

Legal Analysis of Compensation for Infringement of Trademarks of Non-Synonymous Goods in Indonesia

Fransisca Giovany Andri

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,
Purwokerto, Indonesia, Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
53122

fransiscagiovanyandri@gmail.com

ABSTRACT

This paper abstracts on damages for infringement of marks of non-similar goods, the protection for trademarks has been regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, yet in reality, infringements against trademarks still occur. This research discusses the application of the first-to-file principle and compensation in cases of dissimilar goods trademark infringement. The research employs a normative juridical research method with a legislative approach. The legal sources utilized are secondary data obtained from literature materials, with primary legal materials including Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The data analysis method used in this research is qualitative normative analysis. The research findings indicate that the first-to-file principle is applied not only to trademark registration for similar goods but also to dissimilar goods. The compensation that can be awarded to the legitimate trademark owner is immaterial compensation, the amount of which is determined by the judge considering the positions of the parties involved. The Directorate General of Intellectual Property in examining trademark registration applications must be more meticulous, and judges, in determining the amount of immaterial compensation, must prioritize justice.

Keywords: *Compensation; Trademark Infringement; Dissimilar Goods*

ABSTRAK

Tulisan ini mengabstraksi tentang ganti rugi atas pelanggaran merek barang tidak sejenis, Perlindungan bagi merek telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun dalam kenyataannya pelanggaran terhadap merek masih terjadi. Penelitian ini membahas penerapan prinsip *first to file* dan pemberian ganti rugi dalam kasus pelanggaran merek barang tidak sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dengan bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode analisa data pada penelitian ini yaitu normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *first to file* diterapkan tidak hanya terhadap pendaftaran merek untuk barang sejenis namun juga berlaku bagi barang tidak sejenis. Ganti rugi yang dapat diberikan bagi pemilik sah merek adalah ganti rugi immateriil dengan besaran yang ditetapkan hakim dengan mempertimbangkan kedudukan para pihak. DJKI dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek harus lebih teliti lagi dan

bagi hakim dalam memutus besarnya ganti rugi immateriil harus mengutamakan nilai keadilan.

Kata Kunci: Ganti Rugi; Pelanggaran Merek; Barang Tidak Sejenis

PENDAHULUAN

Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara, karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Merek mempunyai arti yang sangat penting oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.¹ Suatu merek jika ingin mendapatkan perlindungan dan memperoleh hak eksklusif, maka merek tersebut harus didaftarkan ke kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terdapat dua macam sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian yang pertama. Sistem deklaratif ini menganut prinsip *first to use*, yaitu bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang-undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sistem konstitutif adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum. Sistem konstitutif ini menganut prinsip *first to file*, yaitu cara seseorang memperoleh hak merek tergantung pendaftarannya.²

Pendaftaran merek di Indonesia menganut stelsel konstitutif. Menurut stelsel konstitutif, pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek.³ Stelsel konstitutif ini menganut prinsip *first to file* yang berarti apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon yang permohonannya diajukan terlebih dahulu dan terdaftar terlebih dahulu, maka pihak tersebutlah yang berhak atas perlindungan mereknya.⁴ Meskipun pendaftaran merek sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun pada realitasnya masih banyak kasus

¹Andhika Richardo Kaparang, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum* 13, no.2, (2024):1-7.

² Atika Sandra Dewi, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*. 6, no. 1, (2018): 16-29.

³ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 30.

⁴ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 30.

pelanggaran merek yang terjadi. Pelanggaran merek merupakan perbuatan yang umumnya ditengarai oleh sebuah produsen atau pelaku usaha dengan modus memproduksi barang-barang dengan mencantumkan merek yang dianggap bereputasi baik dan familier di kalangan masyarakat luas, yang mana merek yang ditempel pada produknya itu bukan merupakan haknya. Dengan begitu pula produsen atau pelaku usaha itu tentu saja meraih keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga untuk membuat dan “membangun” reputasi merek dengan cara memperkenalkan kepada masyarakat.⁵

