



SENGKETA MEREK ANTARA SOLARIA DENGAN SOLARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)

Tharra Fariha*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : tharrafariha20@gmail.com

Abstrak

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena merek berfungsi sebagai suatu pembeda dari merek lainnya. Merek juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terlebih apabila merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Oleh karenanya, seringkali terjadi sengketa merek berupa peniruan merek terkenal demi mendompleng popularitas. Salah satu contoh sengketa merek yang menyerupai merek terkenal dengan produk barang dan jasa sejenis adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris dalam putusan nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Penelitian ini akan membahas mengenai kasus sengketa antara Solaria dengan Solaris dengan menggunakan metode Yuridis Normatif atau penelitian yang menggunakan kajian studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini menganalisis mengenai pokok perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris, serta mencari tahu akibat hukum dari diterbitkannya Sertifikat Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria. Dimana pokok perkara yang dipersengketakan oleh Solaria dengan Solaris adalah, adanya persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dari Solaris, sehingga diajukan gugatan pembatalan merek oleh Solaria yang mengakibatkan dibatalkannya merek Solaris dengan segala akibat hukumnya. Hal tersebut terjadi karena Solaris terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Merek, Sengketa Merek, Pembatalan Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Solaria, Solaris.

Abstract

Trademark is very important in the business world because it serves as a differentiator from another trademark. Trademarks also have high economic value, especially if it is included in the well-known mark category. Therefore, trademark disputes often occur in the imitation form of famous brands to boost popularity. One example of a trademark dispute that resembles a well-known mark with similar goods and services is the case between Solaria and Solaris in court decision number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks This study will discuss the case of a dispute between Solaria and Solaris using the Normative Juridical method or research that uses a literature review in collecting data. This study also analyzes the subject matter of the dispute between Solaria and Solaris and finds out the legal consequences of the issuance of a Brand Certificate for Solaris on the exclusive rights owned by Solaria. Where the case of the lawsuit between Solaria and Solaris is that there are similarities in essence and the bad faith of Solaris so that a lawsuit for the cancellation of the trademark was filed by Solaria, which resulted in the cancellation of the Solaris trademark with all the legal consequences. This case happened because Solaris was proven to have violated Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Keywords : Trademark, Trademark Dispute, Trademark Cancellation, Solaria, Solaris.

I. PENDAHULUAN

Sengketa merek merupakan salah satu contoh persaingan usaha yang dapat terjadi pada seluruh kalangan usaha. Sengketa merek, terjadi karena adanya



kesamaan nama merek atau desain logo, baik sebagian atau seluruhnya antar pemilik merek. Hal ini terjadi karena setiap pengusaha pasti memberi suatu label atau merek pada produk mereka dan kesamaan antara suatu merek dengan merek lainnya sangat mungkin terjadi, terlebih kepada merek yang terkenal. Suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki pangsa pasar yang luas di bidang usahanya. Merek terkenal sendiri merupakan bagian dari Merek. Salah satu contoh kasus kesamaan nama merek yang menimbulkan sengketa adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar.

Pada kasus tersebut, suatu merek bernama Solaris yang dimiliki oleh Erwin Munandar dikatakan memiliki persamaan dengan suatu merek terkenal bernama Solaria yang dimiliki oleh Aliuyanto. Persamaan-persamaan tersebut dapat dilihat dari segi visual, pengucapan, hingga jenis barang yang dilindungi hak merek. Sehingga pemilik merek Solaria merasa dirugikan akibat adanya merek Solaris.

Adanya kasus sengketa merek tersebut dapat membuktikan bahwa suatu merek sangat penting bagi keberjalanan suatu usaha. Merek sendiri digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang puas dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang.¹

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat sebagai HKI), sama seperti hak paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu atau rahasia dagang. Sistem perlindungan merek pertama sekali di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961, hak cipta dimulai sejak tahun 1982, paten baru dimulai sejak tahun 1991. Sebelum disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada tahun 2016, beberapa waktu yang lalu (tahun 1997, dan tahun 2001) terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).²

HKI sendiri timbul dari kemampuan intelektual manusia. Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam HKI bertambah kompleks.³

HKI merupakan kekuatan kreativitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekspresi artistik. Dalam hal ini merupakan sumber daya potensial intelektual seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh oleh semua orang. HKI merupakan sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat

¹ Novianti, *Pelindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 13.

