

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1082 K/PDT.SUS-HKI/2022 TENTANG SENKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA MEREK MASTERTINT

*JURIDICAL ANALYSIS OF RULING NUMBER 1082 K/PDT.SUS-HKI/2022
CONCERNING BRAND DISPUTES THAT HAVE SIMILARITY TO THE MASTERTINT
BRAND*

Rodiatun Adawiyah¹, Migel Roymond Eygia², Wisnu Arta Yanda Rajagukguk³

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

E-mail: rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id

Abstract

Brand disputes between the well-known brand "MASTERTINT" and the plaintiff receive legal protection. Legal protection for trademarks is regulated in trademark law number 20 of 2016. Proving the element of similarity in essence or in its entirety is the starting point for the panel of judges' consideration in trademark cases between MASTERTINT which is under COATINGS FOREIGN IP Co. LLC and brands come first. suing Soetrisno's MasterTint brand to the Supreme Court was deemed to have similar elements in essence or in its entirety. This research is a normative legal research method using a case approach which aims to find the legal basis, understanding and rules relating to the use of market survey results to show that brands are not used. Brand legal regulations in the new trademark law number 20 of 2016 have attempted to provide legal protection for brand rights holders. The handling of brand rights violations, which can be done in various ways, should be able to provide protection for brand rights holders.

Keywords: Dispute, brand, "MASTERTINT" and "MasterTint"

Abstrak

Sengketa merek antara merek terkenal "MASTERTINT" pengugat mendapatkan perlindungan hukum. perlindungan hukum atas merek telah ada di atur dalam undang undang merek nomor 20 tahun 2016. Adapun pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi titik tolak pertimbangan majelis hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT yang bernaung di bawah COATINGS FOREIGN IP Co. LLC dan merek yang terlebih dahulu. menggugat merek MasterTint milik Soetrisno ke Mahkamah Agung dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mencari dasar hukum, pengertian dan aturan yang berhubungan dengan pemakaian hasil survei pasar untuk menunjukan merek tidak digunakan. Pengaturan hukum merek dalam undang undang merek yang baru nomor 20 tahun 2016 telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek. penanganan terhadap pelanggaran hak merek yang sudah dapat dilakukan berbagai cara seharusnya ini sudah dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek.

Kata kunci: Sengketa, merek, "MASTERTINT" dan "MasterTint"

PENDAHULUAN

Merek sebagai¹ tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, merek juga merupakan suatu atribut produk yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi positif, dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang

¹ Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Akademika Pressindo: Jakarta, 1989, hlm. 44.

dimiliki suatu merek, persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tersebut akan menciptakan citra merek. Pada akhirnya merek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli.

Merek yang tidak mempunyai daya pembeda tidak dapat dianggap sebagai merek, suatu tanda tidak memiliki daya pembeda bisa karena terlalu sederhana atau terlalu rumit. Suatu tanda dapat dikatakan terlalu sederhana, misalnya hanya sepotong garis, sebuah titik atau sebuah lingkaran. Suatu tanda dapat dikatakan terlalu rumit,² misalnya lukisan seperti benang kusut, puisi, atau nyanyian. Bila mana suatu tanda telah menjadi milik umum, tanda tersebut tidak dapat dijadikan merek. Misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, tidak dapat digunakan sebagai merek.³

Penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan penolakan pendaftaran merek menurut UU Merek, jika memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan terkenal.⁴ Akan tetapi dalam membuktikan itikad tidak baik dari pendaftar tidak menjadi kewajiban bagi Dirjen HKI, melainkan menjadi kewajiban hakim-hakim pengadilan. Bukti menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi tolak ukur majelis hakim untuk menyatakan pendaftar memiliki itikad tidak baik.

Di Indonesia sudah banyak terjadi pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, Salah satu contoh adalah merek MasterTint sebagai pendafatar kedua yang digugat oleh MASTERTINT sebagai merek terkenal pada tahun 2022. Nama mereknya sama dan perbedaannya hanya pada penempatan huruf kapital, merek penggugat menggunakan huruf kapital semua. Sedangkan pihak tergugat menggunakan huruf kapital pada huruf “M dan T”, dengan dugaan tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Karena hal itu tergugat mendapatkan hukuman, merek “MasterTint” Nomor IDM000659603 milik tergugat dibatalkan oleh hakim dari Daftar Umum Merek sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5000.000.-

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam sengketa peresamaan merek pada Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menurut undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa Merek terhadap penggunaan kata “MASTERTINT” dengan Merek “MasterTint Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022?

² Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman RI, Buku Panduan Permohonan Pendaftaran Merek, hlm. 2.

³ Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Merek.

⁴ RR. Putri Ayu Priamsari, Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali), (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hal. 1.

