

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek Di Indonesia

Lidya Shinta Audina
University of Jember, Indonesia
lidyashintal@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection against the Nature Republic trademark against brand fraud based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications can be carried out through brand registration as stated in Article 4, Article 5, Article 6, Article and Article 8 of the Trademark Law. while repressive legal protection is obtained through a lawsuit for the deletion and cancellation of trademark registration where the trademark owner has the right to file the deletion and cancellation of the trademark registration violation, whereby registered trademark holders have the right to bring the dispute to criminal law based on article 101, article 101, article 102 and article 103 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications as a complaint offense. The thing that happened in the Nature Republic brand can be said as an act of brand fraud because brand counterfeiting occurs when a fake product or a lower quality product is attached to a well-known brand. Therefore, Nature Republic brand owners request that companies that have used the Nature Republic brand without their permission to stop all production activities of goods and withdraw all of their production items that have been on the market.

KEYWORDS: Legal Protection, Brand, Dispute Resolution Efforts.



Copyright © 2016 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Audina, Lidya Shinta. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek Di Indonesia "(2016) 3:3 Lentera Hukum 198-209

Submitted: October 05, 2016 Revised: November 08, 2016 Accepted: December 10, 2016

I. PENDAHULUAN

Di dalam kasus yang terjadi pada produk dengan merek *Nature Republic*, produk tersebut berasal dari Korea yang sebelumnya belum ada di Indonesia, namun di Indonesia sendiri sudah banyak beredar produk *Nature Republic* palsu yang dijual dipasaran dengan harga yang relatif lebih murah dengan produk aslinya, akibatnya, baik produsen maupun konsumennya sendiri tentunya dapat mengalami kerugian sebab produk palsu tersebut memiliki kualitas yang berbeda dengan aslinya. Hal yang terjadi pada merek *Nature Republic* tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pemalsuan merek sebab pemalsuan merek terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal. Pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha lainnya.

Keberadaan produk *Nature Republic* palsu tentunya sudah sangat meresahkan, sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya merek sehingga perlu ada perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut sebagai konsekuensi hukum karena Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Semakin besar peranan merek dalam perdagangan bebas maka semakin besar pergulatan dan pertarungan merek dalam dunia perdagangan, baik di pemasaran nasional dan internasional. Perang merek masih berlanjut sejak dulu sampai sekarang untuk merebut kedudukan terhormat sebagai merek terkenal atau termasyur. Perbuatan pemalsuan merek sebagai *property* oleh hukum dianggap tidak saja merugikan pemilik tapi sekaligus dianggap merugikan kepentingan umum serta penipuan terhadap umum.

Dari fungsi dan peranan penting dari adanya Merek pada suatu barang dan/atau jasa, maka merek harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan merek yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Muchsin, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹ Maka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suatu merek, dapat dilakukan secara Preventif dan dapat pula dilakukan secara represif.

Perlindungan hukum terhadap merek secara preventif dapat dilakukan sesuai dengan yang tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dengan cara melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal HAKI. Suatu merek harus didaftarkan apabila ingin mendapat perlindungan secara hukum, sebab menurut ketentuan didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terdaftar akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan.

¹ Muchsin, *tesis : Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14

Pendaftaran atas merek harus dilakukan karena sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau terlahir karena pendaftaran. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”

Hak kepemilikan atas merek dapat dimiliki melalui pendaftaran, pendaftaran merek dilakukan dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HAKI dengan mencantumkan surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya, termasuk didalamnya bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya tidak meniru merek orang lain, baik keseluruhan maupun pada pokoknya. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup, bila surat pernyataan tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.²

Pendaftaran adalah satu-satunya yang mudah diketahui dan yang dapat dipakai sebagai dasar yang kokoh dan pasti untuk dijadikan dasar pemberian hak atas merek. Jadi, siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Jadi pendaftaran merek disini memiliki fungsi yaitu sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan maupun mekanisme diluar pengadilan. Secara Perdata setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain maka orang yang menimbulkan kerugian tersebut wajib mengganti kerugian yang telah dialami oleh orang lain akibat dari perbuatannya tersebut. Perbuatan melanggar hukum ini memberi hak kepada orang lain yang dirugikan untuk menggugat ganti rugi.

Pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga merupakan hak dari pemilik hak merek sebagai bentuk perlindungan secara represif yang diberikan oleh undang-undang terhadap adanya pelanggaran merek yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dimana dalam kegiatan usahanya dalam memproduksi dan menjual produknya tersebut dengan menggunakan merek *Nature Republic* tanpa izin dari pemegang merek.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat

² Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, 2003, *Op. Cit*, hlm. 187

berupa gugatan ganti rugi atau gugatan penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi yang dimaksud adalah berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi permintaan maaf pelaku baik melalui media cetak maupun media elektronik kepada pemilik merek terdaftar yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak dan upaya untuk memalsukan barang produksi sehingga berakibat turunnya tingkat kepercayaan konsumen untuk membeli produk barang tersebut karena kualitas produk yang dihasilkan berkualitas rendah, sehingga pihak yang berhak atas merek menderita kerugian secara moral akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

Terhadap pemalsuan merek, pelakunya dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, sedangkan bagi setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, pelakunya dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah), hal ini diatur di dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan sebagaimana telah dijelaskan diatas, para pihak dapat melakukan upaya perlindungan secara represif dengan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Kedudukan PT Bio Herbal Indonesia sebagai pemegang merek *Nature Republic* di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal yang telah terdaftar, didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terdaftar milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Apabila penegakan hukum terhadap merek terus diperketat maka hal ini akan memperbaiki citra bahwa kepastian dan penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik. Dengan kata lain di Indonesia

ada jaminan kepastian hukum yang mengatur dan sekaligus memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran merek.

II. AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI MEREK *NATURE REPUBLIC* YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN PEMILIK.

Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar.

Oleh sebab itu, Merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis didalam dunia perdagangan. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang predikatnya terkenal (*well known marks*). Pada sisi lain keterkenalan suatu merek mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memakainya secara salah. Bentuk-bentuk kesalahan tersebut ada yang disengaja dilakukan dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.

Terkait dengan adanya pelanggaran merek seperti pemalsuan merek terhadap produksi barang *Skincare* atau produk kecantikan *Nature Republic* ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh persaingan usaha yang tidak sehat atau curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan banyak keuntungan dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan iktikad tidak baik dan mengenyampingkan nilai-nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha.

Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku yang melakukan pelanggaran merek untuk menguasai pasar yaitu dengan cara memproduksi barang yang sama dengan produk aslinya dengan kualitas yang lebih rendah dan dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan produk aslinya. Pada sisi lain, suatu merek yang terkenal dan berasal dari luar negeri bisa saja dapat mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemegang merek.

Merek *Nature Republic* adalah salah satu merek barang dagang yang termasuk dalam kelas 3 yaitu berupa *Perfume; Common Lotions; Skin Lotion; Nourishing Creams; Mascaras; Eyeliners; Lipsticks; Makeup Base; Cleansing Creams; Solid Powder for Compacts (Cosmetics); Sunscreen Creams; Sunscreen Lotions*. *Nature Republic* merupakan merek yang sudah dijual di Korea Selatan dan sudah terdaftar sejak tahun 2009 oleh *Nature Republic CO., LTD* dengan nomor pendaftaran yaitu 4020090021949. Merek *Nature Republic* yang sedang dicintai oleh hampir seluruh wanita di Indonesia yaitu salah satu produknya yang berupa *Aloe*

Vera Shooting Gel 92% dengan kemasan jar kini telah beredar produk palsunya yang sangat sulit dibedakan meskipun pada akhirnya *Nature Republic* sendiri telah melakukan *rebranding* agar konsumen dapat membedakan mana produk yang asli dan mana produk yang palsu

Akibat hukum dari adanya pemalsuan merek tersebut adalah berupa kerugian yang dapat dialami oleh pemilik merek maupun bagi konsumen yang membeli produk palsu tersebut. Kerugian materil bagi pemegang merek bisa terjadi pada omset penjualan yang akan menurun jika dibandingkan dengan keadaan dimana masih belum terdapat barang palsu yang beredar, akibat dari penurunan omset penjualan ini produsen sekaligus pemegang merek dapat mengalami kerugian yang cukup besar, selain dari segi omset penjualannya, kerugian secara materil bisa saja terjadi jika ternyata ada salah satu konsumen yang dirugikan akibat barang palsu tersebut lalu menuntut ganti rugi kepada produsen. Selain kerugian materil, kerugian yang lainnya adalah berupa kerugian immaterial dimana merek *Nature Republic* yang palsu tersebut ternyata memiliki kualitas yang buruk sehingga dapat mempengaruhi kualitas serta penilaian konsumen terhadap merek *Nature Republic* itu sendiri.