² Abd Thalib, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 7.

³ Herry Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Jakarta: Media Pressindo, 2013), hal. 1.



seseorang dan masa depan suatu bangsa, secara material, budaya dan sosial. HKI juga dapat diartikan sebagai hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain dan sebagainya. Dengan demikian, HKI adalah segala sesuatu yang diciptakan melalui kegiatan intelektual seseorang.⁴

HKI di Indonesia sendiri dibagi dan diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum masing-masing, yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Internasional mengenai *Intellectual Property Right*, aturan-aturan tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk memiliki hak-hak atas kekayaan intelektual tersebut khususnya merek, kita harus melakukan suatu permohonan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk memiliki hak atas suatu merek kita harus terlebih dahulu mendaftarkan barang dan atau jasa, selanjutnya negara akan memberikan hak atas merek yang sudah terdaftar terhadap seseorang maupun badan usaha. Di Indonesia sendiri perihal merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur segala hal mengenai merek, mulai dari persyaratan permohonan pendaftaran merek, penghapusan pendaftaran merek, sengketa merek, hingga sanksi-sanksi terhadap pelanggaran.

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.⁵

Merek sendiri menurut *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) memiliki pengertian yang berbunyi:

⁴ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, dan Prektiknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 15-16.

⁵ Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis Vol 5 No 1, Juni 2018, hal. 162.

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numeral, figurative elements and combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Member may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.

Dari pengertian tersebut, sudah sewajarnya apabila suatu merek didaftarkan dan mendapat suatu hak merek. Pemberian hak merek ini diberikan oleh negara, yang dilakukan dengan cara pemilik merek melakukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai DJKI). Pemberian hak merek ini merupakan hal yang efektif dalam mengurangi terjadinya persamaan dalam merek atau sengketa merek. Namun, dalam pelaksanaannya walaupun merek tersebut harus didaftarkan dan diperiksa terlebih dahulu oleh DJKI, masih sering terjadi kasus kesamaan dalam merek yang menimbulkan sengketa merek antara perusahaan-perusahaan. Pelanggaran terhadap hak merek pun banyak terjadi, mulai dari adanya kesamaan antara merek baik pada barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, mengikuti nama suatu merek terkenal, hingga menumpang popularitas terhadap merek terkenal (*passing off*). Pelanggaran-pelanggaran ini terkadang bukan hanya dari kesalahan para pihak bersengketa saja, akan tetapi juga merupakan kesalahan dari pejabat berwenang, karena ketidaktelitiannya dalam menilai suatu pendaftaran baik itu merek, paten, hak cipta maupun pendaftaran lainnya.

Dengan latar belakang yang telah dituangkan di atas maka, rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Apakah pokok perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap diterbitkannya sertifikat hak merek untuk Solaris terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh Solaria?

II. METODE

Dalam melakukan suatu penelitian, harus dilakukan dengan metode yang sesuai. Kesesuaian ini maksudnya sesuai antara teknik penelitian yang dilakukan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoretis.⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dicanangkan pada awal penelitian ini.

A. Metode Pendekatan

⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo), hal. 1.



Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.⁷

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiono, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸

C. Metode Pengumpulan Data

Berhubungan dengan pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan atau *library research* dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang sesuai dan relevan dengan bahasan atau permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Selain dengan *library research* pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang ahli.

D. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang menganalisis data kualitatif, yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁹

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 23.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 29.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 7.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pokok Perkara yang Dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Sengketa Merek Antara Solaria Dengan Solaris Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar

Berdasarkan putusan No. 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, sengketa merek ini terjadi antara ALIUYANTO selaku pemilik merek SOLARIA dan sebagai Penggugat dengan ERWIN MUNANDAR selaku pemilik merek SOLARIS sebagai Tergugat. Sengketa ini bermula dari pihak Penggugat yang telah menggunakan merek **SOLARIA** untuk berbagai produk barang dan jasa dan bahwa merek **SOLARIA** milik penggugat adalah merek yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam Daftar Umum Merek pada kelas 30, kelas 43, kelas 42, kelas 18, kelas 25, kelas 29, kelas 32, dan kelas 35, sehingga pemilik merek **SOLARIA** mendapatkan hak eksklusif dari undang-undang, sesuai dengan bunyi Pasal 3 Jo. Pasal 1 butir 5 UU No. 20 tahun 2016 yang mana menyatakan Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Selain itu merek **SOLARIA** milik Penggugat juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia, seperti Singapura (dengan daftar nomor T0516985G), Australia (dengan daftar nomor 1,222,643), Malaysia (dengan daftar nomor 8008576), Vietnam (dengan daftar nomor 148245), Kamboja (dengan daftar nomor KH/44871/13), Arab Saudi (dengan daftar nomor 1436014777), Uni Emirat Arab (dengan daftar nomor 261427). Selain telah terdaftar di berbagai negara, Penggugat juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk barang dan jasa dengan merek **SOLARIA** di Indonesia serta di negara-negara lain. Dengan telah terdaftarnya merek **SOLARIA** milik Penggugat di Indonesia serta di berbagai negara di dunia dan didukung oleh peredaran produk dengan merek **SOLARIA** milik penggugat di Indonesia dan di negara-negara lain, maka membuktikan bahwa merek **SOLARIA** milik Penggugat merupakan **merek terkenal dengan reputasi internasional**.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengenai pengertian merek terkenal. Salah satu pengertian merek terkenal tertuang dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana untuk menentukan suatu merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Awal mula sengketa ini terjadi adalah pada saat Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar suatu merek bernama **SOLARIS** dengan daftar No. IDM000676148, dengan tanggal pendaftaran 27 Februari 2020, atas



nama Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan terhadap pendaftaran merek **SOLARIS**, daftar No. IDM000676148 milik Tergugat, karena **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan merek **SOLARIA** milik Penggugat yang telah terkenal dan terdaftar lebih dulu di Indonesia dan di negara-negara lain.

Mengenai persamaan pada pokoknya antara merek **SOLARIS** milik Tergugat dengan merek **SOLARIA** milik Penggugat terlihat dari segi visualisasi dan penulisan, segi pengucapan, dan segi jenis barang yang dilindungi. Selain itu, dikarenakan merek **SOLARIA** merupakan merek terkenal dan telah terdaftar lebih dulu, dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat ini didasari oleh itikad tidak baik, dimana dilakukan untuk membonceng ketenaran merek **SOLARIA** milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus melakukan promosi sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Aliuyanto selaku Penggugat mempunyai suatu alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek **SOLARIS** dengan daftar No. IDM000676148, dengan tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat. Gugatan ini pun diajukan dengan telah memenuhi syarat untuk melakukan gugatan pembatalan merek sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggugat dalam mengajukan gugatannya juga turut melampirkan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya, dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Gugatan yang diajukan oleh pihak **SOLARIA** adalah :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek **SOLARIA**.
3. Menyatakan merek **SOLARIA** milik Penggugat sebagai merek terkenal
4. Menyatakan merek **SOLARIS** dengan daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **SOLARIA** milik Penggugat
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek **SOLARIS** dengan segala akibat hukumnya
6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **SOLARIS** dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Pihak **SOLARIS** kemudian mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan dari pihak **SOLARIA** tersebut. Dengan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak sehingga gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelzjke Verklaard*. Hal ini didasari bahwa menurut Tergugat

dalam perkara ini seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dijadikan tergugat atau setidaknya turut tergugat karena menurut Tergugat sebagai pihak yang melaksanakan pembatalan merek yang dijadikan tuntutan dalam petitum Penggugat, sudah seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dijadikan Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat.

