PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PURE KIDS DENGAN MEREK PURE BABY

Daniel Suharta¹, Bernard Nainggolan², Wetmen Sinaga³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Registration of a trademark serves to distinguish goods and services produced by one company from another. By registering a trademark, entrepreneurs get a legal protection. The function of registering a trademark is to avoid imitation by other parties. Even though it has been registered, there are still many trademark disputes that occur. The problems discussed in this thesis are how to protect brands in Indonesia, how to resolve brand disputes such as the case between the Pure Kids brand and the Pure Baby brand. The method used in writing this thesis is normative legal research (juridical normative), namely legal research that refers to legal norms contained in laws and regulations, books, legal journals, and electronic/internet media. Registered marks have legal protection for 10 years in accordance with Article 35 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016. Marks that have been registered with the Director General of Intellectual Property Rights that are proven to be plagiarizing or imitating previous marks are subject to sanctions for deletion and cancellation of trademark registration in accordance with Articles 76 to with Article 79 of Law Number 20 of 2016. Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 provides an understanding of the similarity of marks in essence, is the resemblance caused by the existence of a dominant element between one Mark and another, so that it creates the impression there are similarities in terms of form, between elements, as well as similarities in the sound of speech contained in the brand. Settlement of trademark disputes can be carried out in two ways, namely, by filing a lawsuit to the Commercial Court (Article 83 of Law Number 20 of 2016) and resolving disputes through arbitration or alternative dispute resolution. In accordance with the dispute case between the Pure Kids Brand and the Pure Baby Brand, the dispute resolution is carried out by filing a lawsuit to the Commercial Court. After being examined by the Panel of Judges, there are similarities in essence, namely, the similarity of the sound of pronunciation, the similarity of the types of goods sold and traded.*

Keywords: *Protection, Dispute Resolution.*

How to Site: Daniel Suharta, Bernard Nainggolan, Wetmen Sinaga (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Pure Kids Dengan Merek Pure Baby. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 254-268. DOI.10.55809

Introduction

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi. Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang

tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

Merek yang dibuat oleh pelaku usaha atau bisnis maupun perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang akan diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. Permasalahan penyalahgunaan merek tersebut harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia.

Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Merek. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sudah lebih rinci mengatur bagaimana sistem, syarat-

syarat mengajukan permohonan merek sampai kepada tata caranya. Dikarenakan masih banyak sekali para produsen yang tidak memahami bagaimana caranya untuk mendaftarkan HKI, dan mereka pun tidak berusaha untuk mencari tahunya. Apabila dikemudian hari mereka merasa keberatan mereka tidak dapat berbuat banyak dikarenakan tidak ada perlindungan hukum yang melindungi merek produsen tersebut.

Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa permasalahan hukum, salah satunya permasalahan hukum antara PT. ANTARMITRA SEMBADA selaku pemilik merek "PURE KIDS" dengan PT. BOGAMULIA NAGADA selaku pemilik merek "PURE BABY" sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Nomor No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatannya PT. ANTARMITRA SEMBADA selaku penggugat dan pemilik merek "PURE KIDS" mendalilkan bahwa merek "PURE BABY" milik PT. BOGAMULIA NAGADA selaku Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek "PURE KIDS", "PUREKIDS", dan "PUREWIPES" yang telah didaftarkan terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan penggugat dirugikan secara material dan immaterial sebagai akibat penggunaan dan pemakaian merek dagang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam suatu penulisan skripsi mengenai proses penyelesaian sengketa antara PT. ANTARMITRA SEMBADA selaku pemilik merek "PURE KIDS" dengan PT. BOGAMULIA NAGADA selaku pemilik merek "PURE BABY" dalam memperebutkan Hak Merek dagang berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa HKI di bidang merek, dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PURE KIDS DENGAN MEREK PURE BABY" (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat).

Discussion

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Perlindungan Hukum Merek Terhadap Persamaan merek. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum merek merupakan hal yang mutlak karena perlindungan hukum merupakan tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 alinea yang ke-4, yaitu "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ..." dalam hal ini hukum lah yang melindungi segenap bangsa Indonesia karena segala aspek kehidupan di Wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana arti Indonesia sebagai Negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Secara otomatis makna Indonesia sebagai Negara hukum menegaskan bahwa memberikan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif yang artinya pemilik mendapatkan perlindungan hukum jika sudah mendaftarkan mereknya, juga dalam hal ini merek memiliki prinsip first to file yang artinya pihak yang pertama melakukan pendaftaran merek maka dia yang di sahkan sebagai pemilik merek. Ketentuan dalam merek, khususnya mengenai perlindungan atas merek terkenal, sebenarnya dapat diaplikasikan dalam kasus domain name. ada ketentuan dalam TRIPs yang mengatur masalah perlindungan merek, dan masyarakat menjadi terikat atas ketentuan tersebut karena telah di ratifikasi. Yang di maksud adalah pasal 16 (3) TRIPs menyatakan bahwa pasal 6 bis Konvensi Paris tentang perlindungan Hak Kekayaan Industrial harus berlaku, mutatis mutandis kepada barang dan jasa yang tidak serupa dengan barang-barang serta jasa-jasa dimana suatu merek dagang telah didaftarkan.

A. Perlindungan Hukum atas Merek Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dengan terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Adapun organ yang melakukan perlindungan secara preventif yakni dengan pengawasan Direktorat Merek. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis juga memiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Salah satu sarana perlindungan hukum secara preventif terhadap merek ialah dengan melakukan pendaftaran merek yang cukup panjang. Hal ini juga dibenarkan oleh Emmy Pangaribuan, dalam hal ini beliau berpendapat bahwa sistem konstitutif lebih memberi kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016. Adapun manfaat dari perlindungan merek ialah:

1. Merek dapat menghasilkan income bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi.
2. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan.
3. Dalam penjualan atau merger aset merek dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan.
4. Merek meningkatkan performance dan competitiveness/daya saing.
5. Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya.

Perlindungan secara preventif juga terdapat di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pasal 20 Undang-undang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

- b. Sama dengan berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang dapat menyelesaikan 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.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang di produksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selain itu di dalam pasal 21 ayat (1 dan 2) menambahkan bahwa permohonan yang harus di tolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selain itu kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang persaingan curang dalam Buku Kedua Bab XXV yang berjudul tentang Perbuatan Curang (Bedrog). Bedrog diterjemahkan sebagai penipuan atau ada juga yang menerjemahkan sebagai persaingan curang S.R. Sianturi berpendapat bahwa: yang dimaksud dengan melakukan perbuatan curang adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat menyesatkan manusia normal kendati ia dalam keadaan waspada sebagaimana wajarnya. Apa yang dimaksud dengan wajar disini, dalam praktik banyak di serahkan kepada pertimbangan hakim secara kasuistis. Dapat juga dikatakan bahwa penyesatan yang terkandung dalam perbuatan curang tadi hanya akan dapat ditemukan atau dikenali jika diadakan suatu penelitian yang lebih mendalam. Satu kebohongan lisan yang atau tertulis belum dapat dipandang sebagai perbuatan curang yang menyesatkan. Demikianlah misalnya seorang pedagang yang menyebarkan desas-desus bahwa dalam waktu yang sangat dekat akan membanjiri pasaran suatu jenis barang tertentu yang mutunya lebih baik, namun harga nya jauh lebih murah. Karena itu semua pedagang saingannya mengobrolkan dagangan yang sejenis dengan barang tersebut, sedangkan si pedagang tadi malah menyembunyikan barangnya. Pedagang tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan curang yang menyesatkan.

Pasal 382 bis mengenai persaingan curang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan melawan hukum dalam KUHPer diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Menurut Pasal 1233 KUHPer, sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan manusia (pasal 1352 KUHPer). Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau perbuatan melanggar hukum (Pasal 1353 KUHPer).

Mariam Darus Badruzaman menyatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan itu melawan hukum
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian (kausalitas)
5. Ada kesalahan.

Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jendrak HKI bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal ini yang paling mendasar yang perlu dicermati oleh aparat Direktorat Merek:

a. Terjadinya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain dapat terjadi, salah satunya disebabkan kelemahan dari aparat Direktorat Merek dalam melakukan proses filterisasi di awal pengajuan merek tersebut oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Direktorat Merek khususnya pemeriksa merek. Langkah yang dapat di tempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Merek agar lebih professional di bidangnya melalui program pelatihan, seminar dan mendorong aparat di lingkungan Direktorat Merek untuk melanjutkan pendidikan ke S2 (strata dua).

b. Penguasaan bahasa asing di lingkungan aparat Direktorat Merek perlu ditingkatkan, persoalan ini menjadi problematika tersendiri ketika dilakukan pemeriksaan merek, penguasaan teknologi di era sekarang ini juga harus menjadi perhatian serius Direktorat Merek.

B. Perlindungan Hukum atas Merek Secara Represif

Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti

kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Sarana Perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum represif menurut Philipus M Hadjon memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum dapat dilakukan oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia yang masih termasuk lingkup perlindungan hukum ini. Hal tersebut sesuai dengan prinsip negara republik Indonesia yaitu negara hukum.

Perlu diketahui bahwa pada umumnya sebuah pelanggaran atas HKI dapat dianggap sebagai kasus-kasus kriminal maupun perdata, namun di Indonesia penekanan pelanggaran lebih dititik beratkan pada hukum kriminal. Hal yang berbeda dalam praktik di beberapa negara yang menganut sistem common law seperti Australia, Inggris, dan Amerika di mana pelanggaran HAM ditangani dengan hukum perdata, karena yang dipentingkan dalam memutus perkara pada pelanggaran tersebut adalah adanya ganti rugi/kompensasi atas pelanggaran dan mencegah pelanggaran-pelanggaran berikutnya dengan putusan sela.

Dalam perlindungan hukum yang sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan undang-undang merek yang berlaku, juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara konsisten. Konsistensi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum khususnya bagi penegak hak atas merek dagang terkenal asing di Indonesia.

Salah satu sarana perlindungan hukum secara represif terhadap merek ialah dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun melalui Alternatif Penyelesaian atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain Sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 83 (1) yang berbunyi: Pemilik Merek terdaftar dan/ 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 dan Pasal 93 yang berbunyi: Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan Hukum dibagi menjadi 2 yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.

Penulis berpandangan bahwa pengaturan perlindungan hukum merek di Indonesia sudah bagus, baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10, Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam praktek nya perlindungan secara preventif masih kurang dalam hal kinerjanya, terbukti masih banyaknya sengketa merek yang terjadi. Seperti kasus sengketa Penggugat pemilik Merek Pure Kids dan Tergugat pemilik Merek Pure Baby. Penggugat merasa merek dagang nya memiliki persamaan pada pokoknya, hal ini terjadi karena kurangnya dalam hal pemeriksaan pendaftaran merek. Oleh karena itu sengketa merek di Indonesia masih sering terjadi.

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sermakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Pada UU MIG terdapat pengaturan mengenai penyelesaian sengketa tepatnya bab XV tentang Penyelesaian Sengketa. Pada UU itu penyelesaian sengketa ketentuannya terdapat pada Pasal 83 sampai Pasal 93. Adapun dalam bab XV UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat ketentuan mengenai gugatan atas pelanggaran merek, tata cara gugatan pada pengadilan niaga, kasasi, tata cara pelaksanaan putusan, dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 83 ayat (1) UU MIG termaktub intinya Pemilik Merek terdaftar ataupun penerima lisensi Merek yang telah tercatat bisa melayangkan gugatan untuk pihak lainnya yang memakai mereknya yang dapat bisa berbentuk gugatan ganti kerugian ataupun diberhentikan kegiatan bersangkutan dengan merek. Gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai pada rumusan Pasal 83 UU MIG.

Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga berdasarkan domisili dari pihak tergugat. Dalam Pasal 85 ayat (2) UU MIG pada intinya menegaskan jika ada pihak yang tidak berdomisili di Indonesia, yang mana gugatan bisa diajukan pada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Apabila terhadap putusan Pengadilan Niaga yang sudah lengkap

berisi pertimbangan hukum yang nantinya menjadi dasar dalam putusan serta telah dikatakan pada sidang terbuka untuk umum tetap bagi salah satu pihak ataupun para pihak yang merasa tidak diuntungkan bisa diajukan kasasi.

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut perihal penyelesaian sengketa, tidak ada kewajiban dari pihak-pihak agar sengketa diselesaikan dengan upaya nonlitigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pihak-pihak bisa mengajukan gugatannya dengan langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga walaupun tanpa menyerahkan bukti adanya upaya mediasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya yang dipertegas pada Pasal 85 ayat (3) UU MIG yang membahas mengenai pendaftaran gugatan oleh panitera.

Selanjutnya pada Pasal 85 ayat (7) termaktub pada intinya adanya kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari pada sidang pemeriksaan sampai dengan putusan sesudah diterimanya perkara oleh majelis hakim. Pada kedua rumusan ketentuan tersebut telah tersirat bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan bukanlah suatu hal yang wajib ditempuh. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan mediasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pada PERMA itu pada intinya yaitu mediator, hakim, para pihak atau kuasa hukumnya harus menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu melalui mediasi. Namun mengenai sengketa yang pemeriksaan dalam persidangan diatur jangka waktu dalam penyelesaiannya, dapat dikecualikan kewajiban melaksanakan mediasi dimana salah satunya ialah sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga.

Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak diwajibkan dalam menyelesaikan sengketa merek sesuai dengan ketentuan PERMA, dalam UU MIG tetap mengatur penyelesaian sengketa alternatif. Upaya penyelesaian sengketa ada pada ketentuan Pasal 93 UU MIG yang termaktub selain penyelesaian sengketa yang diajukan pada Pengadilan Niaga, para pihak bisa menyelesaikan sengketa dengan arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dengan demikian pengaturan mengenai penyelesaian sengketa merek di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara yakni melalui penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan secara non litigasi atau dengan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Seperti pada kasus yang penulis ambil, penyelesaian sengketa merek dilakukan secara litigasi yaitu dengan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Bahwa Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memberikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Maka berdasarkan atas pasal tersebut, maka dalam memutus suatu perkara hakim harus menggunakan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) untuk

dapat memutus perkara sesuai dengan nilai-nilai hukum dan dapat mencerminkan keadilan dalam masyarakat terutama kepada para pihak yang sedang berperkara.

Berdasarkan atas *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim), penyelesaian sengketa merek antara Penggugat dan Tergugat. Adanya persamaan pada pokoknya dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek lebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan telah sah serta telah mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum oleh UU.

Bahwa Tergugat selaku pemilik merek "PURE BABY" mendaftarkan merek setelah merek "PURE KIDS" didaftarkan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan pendaftaran dengan meniru merek Penggugat dengan jenis barang yang sama.

Pada penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian mengenai persamaan pada pokoknya yaitu:

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim di atas Kata "pure" dalam merek "pure baby" milik Tergugat dan kata "pure" dalam merek "Pure kids", "PUREKIDS" dan "PUREWIPES" milik Penggugat adalah merupakan unsur dominan karena kata "pure" ditempatkan di depan atau kata pertama dalam merek tersebut sehingga kata "pure" menjadi unsur dominan pada merek Tergugat dan merek Penggugat, sedangkan dalam hal pengucapan dan bunyi kata "pure" pada merek Tergugat dan merek Penggugat tidak ada perbedaan. Kata "pure" pada merek "Pure kids", "PUREKIDS" dan "PUREWIPES" milik Penggugat dan merek "pure baby" milik Tergugat adalah merupakan unsur yang menonjol pada merek tersebut dan dalam hal pengucapan dan bunyi kata "pure" pada merek Tergugat dan merek Penggugat tidak ada perbedaan sehingga merek Penggugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat.

Penulis berpendapat Selain persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek Pure Baby, merek pure baby juga terbukti beritikad tidak baik. Unsur-unsur yang mendukung dan melengkapi adanya itikad tidak baik dari pemilik merek Pure Baby adalah:

1. Jenis Barang

Pada Pasal 21 Ayat 1 huruf a menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan "merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis." Merek Pure Kids dan Merek Pure Baby memiliki kelas yang sama yaitu termasuk dalam kelas 3 dan kelas 5 terdiri dari:

- Kelas 3: sediaan untuk membersihkan, sabun-sabun, minyak wangi, minyak-minyak esensial, losion rambut, pasta gigi (perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, pasta gigi, baby oil, wangi-wangian, conditioner, minyak rambut, cream rambut, kertas tissue wangi basah,
- Kelas 5: Sediaan hasil farmasi, obat-obatan, balsam, lotion anti nyamuk/serangga, kertas tisu basah anti nyamuk/serangga.

2. Unsur Pendaftaran

Penggugat adalah perusahaan nasional yang telah berdiri sejak tahun 1990 dan memiliki 27 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Pada awalnya penggugat memasarkan produk-produk farmasi, Kesehatan dan obat-obatan dan kemudian memperluas usahanya dengan produk-produk konsumen seperti produk perawatan dan Kesehatan pribadi, bayi dan anak. Dalam mengembangkan usahanya penggugat mendaftarkan Merek Pure kids untuk kelas barang 3 yang telah terdaftar sejak 23 Mei 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000231015, Merek PUREKIDS untuk kelas barang 3 yang telah terdaftar sejak 22 September 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000430264, Merek PUREKIDS untuk kelas barang 5 yang telah terdaftar sejak 22 September 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000338679, dan Merek PureWipes untuk kelas barang 5 yang telah terdaftar sejak 16 Juli 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000329809.

Tergugat merupakan induk perusahaan dari Group Tempo yang telah memulai usahanya sejak tahun 1953 dan bergerak di bidang farmasi, produk konsumen, kosmetik dengan kemampuan di bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi; serta bergerak di bidang usaha farmasi, termasuk namun tidak terbatas juga pada produk-produk perawatan bayi seperti sabun, sampo, bedak, makanan Kesehatan, lotion cream, minyak kayu putih, dll. Tergugat pertama kali menggunakan Merek My Baby pada produknya yang terdaftar sejak tahun 1985 untuk kelas barang 3 dan 5. Dengan bertambahnya jenis produknya, Tergugat mendaftarkan Merek pure baby pada 27 Januari 2012 untuk kelas barang 3 dengan Nomor pendaftaran IDM000598335, Merek pure baby pada 24 Oktober 2012 untuk kelas barang 3 dengan Nomor pendaftaran IDM000598336, Merek pure baby pada 27 Januari 2012 untuk kelas barang 5 dengan Nomor pendaftaran IDM000598334, dan Merek pure baby pada 24 Oktober 2012 dengan Nomor pendaftaran IDM000598337.

Bahwa dari unsur pendaftaran, merek Pure kids, PUREKIDS, dan PUREWIPES merupakan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan telah dipasarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan Merek pure baby dan pure baby milik tergugat.

Penulis berpendapat adanya pendaftaran terlebih dahulu dari merek Pure kids maka tergugat mempunyai itikad tidak baik dari merek pure baby tersebut. Tergugat mempunyai niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek Pure kids milik penggugat dengan tujuan demi kepentingan usahanya yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, menggecoh atau menyesatkan konsumen. Adanya itikad tidak baik, seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak dan membatalkan permohonan pendaftaran merek karena berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemilik merek pure baby dikatakan mempunyai itikad tidak baik karena pemilik merek tersebut terbukti adanya persamaan bunyi ucapan, persamaan kelas barang untuk produk hal ini membuktikan bahwa pemilik merek pure baby terinspirasi dari merek Pure kids yang terlebih dahulu didaftarkan dan mempunyai niat untuk membonceng reputasi merek Pure kids tersebut dalam kelas barang yang sama yaitu pada kelas 3 dan 5. Penulis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat memiliki niat untuk menjiplak, meniru, dan membonceng reputasi dari merek Penggugat.

Conclusion

Perlindungan Merek di Indonesia terbagi menjadi Perlindungan Merek secara Preventif dan Perlindungan secara Represif. Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Oleh karena itu pemilik merek harus mendaftarkan merek ke Dirjen HKI agar haknya dapat terlindungi. Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Penyelesaian sengketa antara PT. ANTARMITRA SEMBADA melawan PT. BOGAMULIA NAGADA. Dari kasus tersebut terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan Hakim memutuskan bahwa merek milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberi pengertian yang dimaksud dengan merek mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, antara unsur, maupun bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Dalam kasus ini kedua merek yang bersengketa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya yaitu, persamaan bunyi pengucapan dan persamaan jenis barang yang dijual.

References

- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdara (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Badrul, M. D. (1996). *Hukum Perikatan KUH Perdata Buku III*. Bandung: Alumni.
- Dianggoro, W. (1997). *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis.
- Djumhana, D. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cet. 3)*. Jakarta: Kencana.
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gautama, S., & Winata, R. (2012). *Undang-Undang Merek Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Cet. III)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurachmad, M. (2012). *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Prakoso, J. (1987). *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cet. 9 Ed. Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simatupang, R. B. (2013). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekardono. (1983). *Hukum Dagang Indonesia (Jilid 1 Cet. 8)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sutjipto, P. H. (1984). *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Syafrinaldi. (2001). *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global (Cet. 1)*. Riau: UIR Press.