Akibat hukum dari adanya pemalsuan merek tersebut juga dapat terjadi pada pelaku usaha yang telah melakukan pemalsuan tersebut baik secara perdata maupun secara pidana. Secara perdata, pelaku usaha yang melakukan pemalsuan tersebut bisa dituntut dimuka pengadilan berupa ganti kerugian karena telah menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar. Hal tersebut dilakukan dikarenakan di dalam merek terdapat nilai ekonomi yang dirugikan bagi pemegang hak merek tersebut. Selain itu, perbuatan pemalsuan merek tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPperdata, bahwa orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pada kasus merek *Nature Republic* yang telah digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain, terdapat suatu pelanggaran iktikad tidak baik dalam perdagangan barang, dan pelanggaran persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat dilihat dari pendaftaran mereknya, dengan bentuk akibat hukum yang timbul yaitu sah atau tidak sahnya merek *Nature Republic* yang digunakan oleh produsen yang telah memalsukan produk dengan merek dan kelas barang yang sama dimana yang telah diketahui bahwa merek *Nature Republic* yang sah adalah merek yang sudah terdaftar baik di Negara asalnya ataupun di Negara lain yang menerima lisensi merek tersebut seperti contoh di Vietnam, Thailand, USA, Philipin dan Malaysia, dan tak terkecuali di Indonesia, dimana *Nature Republic* yang telah terdaftar di Indonesia dibawah naungan PT. Bio Herbal Indonesia sejak tahun 2017 dengan nomor pendaftaran D002017043895 dan telah memenuhi syarat penjualan kosmetik di Indonesia yaitu harus terdaftar dalam BPOM. Oleh sebab itu, semua produk dengan merek *Nature Republic* yang diproduksi tanpa ijin dari pemilik merek dan pemegang lisensinya adalah tidak dapat didaftarkan apabila ternyata setelah adanya pendaftaran merek secara sah oleh PT.

Bio Herbal Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan asas *first to file* dimana hak akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran terhadap suatu merek.

Apabila ternyata merek tersebut sudah terdaftar, maka akibat hukum yang terjadi akibat dari pelanggaran merek *Nature Republic* yang digunakan tanpa hak oleh perusahaan lain yaitu dapat dilakukannya penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Dimana penghapusan merek terdaftar diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri, dengan cara diajukan sendiri oleh pemilik merek atau melalui kuasanya. Selain itu, menurut Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan merek juga dapat dilakukan atas prakarsa Menteri jika:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau;
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Selain penghapusan merek, akibat hukum terhadap pemalsuan merek *Nature Republic* yaitu berupa pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal HKI.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar bisa ditemukan di dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Selanjutnya, pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegas bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan pencoretan tersebut harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

III. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMEGANG LISENSI MEREK DARI TINDAKAN PEMALSUAN MEREK *NATURE REPUBLIC* DI INDONESIA.

Penyelesaian sengketa merek adalah bergantung kepada kebijakan para pihak yang sedang bersengketa tersebut hendak menyelesaikan dengan cara mana yang dianggap tepat. Penyelesaian sengketa juga bergantung pada bagaimana pengelolaan sengketa, pengelolaan yang dimaksud disini adalah bagaimana cara para pihak-pihak yang bersengketa tersebut dalam menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa didalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada padanya.

Upaya penyelesaian sengketa merupakan tindakan yang harus dilakukan terhadap adanya suatu pelanggaran. Ada dua cara penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh pihak yang bersengketa yaitu Penyelesaian Sengketa dengan cara Non Litigasi (Diluar Pengadilan) dan Penyelesaian Sengketa dengan cara Litigasi (Didalam Pengadilan).

Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat dengan melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yakni dengan berbagai macam cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa bersifat umum karena bermacam-macam sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan menggunakan lembaga ini.

Upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi selanjutnya adalah Arbitrase yang merupakan upaya penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan oleh orang yang dipilih oleh para pihak dan para pihak bersedia tunduk dan menyepakati hal yang diputuskan. Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah adanya kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.³

Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga tingkat pertama dan tingkat terakhir karena lembaga tunggal dan putusannya bersifat final, langsung berkekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui jalur arbitrase diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh pemegang hak merek. Pola-pola penyelesaian sengketa merek melalui jalur arbitrase merupakan pilihan yang tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga bertindak sebagai "hakim" yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

³ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 56-57.

Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan telah memberikan wewenang melalui lembaga arbitrase, arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dimuat dalam dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan juga dikarenakan para pihak yang bersengketa pada umumnya, banyak yang enggan dan tidak mau memperjuangkan hak-hak nya, karena terstigma oleh pengadilan prosesnya yang lama, biaya mahal serta belum tentu menang, karena hasil dari putusan pengadilan adalah menang atau kalah. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi efektif karena ditinjau dari kasus yang ada adalah kasus yang sederhana dan berskala kecil. Namun apabila melalui lembaga arbitrase terdapat salah satu pihak yang susah untuk diajak bertemu dan membuat perjanjian arbitrase maka para pihak yang bersengketa dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Upaya penyelesaian sengketa merek secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa merek yang sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana gugatan yang diajukan terhadap adanya suatu pelanggaran merek didasarkan pasal Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau;
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka upaya penyelesaian sengketa pada kasus pemalsuan merek *Nature Republic*, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek *Nature Republic*. Gugatan pelanggaran merek tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga selanjutnya pihak penggugat akan memberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut kepada pengadilan niaga dengan harapan agar pengadilan niaga dapat mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan ekonomi atau dunia usaha sehingga penyelesaian sengketa pelanggaran merek memerlukan badan khusus atau peradilan khusus yaitu pengadilan niaga.

Pelanggaran hak atas merek pada dasarnya dapat diselesaikan melalui bidang hukum perdata dan pidana. Gugatan sebagaimana disebutkan diatas diajukan ke Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan immateriil. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak menyebabkan produk barangnya

menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan produk palsu yang di produksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar dipasaran.

Sedangkan ganti rugi immateriil yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Selain itu pemilik merek dapat mengajukan penyelesaian secara pidana, karena penyelesaian perdata dibidang merek tidak menghapuskan hukuman pidana bagi pelakunya. Pengajuan gugatan harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa sengketa-sengketa merek penyelesaiannya ke pengadilan niaga. Dasar gugatan tentang pelanggaran hak atas merek harus tergambar dalam fundamentum petendi surat gugatan dimana penggugat menggunakan ketentuan undang-undang merek untuk menggugat tergugat ke Pengadilan Niaga. Penggugat mengemukakan tentang persoalannya yang merupakan dasar tuntutan dalam gugatannya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindakan pemalsuan merek *Nature Republic* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendaftaran merek seperti yang tercantum didalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis sebagai pedoman syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dimana pemegang atau pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek yang melakukan pelanggaran merek dengan dilanggarnya unsur-unsur pendaftaran merek dan perlindungan hukum dengan ketentuan pidana, dimana pemegang merek terdaftar berhak untuk membawa sengketa yang terjadi ke ranah hukum pidana dengan berdasarkan pada pasal 101, pasal 101, pasal 102 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai suatu delik aduan.

Akibat hukum yang timbul dari penggunaan merek *Nature Republic* tanpa izin dari pemilik merek yaitu terdapat suatu pelanggaran iktikad tidak baik dalam perdagangan barang, dan pelanggaran persamaan pada pokoknya yang dapat

menimbulkan akibat hukum yang dapat dilihat dari pendaftaran mereknya, dengan bentuk akibat hukum yang timbul yaitu sah atau tidak sahnya merek yang digunakan atau dipalsukan oleh produsen lain. Selain penghapusan merek, akibat hukum terhadap pemalsuan merek *Nature Republic* yaitu berupa pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal HKI.

Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dan pemegang lisensi merek *Nature Republic* terhadap penggunaan merek secara komersil tanpa izin dari pemilik merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) yaitu dapat mengajukan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek serta mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian kegiatan produksi barang dan jasa ke pengadilan Niaga. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) hal ini dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan didalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka di dalam sengketa merek selain mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak juga dapat melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Saran yang dapat disampaikan adalah pertama, hendaknya pemerintah berperan serta melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat, pemilik atau pemegang hak atas merek terutama para pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya agar mengetahui pentingnya pendaftaran merek, tata cara permohonan pendaftaran merek yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti peniruan, pemalsuan dan penggunaan merek tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya. Kedua, pemegang hak atas merek dari Merek *Nature Republic* melakukan somasi terbuka dan meminta agar perusahaan yang telah menggunakan mereknya tanpa izin darinya untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi barang serta menarik semua barang produksinya yang sudah beredar di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visitmedia: Jakarta

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti: Bandung
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa