

BAB III

CONTOH KASUS PELANGGARAN MEREK

A. Kasus Merek Antara CHIPITA S.A. Dengan PT. Prima Top Boga Putusan No. 1139 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Kasus ini merupakan sengketa merek dalam penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya antara merek 7 DAYS milik Chipita *Industrial and Commercial Company S.A* yang merupakan perusahaan asal negara Yunani dengan merek 5 DAYS milik PT Prima Top Boga. Kedua merek tersebut merupakan merek dagang yang terdaftar pada kelas 30 dan merek tersebut keduanya digunakan untuk merek dagang roti *croissant*.

Permasalahan ini terjadi karena perusahaan Chipita S.A selaku pemilik merek dagang 7 DAYS merasa jika terdapat ada merek milik PT Prima Top Boga yang memiliki persamaan dengan merek 7 DAYS yaitu merek-merek 5 DAYS dengan variannya, perusahaan Chipita sendiri telah menggunakan merek 7 DAYS sejak tahun 1991 lalu pada tahun 2003 perusahaan Chipita S.A bekerjasama dengan Landor UK untuk menciptakan bentuk baru merek 7 DAYS dengan kombinasi lingkaran berwarna dasar merah dan pada tahun 2015 Chipita S.A kembali bekerjasama dengan Landor UK untuk menciptakan dan mengembangkan ciri dan desain kemasan dari merek 7 DAYS dengan penggunaan berbagai kombinasi warna yang disesuaikan dengan varian isian *croissant*. Merek 7 DAYS sendiri terdaftar di Indonesia pada tahun 2015 dengan No. IDM000511918 dan No. IDM000580738

pada tahun 2017 sementara merek 5 DAYS terdaftar pada tahun 2018 dengan No. IDM000653883.

Perusahaan Chipita S.A yang merasa bahwa merek 5 DAYS beserta varian-varianannya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 7 DAYS miliknya karena menggunakan unsur dominan dalam menggabungkan angka dan kata serta pada bagian dekoratif yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara konseptual dan karena hal tersebut Chipita S.A menganggap bahwa pendaftaran merek 5 DAYS diajukan dengan dasar itikad tidak baik dalam pendaftarannya dengan niat untuk meniru merek 7 DAYS yang sebagai merek terkenal. Karena adanya persamaan pada pokoknya, Chipita S.A selaku pemilik merek 7 DAYS lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2020.

Chipita S.A dalam gugatannya meminta kepada hakim untuk ditetapkan sebagai pengguna pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek 7 DAYS, selain itu Chipita S.A juga meminta pernyataan bahwa merek 7 DAYS sebagai merek terkenal karena telah memenuhi kriteria penilaian merek terkenal sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan mengenai merek di Indonesia. Chipita S.A juga meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek 5 DAYS dengan variannya didaftarkan atas dasar dengan itikad tidak baik dan meminta pembatalan terhadap merek 5 DAYS dan variannya dari daftar umum merek. Dalam gugatan yang diajukan oleh Chipita S.A tersebut, hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan seluruhnya dan membatalkan pendaftaran merek 5 DAYS dan variannya.

PT Prima Top Boga/Tergugat selaku pemilik merek 5 DAYS dan variannya yang merasa keberatan dengan Putusan Nomor. 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 27 Mei 2021 yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan merek 5 DAYS dan variannya tersebut, lalu Tergugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juni 2021, dalam permohonan kasasi tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat meminta kepada hakim agar mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi untuk seluruhnya dan meminta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. selain itu, Pemohon Kasasi/Tergugat meminta untuk menolak gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat seluruhnya.

Permohonan kasasi tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dibatalkan. Selain itu dalam pokok perkara, hakim juga menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya. Dalam putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-HKI/2021 ini hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya hakim, bahwa varian merek-merek 5 DAYS milik Pemohon Kasasi telah melewati seluruh proses pemeriksaan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek hingga terdaftar, sehingga terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek manapun dan terbukti diajukan dengan itikad baik, kemudian berdasarkan bukti dari Pemohon Kasasi menerangkan jika varian