METODE

Metode penelitian hukum yang diterapkan terhadap penulisan hukum merupakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mencari dasar hukum, pengertian dan aturan yang berhubungan dengan pemakaian hasil survei pasar untuk menunjukkan merek tidak digunakan.

Sumber Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder, Jurnal, maupun bahan pustaka lain.

Cara Mengumpulkan Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh beberapa data hukum dari sumber hukum primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
 - a. Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis.
2. Bahan hukum skunder
 - a. Jurnal mengenai Merek atau Sengketa Merek Nasional maupun Internasional
 - b. Hasil-hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Merek Putusan Nomor 1082 k/pdt.sus-hki/2022 dalam Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek dan Merek Usaha menetapkan peraturan merek yang pertama. Premis panduan utama undang-undang ini adalah bahwa hak merek dagang diperoleh melalui penggunaan pertama (juga dikenal sebagai stelsel deklaratif atau sistem penggunaan pertama). Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Menjadi sistem pendaftaran yang pertama (first to file system atau stelsel konstitutif) dalam proses perolehan hak, yang mula-mula mengikuti premis penggunaan pertama atau stelsel deklaratif.⁵Selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-

⁵ Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law), Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, 2015, Jakarta, hlm.15

Undang Merek dalam rangka meralat ketentuan Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual Termasuk Perdagangan Barang Palsu (TRIPs). Kemudian, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ditetapkan satu teks untuk kepraktisan dan penyempurnaan.⁶ Setelah lima belas tahun berlalu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi salah satu peraturan merek yang baru diterbitkan oleh Indonesia. Penjelasan spesifik mengenai maraknya peniruan merek-merek terkenal di Indonesia adalah bahwa, sebagai negara berkembang, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakatnya lebih menghargai barang-barang impor karena dianggap lebih dapat diandalkan dan berkualitas lebih tinggi.⁷ Dalam perkembangan zaman dan perkembangan saat ini, masyarakat semakin mengundang konsumen. Banyak orang, khususnya kaum hawa, berlomba-lomba membeli atau memiliki barang-barang bermerek populer yang bisa mereka koleksi atau memanfaatkan sehari-hari. Keduanya yang berasal dari yayasan pelajaran pusat dan atas perlu mengklaim item merek populer. Kerja masyarakat pembeli telah menyebabkan banyak analis keuangan berusaha memanfaatkan ketenaran merek-merek terkenal untuk menciptakan keuntungan dengan menciptakan barang dagangan palsu dari merek yang sama, menyebabkan pelanggan menipu atau bahkan membeli barang palsu dengan harga yang jauh lebih rendah dari barang asli dan kualitasnya buruk. Hal ini dapat membuat konsumen dan pembuat pemilik merek asli merasa terhambat. Bahwa dalam masa pertukaran global, sejalan dengan tradisi universal yang telah dianut oleh Indonesia, peran merek sangatlah penting, khususnya dalam menjaga persaingan perdagangan yang sehat. Merek dapat merupakan suatu pengertian hukum yang memberikan rasa aman dan kesembuhan apabila cek penukaran digunakan oleh pihak yang tidak mempunyai ahli untuk itu. Merek sebagai Hak Kekayaan Mental pada hakikatnya adalah tanda untuk membedakan dan memisahkan barang suatu perusahaan dengan milik perusahaan lainnya⁸.

Menurut Yusran Isanaini, merek diartikan sebagai “simbol yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna atau campuran dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai ciri-ciri berbeda dan digunakan dalam pertukaran barang atau jasa”. Profesor Molengraaf percaya bahwa branding adalah cara mempersonalisasi suatu barang untuk menunjukkan asal-usulnya dan menjamin kualitasnya, sehingga dapat dibandingkan dengan barang serupa yang dibuat oleh individu atau bisnis lain, produksi dan penjualan lain. H. M. N Purwo Sutjipto menjelaskan, merek dapat diartikan sebagai lambang yang dipersonalisasi suatu barang tertentu, sehingga membedakannya dengan barang sejenis lainnya. Menurut ayat 2 Pasal 2 UU Merek, ada dua jenis merek, yaitu merek dagang dan merek jasa. Untuk membedakan produk yang dijual oleh perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum dengan produk sejenis lainnya, sedangkan merek jasa digunakan untuk membedakan jasa bermerek dagang yang dijual oleh perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang menyediakan jasa serupa. Pengertian merek menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-

⁶ Ibid. hlm. 16.

⁷ Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Bandung, PT. Alumni, 1985, hlm. 59-60.

⁸ Rahmi Jened Parindu Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) Cetakan ke-1, h. 205

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu lambang yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau gabungan lambang-lambang tersebut. Faktor ini mampu membedakan dan digunakan untuk menukar barang dan jasa⁹.

Black's Lw Dictionary merek kolektif mendefinisikan merek kolektif sebagai simbol milik suatu entitas dan digunakan oleh para anggotanya untuk dikaitkan dengan tingkat kesempurnaan dan ketepatan tertentu, dengan tempat asal atau dengan karakteristik sifat-sifat lain yang ditentukan oleh entitas tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan hak pemilik merek, khususnya hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu dalam menggunakan simbol itu sendiri atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut¹⁰.

Hak merek dagang beroperasi sebagai bentuk monopoli karena hanya pemilik merek dagang yang boleh menggunakannya. Namun hak ini bukan merupakan eksklusivitas yang tidak terbatas, karena pihak lain dapat menggunakan Merek tersebut apabila jangka waktu perlindungannya telah habis dan pemiliknya memutuskan untuk tidak memperbarui Merek tersebut. Hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang dapat ditegaskan terhadap pihak yang tidak berwenang. Merek dagang menjadi milik eksklusif pemilik merek atau pihak lain yang berwenang yang telah menerima hak untuk menggunakannya.

Dari sudut pandang dan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak istimewa eksklusif adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik suatu merek berlisensi yang terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan. Jika pemilik merek mempunyai hak eksklusif, maka ia dapat memanfaatkan mereknya dan entitas lain tidak dapat menggunakan merek tersebut tanpa persetujuan dari pemilik merek.

Hak kekayaan intelektual menciptakan keuntungan finansial bagi pemiliknya karena bersifat eksklusif. Artinya hanya pemilik saja yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dari merek tersebut. Manfaat ekonomi berupa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan merek tersebut atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui lisensi. Hak ekonomi yang melekat pada merek dagang dibatasi pada tiga jenis: hak penggunaan eksklusif, lisensi penggunaan merek dagang, dan lisensi penggunaan merek dagang tanpa variasi.

Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Merek Terhadap Penggunaan Kata “MASTERTINT” dengan Merek “MasterTint” Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Teori Pertimbangan Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

⁹ Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 121

¹⁰ Tim Lindsey, 2003, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Banfung: Alumni, hal. 131

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengambilan keputusan sangat diperlukan bagi Hakim terhadap sengketa yang dipertimbangkan dan diadilinya. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data-data yang diperoleh selama persidangan, baik dari bukti-bukti surat menyurat, saksi-saksi, dugaan-dugaan, pengakuan-pengakuan maupun sumpah-sumpah yang diungkapkan selama persidangan.¹¹

Oleh karena itu, keputusan yang diambil dapat didasarkan pada rasa tanggung jawab, keadilan, kecerdasan, profesionalisme dan objektivitas. Dalam memutus suatu perkara, yang terpenting adalah kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Untuk itu hakim harus menemukan nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang memotivasi masyarakat.¹²

Sumber hukum yang dapat diterapkan hakim dapat berupa ketentuan hukum dan peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), keputusan desa, yurisprudensi, doktrin/ajaran ilmiah atau hukum.¹³ Hakim harus dapat menentukan benar atau tidaknya suatu fakta yang disampaikan kepadanya dan selanjutnya dapat membuat atau menentukan hukum. Secara khusus, untuk memutus suatu perkara, hakim harus melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.
- b. Menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.
- c. Setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.

Oleh karena itu, hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas dan harus mampu menilai pihak-pihak yang berperkara secara objektif agar dapat memberikan penyelesaian yang adil. Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak dalam mengambil keputusan, karena dalam hal ini hakim bertindak sebagai pihak ketiga dan harus netral. Keputusan Hakim sangat penting untuk menyelesaikan perkara perdata. Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam suatu persidangan untuk memberikan suatu penyelesaian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan atau perselisihan tersebut. Oleh karena itu, putusan hakim sangat penting untuk memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang haknya dilanggar. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi bukti melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara tersebut dan hakim juga harus mendengarkan keterangan para pihak karena hakim tidak bisa hanya mendengarkan satu pihak saja. Refleksi hakim sangat penting untuk

¹¹ Pasal 164 HIR/14 Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 146.

mengambil keputusan yang sah secara hukum dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, keahlian hukum, kebenaran, moralitas dan etika hakim.

Pembatalan pendaftaran merek akan dicatat dalam daftar merek dan dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Merek Dagang. Pembatalan merek juga dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga. Putusan pengadilan niaga hanya dapat dibatalkan dan diajukan banding ke Mahkamah Agung. Isi keputusan yang sah secara hukum selalu dialihkan oleh lembaga pendaftaran ke Departemen Umum Kekayaan Intelektual. Setelah itu, Departemen Umum Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan merek tersebut dari Daftar Umum Merek Dagang dan mempublikasikannya di Jurnal Resmi Merek Dagang. Pembatalan pendaftaran merek harus diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau wakil pemilik merek, dengan menyebutkan secara jelas alasan pembatalan dan menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal pembatalan dari Daftar, Pendaftaran umum merek dan sertifikasi merek dinyatakan tidak sah. Pengakhiran pendaftaran merek dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Departemen Umum Kekayaan Intelektual juga dapat mencabut permohonan pendaftaran Merek Kolektif atas dasar: (a) permohonan yang diajukan sendiri oleh pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai Merek Kolektif, (b) bukti bahwa Merek Kolektif tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Nasional Kekayaan Intelektual, (c) terdapat bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif yang digunakan sehubungan dengan kelas barang atau jasa tidak sesuai dengan kelas barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, atau (d) terdapat bukti yang cukup bahwa Merek Merek Kolektif tidak boleh digunakan sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan merek Tanda kolektif marquer. Permohonan pembatalan pendaftaran Merek Dagang Kolektif harus dikirimkan ke Departemen Umum Kekayaan Intelektual. Pembatalan pendaftaran merek kolektif ditentukan dalam pendaftaran merek umum dan dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Merek Dagang.

Menurut Hakim dalam Putusan perkara pihak penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan atau status sebagai pengugat dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan pembatalan merek MasterTint milik tergugat.

Dari analisis data pokok permasalahan putusan 1082K/Pdt.Sus-HKI/2022 peneliti akan meneliti sengketa merek MASTERTINT milik COATINGS FOREIGN diwakili oleh Alex J. Tablinwolf dengan MasterTint milik SOETRISNO. Di mana Merek MASTERTINT menggugat MasterTint atas persamaan merek. Apabila disandingkan kedua merek tersebut, maka merek MasterTint milik tergugat mempunyai persamaan pada pokok dan keseluruhannya dengan merek MASTERTINT milik penggugat baik secara bentuk, Cara penulisan atau kombinasi antar unsur-unsur, menggunakan huruf yang sama dan dengan urutan yang sama dengan merek MASTERTINT milik penggugat, hanya saja merek MasterTint milik tergugat menggunakan huruf kecil, sedangkan merek MASTERTINT milik penggugat menggunakan huruf kapital, akan tetapi sama sama menggunakan warna hitam terhadap kedua bentuk tulisan tersebut.

Namun dalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 ayat 1 setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda dua miliar. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Menurut peneliti bahwa putusan hakim pada Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 hanya menegaskan satu sanksi terhadap tergugat sedangkan dalam undang-undang No 20 Tahun 2016 memiliki sanksi pidana maupun perdata yaitu hukuman penjara selama (5) lima tahun dan denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum atas merek telah ada pengaturannya dalam undang undang merek nomor 20 tahun 2016. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu 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. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa maka di dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek 2016 mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek.
2. Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi titik tolak pertimbangan majelis hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT yang bernaung di bawah COATINGS FOREIGN IP Co. LLC menggugat merek MasterTint milik Soetrisno ke Mahkamah Agung. Merek MASTERTINT yang terdaftar lebih dahulu, dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang didaftarkan kemudian oleh Soetrisno pemilik merek MaterTint pada Dirjen HKI. Majelis hakim memutuskan merek Timberlake milik Tergugat Indra Halim dihapus dari Daftar Umum Merek Direktorat dan menghukum tergugat membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat perbuatan hukumnya.

Saran

1. Pengaturan hukum merek dalam undang undang merek yang baru nomor 20 tahun 2016 telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek. penanganan terhadap pelanggaran hak merek yang sudah dapat dilakukan berbagai cara seharusnya ini sudah dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek.
2. Sebaiknya hakim memperbaiki dalil dengan memberikan pertimbangan yang berlandaskan hukum, karena pertimbangan hakim dapat menimbulkan masalah baru bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono. 1989. Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman RI. Buku Panduan Permohonan Pendaftaran Merek.
- Djumhana, Muhammad & R. Djubaidillah. 1993. Hak Milik Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1985. Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional. Bandung: PT. Alumni.
- Haryani, Iswi. 2010. Prosedur Mengurus Haki yang Benar. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Jened, Rahmi. 2015. Hukum Merek (Trademark Law), Ctk. Kesatu. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurnia, Titon Slamet. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal.
- Lindsey, Tim. 2003. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.
- Maulana, Insan Budi. 2005. Bianglala HaKI. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama.
- Munandar, Haris. & Sally Sitanggang. 2018. Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Jakarta: Erlangga.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priamsari, RR. Putri Ayu. 2010. Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali). Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Putusan No 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeparmono, R. 2005. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju.
- Soekardono. 2004. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjatmiko, Agung. 2000: Perlindungan Hukum Hak Atas Merek. Yuridika.
- Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001
- Undang-Undang Merek No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Yahya, M Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

