada merek, selain ditentukan oleh mereknya sendiri, juga ditentukan oleh jenis barang dan atau jasanya. Jika barang atau jasa yang hendak dilindungi oleh suatu merek yang sama dengan merek orang lain berbeda, maka tidak dianggap tidak terpenuhi syarat persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya.

Namun demikian bagaimana menentukan barang sejenis atau tidak sejenis. Sifat, cara, pembuatan dan tujuan pemakaian yang bagaimana yang dapat dikatakan barang sejenis. Suatu barang belum tentu dapat dikatakan sejenis dengan barang tertentu lainnya meskipun berada dalam

satu kelas yang sama. Demikian sebaliknya, suatu barang bisa dikatakan sejenis dengan barang lainnya walaupun berada pada kelas yang berbeda, karena keterkaitan yang sangat erat antara kedua barang tersebut.

Sebagai contoh di dalam praktek kantor Merek, tepung dianggap sejenis dengan mie, karena mie dibuat dari bahan yang sama dengan tepung. Padahal jika kita menelaah dari tujuan pemakaian tepung dan mie jelas berbeda.

Contoh lain, barang-barang yang berkaitan dengan dunia fasion, seperti perhiasan, pakaian (garmen), sepatu, tas, dan sebagainya ; jika melihat pada klasifikasi jenis barang, masing-masing berada pada kelas yang berbeda. Padahal bukannya tidak mungkin, orang yang memproduksi pakaian dengan merek tertentu juga memproduksi juga sepatu atau tas dengan merek yang sama, karena keterkaitan antara barang-barang tersebut dalam tujuan pemakaian. Sehingga kalau tidak dapat dikatakan sejenis namun mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Khusus untuk merek terkenal, perlindungan tidak hanya diberikan pada barang atau jasa sejenis, melainkan juga terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. Seperti yang dibahas dalam objek permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mengenai kasus penggunaan merek BMW tanpa seizin pemilik merk meskipun jenis barang tidak berupa kendaraan (mobil) yaitu berupa pakaian. Jadi perlindungan terhadap merek terkenal mencakup jenis barang/jasa yang lebih luas. Akan tetapi kriteria apa yang harus dipenuhi sehingga suatu merek dapat dianggap terkenal. Reputasi

yang bagaimana yang harus diperoleh sehingga merek menjadi terkenal. Hal ini pun dalam praktek sering menimbulkan permasalahan, karena ketidakjelasan ketentuan perundang-undangan. Sejauh ini batasan mengenai merek terkenal hanya berdasarkan kriteria penggolongan sebagai berikut:

1. Reputasi merek tersebut tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk, memiliki kualitas stabil, dari waktu ke waktu dapat dipertahankan di berbagai negara serta memiliki pendaftaran di beberapa negara ;
2. Perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan ;
3. Faktor pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan yang dapat diketahui dari adanya promosi yang dilakukan dengan gencar dan besar-besaran, adanya investasi di beberapa Negara yang dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Ketiga permasalahan tersebut yakni mengenai persamaan merek dan jenis barang serta kriteria merek terkenal sering menimbulkan masalah dalam pemeriksaan merek. Selain karena tidak adanya ketentuan yang memberikan pedoman yang pasti pada pemeriksaan merek, juga karena sifatnya sangat subyektif, sehingga untuk menentukan ketiga hal tersebut

sangat bergantung pada penafsiran dan penilaian yang berbeda dari masing-masing individu khususnya hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan hak merek. Keadaan ini menyebabkan munculnya putusan-putusan perkara Merek yang kurang konsisten mengenai kasus-kasus yang serupa. Seperti yang terjadi dalam kasus yang kedua yaitu kasus penggunaan merek Bioneuron yang sudah diputuskan dalam tingkat pengadilan tinggi, kemudian pihak PT Phapros yang gagal mempertahankan merek bioneuron mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun ditolak karena penolakan tersebut menguatkan putusan di pengadilan niaga yang memenangkan PT Merck KGaA Sigit Nugraha.

2). Non Litigasi

Upaya hukum melalui jalur non-litigasi (diluar pengadilan) yaitu penyelesaian sengketa alternatif (ADR/ Alternative Dispute Resolution) dan arbitrase yang dapat ditemukan pengaturannya padapasal 84 Undang-Undang Merek Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif menurut pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Berdasarkan ketentuan diatas tidak menetapkan jumlah denda atau ganti rugi yang harus dibayar maupun jangka waktu pidana penjara bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini disesuaikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing negara peserta.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek Indonesia secara garis besar sanksi pidana berkisar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun hukuman pidana penjara dan 800 juta sampai dengan 1 miliar rupiah pidana denda.

Selanjutnya, dalam perlindungan merek represif, di samping adanya tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata maupun penjatuhan sanksi pidana, pemilik merek memiliki hak mengajukan pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek ini dilakukan apabila ternyata merek yang dimiliki seseorang (termasuk merek terkenal) telah didaftarkan pada Kantor Merek. Gugatan pembatalan tersebut menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan seperti dimaksud Pasal 4 ayat, Pasal 5, atau Pasal 6. Gugatan Pembatalan tersebut tidak hanya dapat diajukan oleh pemilik terdaftar tetapi juga pemilik merek tidak terdaftar (termasuk merek terkenal) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (Kantor Merek) (Lihat Pasal 68 ayat 2). Sampai saat ini, terdapat 168 Merek dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Status Hukum Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Merek Tanpa Izin

Pelaku Yang Menggunakan Merek Tanpa Izin dapat digugat ganti rugi, karena dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang merek menjelaskan

bahwa merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek nya.

Selanjutnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Adanya unsur "menimbulkan kerugian" Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata tercantum dalam ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1372 dan KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi. Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.

Jika pernyataan diatas ternyata memenuhi maka gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil atau immateril. Ganti rugi materil yang merupakan kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, sedangkan ganti rugi immateril berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak berhak menderita kerugian secara moril. Oleh karena itu sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa tersebut berlaku juga ketentuan yang bermuat didalam KUH Perdata.

Selanjutnya, menurut Pasal 78 Undang-Undang Merek, atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut. Disamping itu, Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Merek menentukan, dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemilik merek selain mempunyai hak melakukan gugatan perdata juga dapat pula menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perlindungan hukum lainnya ialah berdasarkan ketentuan hukum pidana karena pelanggaran hak atas merek merupakan

delik aduan yang proses penyelesaian pidananya melalui laporan yang dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 90 Undang-Undang Merek menegaskan barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .Selanjutnya, Pasal 91 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800,000.000,00 (delapan ratus juta) bagi barang siapa yang sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan jjatau badan hukum lain. Dengan demikian, sanksi pidananya juga didasarkan pada pelanggaran pidananya dan pelanggaran merek untuk barang atau jasa yang sejenis.