merek-merek 5 DAYS tidak mempunyai persamaan dengan merek 7 DAYS karena pada faktanya banyak merek di kelas 30 dan/atau roti Croissant yang dimiliki pihak lain yang terdiri dari gabungan/komposisi angka dan kata DAYS, terlebih khusus pendaftaran merek dalam bentuk kemasan milik Pemohon Kasasi telah diajukan dan terdaftar terlebih dahulu dibandingkan merek 7 DAYS. Selain itu, bahwa unsur kata DAYS yang terdapat pada merek 7 DAYS jelas bukanlah merupakan suatu unsur dominan. Bahwa dalam dunia perdagangan telah terdapat/beredar roti Croissant dengan merek 365 DAYS dan merek TODAY yang keduanya menonjolkan komposisi angka dan kata didalam merek dan/atau kemasannya. Merek 365 DAYS bahkan juga sama menggunakan warna merah sebagai latar belakang dan kombinasi angka/huruf berwarna putih.

B. Kasus Merek Antara PT Profilia Indotech Dengan Djunatan Prambudi Putusan No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Kasus ini merupakan sengketa merek antara PT Profilia Indotech dengan Djunatan Prambudi dalam sengketa merek Profil Tank milik PT Profilia Indotech dengan merek-merek milik Djunatan Prambudi yang antara lain mereknya sebagai berikut, Super Profila, Profilia 88, Super Profila 88, Profila 88, Profil88.COM, merek-merek milik Djunatan Prambudi tersebut oleh PT Profilia Indotech dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dan beritikad tidak baik dalam melakukan pendaftarannya karena memiliki kesamaan dengan merek Profil Tank serta ada niatan dari Djunatan Prambudi untuk meniru, menjiplak atau membongceng keterkenalan dari merek Profil Tank, sehingga dengan dugaan adanya pelanggaran

merek tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan merek-merek milik Djunatan Prambudi.

PT Profilia Indotech dengan Djunatan Prambudi pada sebelumnya juga pernah terjadi sengketa merek diantara keduanya terkait gugatan pembatalan merek-merek milik Djunatan Prambudi yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Profil Tank, yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Sengketa tersebut terjadi pada tahun 2014 dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan No Perkara 05/HKI/Merek/2014/PN.Niaga.SBY, dalam sengketa tersebut hakim mengabulkan gugatan dari PT Profilia Indotech untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa PT Profilia Indotech adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek Profil Tank, kelas 21, Daftar No 321676, tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang dibawah nomor: 496351, tanggal 31 Desember untuk produk-produk tangki air, menyatakan pendaftaran merek milik Djunatan Prambudi yaitu Profil 88 Kelas 06, Profil 88 Kelas 11, Pro Fil 88 Kelas 11, Profil 89 Kelas 11, Profil 76 Kelas 11 untuk produk-produk tangka air memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Profil Tank dan merek-merek milik Djunatan Prambudi dinyatakan pendaftarannya dilandasi dengan itikad tidak baik serta merek-merek tersebut batal menurut hukum pendaftarannya.

Sengketa merek yang terjadi kembali antara PT Profilia Indotech dengan Djunatan Prambudi selaku Tergugat karena merek-merek yang dimilikinya kembali memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Profil Tank milik PT Profilia Indotech selaku Penggugat dan selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan

merek Profil Tank merek milik Tergugat juga memiliki kesamaan dengan nama PT Profilia Indotech, karena hal tersebut PT Profilia Indotech kembali mengajukan gugatan terhadap Djunatan Prambudi ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Desember 2021. Dalam gugatannya tersebut Penggugat meminta kepada hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan Penggugat merupakan pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Profil Tank di Indonesia. Selain itu, Penggugat juga meminta pernyataan bahwa merek Profil Tank sebagai merek terkenal dan merek-merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya serta Tergugat sebagai pihak yang tidak beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek-mereknya dan Penggugat meminta membatalkan pendaftaran merek-merek milik Tergugat dari daftar umum merek.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap gugatan dari Penggugat tersebut memberikan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN. Niaga.Sby dengan amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik tunggal satu-satunya yang berhak untuk merek Profil Tank di Indonesia dan menyatakan bahwa merek Profil Tank milik Penggugat sebagai merek terkenal, selain itu merek-merek atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Profil Tank milik Penggugat dan Tergugat sebagai pihak beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek-mereknya serta membatalkan merek-merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek-merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan

diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Djunatan Prambudi setelah mengetahui putusan tersebut lalu mengajukan Permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung atas putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Sby tersebut pada tanggal 25 Februari 2022, Pemohon Kasasi/Tergugat meminta agar mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Djunatan Prambudi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN. Niaga.Sby, tertanggal 16 Februari 2022. Selain itu, dalam pokok perkara Pemohon Kasasi meminta untuk menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya

Permohonan kasasi ini oleh Hakim ditolak karena berdasarkan pertimbangannya bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, dengan pertimbangan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya pada susunan huruf atau kata yang menjadi unsur dominan dalam merek-merek milik Tergugat dengan merek Profil Tank milik Penggugat dan kata Profil menjadi unsur dominan dalam kedua merek tersebut, yang apabila kedua merek tersebut disandingkan akan menimbulkan kesan pada masyarakat terkecoh seakan-akan merek-merek milik Tergugat merupakan salah satu produk dari Penggugat. Selain itu, adanya persamaan bunyi ucapan diantara kedua merek tersebut dan merek Profil Tank dikategorikan sebagai merek terkenal, maka merek-merek milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat membuat masyarakat

terkecoh dan merek-merek tersebut digunakan pada jenis barang yang sejenis yaitu tanki air, sehingga pendaftaran merek-merek milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik yang tidak lain dimaksudkan untuk mengecoh konsumen dengan produk-produk bermerek milik Profil Tank milik Penggugat. Maka atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK
DAGANG DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
MEREK DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Yang
Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Terdahulu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan
Indikasi Geografis.**

Merek merupakan sebuah tanda yang dapat ditampilkan grafis, tanda tersebut digunakan sebagai tanda pembeda dengan barang atau jasa yang di produksi oleh pihak lain dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam merek terdapat beberapa jenis merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan salah satunya yaitu merek dagang, merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang dalam kegiatan perdagangan untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya yang ada dalam kegiatan perdagangan.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia pada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap merek didapatkan apabila merek tersebut sudah dilakukan pendaftaran kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) setelah suatu merek didaftarkan baru akan menerima perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-

Undang Merek dan Indikasi Geografis dan merek yang sudah terdaftar harus digunakan dalam perdagangan karena apabila merek tersebut tidak digunakan maka perlindungan akan hilang dan dapat dilakukan penghapusan merek oleh pihak lain yang berkepentingan. Pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar akan mendapatkan hak atas merek yang dimilikinya tersebut, sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem *First to File*, dengan sistem tersebut maka siapa yang mendaftarkan lebih dulu mereknya maka orang tersebut yang berhak atas mereknya dan mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merek dagang ini untuk melindungi merek dagang dari pelanggaran merek dagang, salah satu pelanggaran merek dagang yang sering terjadi yaitu mengenai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang yang sudah terdaftar lebih dahulu. Persamaan pada pokoknya merupakan salah satu pelanggaran hak atas merek karena adanya kemiripan tanda atau unsur yang dapat menimbulkan kemiripan secara visual ataupun kemiripan secara konseptual, dengan kemiripan tersebut dapat terjadinya kerugian bagi pemilik merek dan dapat membuat kekeliruan atau kebingungan bagi masyarakat dalam memilih produk. Merek harus memiliki daya pembeda dengan merek lainnya sebagaimana dalam pengertian merek dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan dalam Pasal 20 huruf e memuat ketentuan merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda, selain itu dalam Pasal 21 juga bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain ataupun dengan merek terkenal pihak lain yang sejenis maupun dengan merek terkenal pihak lain yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau dengan Indikasi geografis.