Di Indonesia pernah terjadi suatu kasus sengketa merek Starbucks, di mana dalam sengketa ini melibatkan dua pihak yaitu antara Starbucks Corporation yang berkedudukan di Amerika Serikat sebagai Penggugat dan PT Sumatra Tobacco Trading Company yang berkedudukan di Indonesia sebagai Tergugat. Starbucks Corporation mempunyai merek kopi “Starbucks” dan sudah membuka banyak gerai kopi di berbagai negara termasuk di Indonesia, sedangkan PT Sumatra Tobacco Trading Company merupakan sebuah perusahaan rokok yang mempunyai merek “Starbucks” yang mana merek tersebut memiliki persamaan dengan merek kopi milik Starbucks Corporation. PT Sumatra Tobacco Trading Company pertama kali mendaftarkan mereknya pada tahun 1992 dan telah dilakukan perpanjangan pada tahun 2002 dan 2011 sedangkan Starbucks Corporation baru mendaftarkan mereknya di Indonesia tahun 2005. Terhadap kasus ini, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan bahwa PT Sumatra Tobacco Trading Company beritikad tidak baik pada waktu mendaftarkan merek “Starbucks” dan membatalkan merek “Starbucks” milik PT Sumatra Tobacco Trading Company. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa merek “Starbucks” milik Starbucks Corporation merupakan merek terkenal. Pada kasus tersebut barang milik Penggugat dan Tergugat terdaftar di kelas yang berbeda, sehingga perlu dikaji apakah prinsip *first to file* dapat diterapkan terhadap dua kelas barang yang berbeda jenis. Selain itu, dalam suatu pelanggaran merek tentunya ada pihak yang dirugikan dan dapat diputus mengenai ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan sehingga dalam pelanggaran merek barang tidak sejenis perlu dianalisis bagaimana pemberian ganti ruginya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, pertama bagaimanakah penerapan prinsip *first to file* dalam kasus pelanggaran merek barang tidak sejenis? Lalu yang kedua, bagaimana pemberian ganti rugi dalam kasus pelanggaran merek barang tidak sejenis?

METODE PENELITIAN

⁵ Cherry Fajrini Rafli, dan Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek atas Pemalsuan Merek oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 22, (2022): 181-190.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengacu pada aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dengan bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang telah diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁷ Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh secara logika. Metode analisa data pada penelitian ini yaitu normatif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan suatu kejadian dengan mengumpulkan informasi yang terperinci.⁸ Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *First to File* dalam Kasus Pelanggaran Merek Barang Tidak Sejenis

Sebuah merek merupakan kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek merupakan aset perusahaan yang dibangun dengan berbagai upaya dalam jangka waktu yang bisa jadi cukup lama. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.⁹ Dengan demikian, merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 12.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 12.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 10.

⁹ Lindsey Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group dan PT Alumni, 2005), hlm. 20.

Fungsi merek dalam dunia perdagangan adalah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis.¹⁰ Merek merupakan salah satu aset perusahaan yang nilainya tinggi karena merek merupakan hak kekayaan immateriil (tak berwujud). Merek adalah suatu yang melekat dan berkaitan pada suatu produk, bukan produk itu sendiri yang dapat dinikmati secara fisik. Meskipun merek hanya berupa nama maupun tanda tertentu, merek mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi ketika produk terkait dapat menarik minat masyarakat.¹¹ Perlindungan merek merupakan salah satu dari hak milik industrial yang harus dilindungi. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan *Article 1 Paris Convention for Protection of Industrial Property* yang menyebutkan¹²:

1. *The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property.*
2. *The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.*
3. *Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.*
4. *Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union, such as patents of importation, patents of improvement, patents and certificates of addition, etc.*

Perlindungan merek merupakan salah satu agenda dalam menjamin pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. "Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya".¹³ Menurut pendapat Kotler seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani, menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa,

¹⁰ Esti Aryani, "Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanismenya di Indonesia" *Jurnal Wacana Hukum* 10, no. 1, (2012): 117-132.

¹¹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)* (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 12.

¹² Rani Fadhila Syafrinaldi, dan David Hardiogo, "TRIPs Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia", *Jurnal UIR Law Review* 5, no. 1, (2021): 19-29.

¹³ Agung Sujatmiko, "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 2, (2008): 113-127.

yaitu modal, yang terdiri dari: pertama *natural capital* (modal alami) seperti misalnya tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; kedua, *physical capital* (modal fisik), seperti mesin-mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya; ketiga, *human capital* (modal insani) yakni nilai produktif sumber daya manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan keempat, *social capital* (modal sosial) yakni nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat.¹⁴ Pendaftaran merek diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi produsen pemilik suatu barang atau jasa. Terdapat dua prinsip yang dikenal dalam pendaftaran merek yaitu prinsip *first to use* dan *first to file*. Prinsip *first to use* memberikan perlindungan bagi pihak pertama yang menggunakan suatu merek, di mana menurut prinsip ini yang memiliki hak kepemilikan atas suatu merek adalah orang yang pertama kali menggunakan merek tersebut.¹⁵ Prinsip *first to file* memberikan perlindungan bagi pihak pertama yang mendaftarkan suatu merek, di mana menurut prinsip ini orang yang berhak atas merek adalah pendaftar pertama yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik.¹⁶ Indonesia menganut prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek, sehingga orang yang pertama kali mendaftarkan suatu merek maka dia yang berhak atas kepemilikan merek tersebut. Menurut hukum merek di Indonesia suatu merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan.¹⁷ Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada pasal 21 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan¹⁸:

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

¹⁴ Sri Mulyani, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Collateral* (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3, (2012): 568-577.

¹⁵ Damar Ramadhana Tanjung, Rinitami Njatrijani & Bagus Rahmanda, "Penerapan Prinsip "First to File" dalam Sengketa Merek Terkenal", *Jurnal Law, Development & Justice Review* 6, no. 2, (2023): 111-128.

¹⁶ Damar Ramadhana Tanjung, Rinitami Njatrijani & Bagus Rahmanda, "Penerapan Prinsip "First to File" dalam Sengketa Merek Terkenal", *Jurnal Law, Development & Justice Review* 6, no. 2, (2023): 111-128.

¹⁷ Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip "First to File" pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 9, (2022): 2110-2121.

¹⁸ Raditya Permana, *Panduan Kekayaan Intelektual (KI) untuk Pelaku Usaha* (Semarang: Saraswati Nitisara, 2017), hlm. 23.

Selain itu, pasal 21 ayat (2) juga mengatur bahwa suatu permohonan merek ditolak jika merek tersebut:

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

Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut¹⁹:

- a. Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum
- c. Tidak memiliki daya pembeda
- d. Telah menjadi milik umum; atau 5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pada pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan merek dapat ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Maksud dari pemohon yang beritikad tidak baik dalam pasal tersebut yaitu pemohon yang berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru merek pihak lainnya guna kepentingan usaha yang dijalankannya, menyesatkan, mengecoh konsumen, serta memicu kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.²⁰

Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur perlindungan hukum terhadap barang sejenis, di mana pasal ini berbunyi : “Negara peserta diminta menolak, baik atas dasar perundang-undangan merek yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pihak berkepentingan, permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan dari atau menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang : a. menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; b. digunakan untuk produk yang

¹⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang, 2013), hlm. 11.

²⁰ Ruri Suci Muliasari, Budi Santoso dan Irawati, “Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional”, *Jurnal Notarius* 14, no. 2, (2021): 972-989.

sama atau sejenis.²¹ Pasal tersebut memberikan perlindungan bagi merek terkenal untuk barang sejenis karena dapat menimbulkan kebingungan masyarakat. Perlindungan barang yang tidak sejenis kemudian diakomodir dalam pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement*. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Pasal 6 bis Konvensi Paris berlaku juga untuk barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek didaftarkan, sepanjang penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar yang bersangkutan." Pasal tersebut memberikan perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, yang mengatur mengenai barang atau jasa tidak sejenis dapat merugikan kepentingan pemilik merek terkenal.²² Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* telah meratifikasi *TRIPs Agreement*. *TRIPs Agreement* mewajibkan semua anggota *WTO* untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan Konvensi Paris.²³ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prinsip pendaftaran merek di Indonesia yaitu prinsip *first to file* diterapkan juga untuk barang tidak sejenis.

Pemberian Ganti Rugi dalam Kasus Pelanggaran Merek Barang Tidak Sejenis

Berdasarkan Undang-undang Merek, yang termasuk pelanggaran merek adalah²⁴:

- a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- b. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- c. Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.

Ada dua teori untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek yang satu dengan yang lain, yaitu teori *Holistic Approach* dan *Dominancy*. Menurut teori *Holistic Approach*, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara

²¹ Denny Felano, "Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya dengan Paris Convention dan TRIPS serta Nice Agreement", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4, (2021): 526-540.

²² Insan Budi Maulana, "Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 13, (2006): 110-129.