Persamaan pada pokoknya ini memiliki penilaian untuk dapat melihat adanya unsur kemiripan dalam suatu merek terhadap merek lainnya, berdasarkan Pasal 17 Permenkumham RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran merek penilaian persamaan pada pokoknya tersebut dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Pada kasus antara merek 7 DAYS dengan merek-merek 5 DAYS dengan variannya merupakan sengketa merek mengenai persamaan pada pokoknya. Dalam Putusan Kasasi No. 1139 K/Pdt.Sus-HKI/2021 hakim mengabulkan permohonan kasasi dari PT Prima Top Boga yang merupakan pemilik merek 5 DAYS dan hakim membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan melihat pada kasus tersebut maka telah terjadi perbedaan penilaian dari hakim mengenai persamaan pada pokoknya dengan pengadilan tingkat pertama yang menilai ada persamaan pada pokoknya. Dalam Putusan Kasasi No. 1139 K/Pdt.Sus-HKI/2021 apabila dilihat dari pertimbangan putusan tersebut memberikan perlindungan kepada Pemohon Kasasi sebagai pendaftar terlebih dahulu dalam pendaftaran merek dalam kemasan, serta menilai kata DAYS bukan merupakan unsur dominan karena dalam

faktanya banyak pihak lain yang menggunakan kombinasi angka dan kata DAYS, serta dalam dunia perdagangan juga telah terdapat/beredar roti Croissant dengan menonjolkan komposisi angka dan kata didalam merek dan/atau kemasannya dan ada juga yang menggunakan warna merah sebagai latar belakang dan kombinasi angka/huruf berwarna putih. Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, maka perlindungan yang diberikan kepada pendaftar merek pertama. Meskipun merek dagang 7 DAYS yang sudah menggunakan merek dalam kemasannya terlebih dahulu, namun dalam pendaftaran merek dalam kemasan yang terdaftar lebih dahulu di Indonesia yaitu milik 5 DAYS. Hal tersebut sesuai dengan sistem perlindungan yang digunakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana sistem pendaftarannya menganut sistem *first to file* atau pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan maka berhak atas perlindungan merek tersebut, sehingga pada kasus ini merek 5 DAYS yang mendapatkan perlindungan karena terlebih dahulu mendaftarkan merek dalam kemasannya dibandingkan dengan merek 7 DAYS. Maka merek 5 DAYS dapat digunakan di Indonesia atas dasar sebagai pendaftar pertama dan mendapat perlindungan dari sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia. Selain itu, unsur kata DAYS yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah “Hari” yang merupakan kata umum bukan merupakan unsur dominan, menurut penulis pertimbangan tersebut sudah benar untuk mencegah agar kata umum tidak dapat dimonopoli oleh pihak lain sebagai unsur dominan dalam persamaan pada pokoknya, namun apabila melihat pada Pasal 20 huruf f Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis seharusnya kata umum ini tidak dapat didaftarkan sebagai

merek. Mengenai kata umum tersebut dapat didaftarkan, sebagai contoh dalam Putusan No 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst dalam perkara pendaftaran merek Acer Predator, dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan dari Acer Predator. Salah satu pertimbangannya hakim mengenai kata umum yang didaftarkan sebagai merek, bahwa kata yang dipakai secara umum tersebut dapat didaftarkan sebagai merek sepanjang terdapat unsur pembeda dalam kata umum tersebut. Maka berdasarkan contoh putusan tersebut, kata umum dapat didaftarkan asalkan merek yang didaftarkan tersebut memiliki unsur pembeda dengan merek lainnya yang menggunakan kata umum.

Pada Putusan No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam sengketa antara merek Profil Tank milik PT Profilia Indotech dengan merek-merek milik Djunatan Prambudi dalam putusannya hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dan bahwa putusan pada tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukum, karena merek-merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Profil Tank, selain itu merek Profil Tank juga merek yang terdaftar terlebih dahulu dan telah digunakan sejak lama oleh Penggugat. Maka atas hal tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat telah melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, sebelumnya merek-merek lainnya milik Pemohon Kasasi/Tergugat sudah pernah dibatalkan oleh Penggugat pada tahun 2014 dengan No Perkara 05/HKI/Merek/2014/PN.Niaga.SBY. dengan hal tersebut maka Pemohon Kasasi/Tergugat yang kembali mendaftarkan merek-merek miliknya yang menggunakan unsur dominan kata profil dalam kelas barang yang

sejenis dengan merek Profil Tank, maka terdapat unsur itikad tidak baik yang ingin meniru atau membonceng keterkenalan dari merek Profil Tank tersebut. Maka dalam putusan No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah memberikan perlindungan hukum kepada PT Profilia Indotech selaku pendaftar pertama atas merek Profil Tank dan sebagai merek terkenal dari unsur itikad tidak baik pihak Pemohon Kasasi/Tergugat yang dapat mengecoh konsumen atau masyarakat dari adanya persamaan tersebut. maka pembatalan terhadap merek-merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat telah sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Profil Tank karena memiliki unsur dominan dalam kata Profil.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar terdahulu pada dasarnya telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum secara *preventif* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa merek dan melindungi pemilik merek terdaftar dari peniruan atau membonceng ketenaran dari merek terdaftar ataupun merek terkenal karena dapat merugikan hak dari pemilik merek terdaftar dan juga dapat membingungkan dan mengecoh masyarakat karena kemiripan merek. Selain itu, secara *repressif* pemilik merek terdaftar terdahulu dapat meminta pembatalan merek terdaftar milik pihak lain apabila terdapat pelanggaran terhadap Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain pembatalan, pemilik merek terdaftar juga dapat meminta ganti rugi terhadap pihak yang telah melakukan

pelanggaran persamaan pada pokoknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Merek Dagang Terhadap Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan hak yang dimiliki oleh pemilik merek dagang, oleh karena itu pemilik merek dagang dapat melakukan tindakan hukum apabila haknya atas merek dilanggar oleh pihak lain untuk mendapatkan kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap merek dagang.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang telah diberikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek dagang dapat melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana, tindakan hukum secara perdata pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang ada pada Pengadilan Negeri apabila terjadi pelanggaran terhadap merek. Tindakan hukum yang dapat diajukan pada Pengadilan Niaga salah satunya yaitu gugatan mengenai pembatalan merek terdaftar. seperti pada kedua kasus sengketa merek diatas karena adanya pelanggaran unsur persamaan pada pokoknya, para Penggugat kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan ketentuan mengenai tindakan hukum pembatalan merek apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Dalam kedua kasus tersebut para Tergugat yang

merasa keberatan dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama, selanjutnya mengajukan tindakan hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk meminta diperiksa kembali perkara dari sengketa tersebut. tindakan hukum secara kasasi ini sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 87 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain tindakan hukum kasasi para Tergugat yang merasa keberatan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat juga melakukan tindakan hukum untuk meminta peninjauan kembali seperti yang dimuat dalam Pasal 89 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, pada kasus merek 7 DAYS sudah tidak bisa mengajukan peninjauan kembali karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan peninjauan kembali. Sehingga dengan beberapa ketentuan tersebut para pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan dalam putusan pengadilan dapat memperjuangkan haknya dengan melakukan upaya tindakan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Gugatan yang dapat diajukan selain gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap pelanggaran, pihak Penggugat dapat juga mengajukan gugatan ganti rugi apabila terdapat kerugian atas pelanggaran tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Selain gugatan ganti rugi dapat juga berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut, ketentuan ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis. Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila dirugikan haknya baik secara materiil maupun immateriil dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan

pelanggaran terhadap hak yang dimilikinya. Tindakan hukum gugatan ganti rugi tersebut merupakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari seseorang yang telah melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan adanya kerugian maka pihak yang dirugikan tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi, hal tersebut berdasarkan menurut Pasal 1365 KUHPerdota.

Para pihak yang bersengketa selain dapat melakukan tindakan hukum melalui pengadilan dapat juga menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran merek yang terjadi. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa ini dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada kasus diatas dengan, para pihak yang bersengketa dapat memilih berbagai cara untuk penyelesaiannya apabila para pihak memilih menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli tergantung dari kesepakatan dari para pihak yang bersengketa tersebut ingin menggunakan lembaga APS yang mana, karena penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) ini harus didasarkan kepada kesepakatan para pihak, begitupun dengan penyelesaian melalui arbitrase harus berdasarkan dari para pihak juga sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga apabila para pihak yang bersengketa dalam kasus merek 7 DAYS dengan 5 DAYS dan begitu pun para pihak dalam kasus sengketa merek Profil Tank ingin menyelesaikan

sengketanya melalui tindakan hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa harus berdasarkan kesepakatan dari pihak Penggugat dan juga pihak Tergugat.

Tindakan hukum melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa tersebut merupakan salah satu cara tindakan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dimuat dalam Pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, selain itu sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa secara cepat tanpa melalui pengadilan umum.