²³ Valerie Selvie, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia" *Jurnal Gloria Juris* 6, no. 2, (2006): 152-163.

²⁴ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Merek terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1, (2016): 107-123.

keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan, sedangkan menurut teori *Dominancy*, hanya unsur yang paling dominan.²⁵

Gugatan pelanggaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek apabila mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa seizin dari pemilik merek tersebut. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum domisili tergugat.²⁶ Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis gugatan yang diajukan itu dapat berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.²⁷ Gugatan ganti rugi (*damages*) adalah pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas suatu tindakan pelanggaran, ganti rugi umumnya berdasarkan pada jumlah yang seharusnya diterima oleh pemilik merek jika pelanggaran merek tidak terjadi.²⁸ Dalam gugatan ini, pihak penggugat harus bisa membuktikan bahwa dirinya dirugikan oleh perbuatan tergugat, dan tujuan pemberian ganti adalah untuk menempatkan penggugat pada situasi yang sama seperti sebelum pelanggaran terjadi. Dalam menuntut ganti rugi, pemilik merek yang sah wajib memperinci apa saja kerugian yang diderita termasuk kerugian materiil dan/atau immateriil.²⁹ Kerugian materiil adalah kerugian ekonomi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh pemilik merek sah jika tidak ada pelanggaran merek, sedangkan kerugian materiil merupakan kerugian yang berkaitan dengan hal yang tidak dapat diukur dengan angka misalnya rusaknya reputasi merek yang asli apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah.³⁰ Dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi di antaranya³¹:

a. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

²⁵ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 22.

²⁶ Novita Permata Sari, dan Ni Luh Gede Astariyani, "Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016", *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3, (2019): 1-12.

²⁷ Patrichia Weyni Lasut, "Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis" *Jurnal Lex et Societatis* 7, no. 1, (2019): 66-75.

²⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23.

²⁹ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 31.

³⁰ Henny Novianti, Joko Sriwidodo dan Sartono "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Hak atas Merek dalam Persaingan Dagang", *Journal of Legal Research* 4, no. 2, (2022): 309-328.

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 21.

b. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku

c. Ganti rugi aktual.

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu³²:

- a. Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
- b. Merek orang lain itu sudah terdaftar
- c. Penggunaan tanpa hak.

Pada kasus pelanggaran merek barang tidak sejenis ganti rugi yang dapat diberikan kepada pemilik merek yang sah adalah ganti rugi immateriil, karena kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan dari adanya pelanggaran merek beda jenis adalah rusaknya reputasi merek yang asli atas kualitas barang dari merek tiruan. Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.³³ Pada praktiknya di Indonesia hingga sekarang, pemenuhan tuntutan kerugian immateriil diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aequo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutus. Pemenuhan tuntutan ganti kerugian immateriil sering mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya. Hal ini karena pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian materiil. Pada umumnya penderitanya yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena kesulitan pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968 menentukan “meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada

³² Satino Sulastri, dan Yuliana Yuli, “Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis* 5, no. 1, (2018): 160-172.

³³ Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati, “Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2, (2017): 1-18.

tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar. Kompensasi ganti kerugian immateriil hanya dapat diklaim jika kerugiannya nyata telah diderita karena mengklaim kompensasi tanpa ada kerugian yang nyata tidak ada artinya. Pemberian kompensasi immateriil dapat dikatakan kompensasi sebagai hukuman (di Amerika Serikat dan Inggris, diizinkan meminta kompensasi kerugian sebagai hukuman bagi pelaku). Hukum di Indonesia tidak mengatur secara pasti besarnya tuntutan ganti rugi immateriil, namun hakim dalam memutus ganti rugi immateriil harus mempertimbangkan kedudukan atau status sosial ekonomi para pihak.³⁴ Pendapat lain mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim dalam memberikan pertimbangan suatu putusan dikemukakan oleh Groot sebagai berikut³⁵:

1. Hakim harus memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil penting yang dikemukakan oleh para pihak
2. Fakta-fakta yang dijadikan dasar memutus, harus dikemukakan secara cukup jelas
3. Pertimbangan hakim harus jelas dan tidak boleh memberi peluang untuk penafsiran yang berbeda-beda
4. Hakim harus memberi gambaran yang cukup jelas dan menguraikan secara lengkap mengenai jalan pikirannya
5. Dasar alasan dipakai hakim harus dapat membenarkan kesimpulan yang ditarik
6. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Menurut sistem hukum Belanda, pengadilan dapat memperkirakan kerugian dengan cara yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Dalam hal adanya kerugian immateriil, kompensasi akan ditentukan secara adil dan layak oleh pengadilan.³⁶

KESIMPULAN

Merek merupakan aset berharga dalam dunia bisnis yang memerlukan perlindungan hukum untuk mencegah pelanggaran. Perlindungan merek diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana Indonesia menganut prinsip first to file dalam pendaftaran merek, baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam kasus pelanggaran merek barang tidak

³⁴ Heri Hartanto, dan Anugrah Adiastruti, "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup", *Jurnal Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)* 3, no. 2, (2017): 222-243.

³⁵ Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 4, no. 2, (2019): 296-321.

³⁶ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan Melawan Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1, (2019): 88-111.

sejenis, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan tuntutan ganti rugi immateriil. Namun, penentuan besaran kerugian immateriil sering kali menjadi subjektifitas hakim, karena sulitnya pembuktian dan belum adanya ketentuan yang pasti dalam hukum Indonesia. Meskipun demikian, pengadilan dapat memberikan kompensasi immateriil yang adil dan layak berdasarkan kondisi para pihak dan pertimbangan hukum lainnya sehingga mewujudkan keadilan dalam kasus-kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Rendy. (2022). Penerapan Prinsip "First to File" pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. 10(9). 2110-2121.
- Aryani, Esti. (2012). Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanismenya di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*. 10(1). 117-132.
- Dewi, Atika Sandra. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*. 6(1). 16-29.
- Dewi, Chandra Gita. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Sleman: Deepublish.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang.
- Donandi, Sujana. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Sleman: Deepublish.
- Felano, Denny. (2021). Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya dengan Paris Convention dan TRIPS serta Nice Agreement. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18(4). 526-540.
- Hartanto, Heri dan Anugrah Adiastruti. (2017). Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*. 3(2). 222-243.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jened, Rahmi. (2017). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.Kaparang, Andhika Richardo. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*. 13(2). 1-7.
- Lasut, Patrichia Weyni. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Lex et Societatis*. 7(1). 66-75.
- Lindsey. (2005). Lindsey Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Asian Law Group dan PT Alumni.
- Mantili, Rai. (2019). Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik : Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*. 4(2). 296-321.
- Mantili, Rai. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil atas Perbuatan
- Maulana, Insan Budi. (2006). Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 7(13). 110-129.

- Melawan Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 4(1). 88-111.
- Muliasari, Ruri Suci, Budi Santoso dan Irawati. (2021). Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional. *Jurnal Notarius*. 14(2). 972-989.
- Mulyani, Sri. (2012). Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Collateral* (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 12(3). 568-577.
- Novianti, Henny, Joko Sriwidodo dan Sartono. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Hak atas Merek dalam Persaingan Dagang. *Journal of Legal Research*. 4(2). 309-328.
- Nugroho, Susanti Adi. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Permana, Raditya. (2017). *Panduan Kekayaan Intelektual (KI) untuk Pelaku Usaha*. Semarang : Saraswati Nitisara.
- Rafli, Cherry Fajrini dan Rani Apriani. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek atas Pemalsuan Merek oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 8(22). 181-190.
- Sari, Novita Permata dan Ni Luh Gede Astariyani. (2019). Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*. 8(3). 1-12.
- Selvie, Valerie. (2006). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia. *Jurnal Gloria Juris*. 6(2). 152-163.
- Semaun, Syahriyah. (2016). Perlindungan Merek terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Diktum*. 14(1). 107-123.
- Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujatmiko, Agung. (2008). Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. 26(2). 113-127.
- Sulastri, Satino dan Yuliana Yuli. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*. 5(1). 160-172.
- Syafrinaldi, Rani Fadhila dan David Hardiogo. (2021). TRIPs Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia. *Jurnal UIR Law Review*. 5(1). 19-29.
- Tanjung, Damar Ramadhana, Rinitami Njatrijani & Bagus Rahmanda. (2023). Penerapan Prinsip "First to File" dalam Sengketa Merek Terkenal. *Jurnal Law, Development & Justice Review*. 6(2). 111-128.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Winastri, Rivo Krisna, Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati. (2017). Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2130 - 2144 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6972

yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). *Diponegoro Law Journal*. 6(2). 1-18.
Yuhassarie, Emmy. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.