Gugatan tersebut kemudian dijawab oleh pihak **SOLARIS**, dimana dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat tidak memahami dengan cermat apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, oleh karenanya perlu Tergugat tegaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata atas merek milik Penggugat yang bernama **SOLARIA** dengan merek milik Tergugat yang bernama **SOLARIS**.

Menurut Tergugat terdapat kekeliruan dalam poin 9 yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat “persamaan dari segi visualisasi dan penulisan”. Bahwa atas sebagaimana dalam arsip yang tersimpan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perbedaan yang sangat nyata terlihat dari segi visualisasi dan penulisan, sebagaimana berikut ini :

- *Segi visualisasi dan penulisan*

Gambar 1. Merek milik Solaria



Gambar 2. Merek milik Solaris



Berdasarkan visualisasi tersebut terlihat bahwa merek milik Penggugat berwarna merah dengan latar belakang berwarna kuning dengan huruf mandarin di atasnya, sedangkan visualisasi yang dimiliki oleh merek milik Tergugat tidak seperti itu. Selain itu, font yang digunakan oleh Penggugat serta Tergugat dalam penulisan logo juga berbeda, karena Tergugat menggunakan font “BALLOON” dengan semua hurufnya menggunakan huruf kapital, sedangkan font milik Penggugat tidak menggunakan font yang sejenis dengan Tergugat dan penulisan hurufnya tidak menggunakan huruf kapital seluruhnya. Dari segi penulisan pun menurut Tergugat sangat jelas terlihat perbedaannya.

- *Segi pengucapan*

Dalam pengucapan merek **SOLARIA** milik Penggugat menggunakan 4 penggalan suku kata **SO-LA-RI-A** sedangkan merek **SOLARIS** milik Tergugat apabila dipenggal dalam pengucapannya hanya menggunakan 3 penggalan suku kata, yaitu **SO-LA-RIS**. Sehingga dari segi pengucapan ini pun tidak ada kesamaan antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat

- ***Segi jenis barang yang dilindungi***

Apabila dilihat dari bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menentukan mengenai alasan suatu merek yang tidak dapat didaftar.

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika :

- Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa, tidak menyebutkan mengenai suatu merek tidak dapat didaftar apabila suatu merek berada dalam kelas yang sama dengan merek lainnya. Selain itu dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, diuraikan lebih lanjut mengenai permohonan merek yang akan ditolak apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang terdaftar terlebih dahulu dengan kelas barang dan/atau jasa sejenis. Mengenai persamaan pada pokoknya ini diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 yang menyatakan :

Bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki :

- Persamaan bentuk (similarity of form);*
- Persamaan komposisi (similarity of composition);*
- Persamaan kombinasi (similarity of combination);*
- Persamaan unsur elemen (similarity of elements);*
- Persamaan bunyi (sound similarity);*
- Persamaan ucapan (phonetic similarity);*
- Persamaan penampilan (similarity of appearance).*

Sedangkan, menurut Tergugat antara merek **SOLARIA** milik Penggugat dengan merek **SOLARIS** milik Tergugat sama sekali tidak memiliki persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur elemen, bunyi, ucapan ataupun penampilan. Sehingga dari sebagian dalil yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan bahwa tidak adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek



SOLARIS milik Tergugat dengan merek **SOLARIA** milik Penggugat. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat, kemudian memohonkan kepada hakim untuk berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat secara keseluruhan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mencermati dalil-dalil gugatan dari Penggugat serta jawaban-jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek SOLARIA.
 3. Menyatakan merek SOLARIA milik Penggugat sebagai merek terkenal.
 4. Menyatakan merek SOLARIS daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat.
 5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek SOLARIS daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
 6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek SOLARIS daftar No. IDM000676148, tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat, dengan mencoret pendaftaran merek SOLARIS tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- 2. Pokok Perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Sebelum membahas mengenai Pokok Perkara yang dipersengketakan dalam putusan nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, mari kita menelaah arti dari

kata “sengketa merek” itu sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur atau memberikan pengertian mengenai sengketa merek, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa saja. Namun, apabila kita mencari kata “sengketa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI, sengketa memiliki arti sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa merek adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan mengenai merek yang dapat terjadi diantara pemilik merek maupun antara pemilik merek dengan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Yogi Arsono, Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, sengketa merek berdasarkan penyelesaiannya dibedakan menjadi tiga, yaitu sengketa merek yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pengadilan TUN, dan sengketa merek yang diselesaikan diluar pengadilan.¹¹ Sengketa merek sendiri apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibagi menjadi tiga jenis, yaitu penghapusan merek, pembatalan merek dan pelanggaran merek. Yang mana masing-masingnya diatur dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, dan Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Merek sendiri dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki arti:

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.

Dari pengertian merek tersebut dapat kita bedah unsur-unsurnya, yaitu:

1. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis.
2. Dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut.
3. Untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

Dari unsur-unsur pasal tersebut dapat dilihat bahwa, pada dasarnya merek adalah sebagai pembeda antar produk barang dan/atau jasa pada kegiatan perdagangan. Maka dari itu, merek digunakan oleh para pengusaha sebagai suatu unsur pembeda dari merek-merek milik pengusaha lain. Oleh karena unsur pembeda itulah suatu merek memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan akan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 22 Feb 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>

¹¹ Yogi Arsono, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang: 17 Februari, 2022).

semakin tinggi nilai ekonominya apabila merek tersebut merupakan merek terkenal.

Merek terkenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena merek tersebut memiliki reputasi perusahaan yang tinggi. Dengan reputasi tersebut merek terkenal akan memiliki daya tarik yang besar. Reputasi perusahaan sendiri dapat dipahami sebagai pandangan masyarakat terhadap suatu perusahaan, dimana, apabila pandangan yang dimiliki oleh masyarakat ini berupa pandangan yang positif, maka akan mendorong masyarakat serta konsumen untuk menggunakan atau membeli produk barang dan/jasa dari perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan pun telah dianggap oleh banyak peneliti sebagai salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap pelanggan terhadap suatu perusahaan.¹²

Dengan nilai ekonomis yang tinggi tersebut banyak sekali pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal tersebut, salah satunya dilakukan dengan menggunakan suatu merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal demi mendompleng ketenaran. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 21. Merek-merek yang terindikasi melanggar pasal tersebut dapat dibatalkan, karena dapat membingungkan masyarakat selaku konsumen, terlebih lagi merugikan pemilik merek terkenal yang sah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek hanyalah pihak yang berkepentingan.

Yogi Arsono, Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa sengketa merek hanya dapat terjadi apabila terdapat aduan ke Pengadilan Niaga dari pemilik merek yang merasa dirugikan, maka apabila tidak ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, sengketa tidak dapat diproses.¹³

Pada kasus ini, Penggugat dengan merek **SOLARIA** yang merupakan merek terkenal, merasa merek **SOLARIS** milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Maka, pengajuan gugatan oleh Pihak **SOLARIA** terhadap pihak **SOLARIS** merupakan hal yang tepat karena hal ini melanggar Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang

¹² Keni Keni, Purnama Dharmawan, Nicholas Wilson. *Pengaruh Reputasi Perusahaan, Kepuasan Merek Dan Sikap Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Industri Penerbangan Di Indonesia*, DeReMa (Development of Research Management): Jurnal Manajemen Vol. 16 No. 1, Mei 2021, hal. 79.

¹³ Yogi Arsono, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang: 17 Februari, 2022).



satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Melihat adanya persamaan terhadap unsur-unsur bentuk, ucapan, dan juga bunyi, maka merek **SOLARIS** milik Tergugat terbukti telah memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”.

Pelanggaran pada Pasal 21 ayat (1) tersebut pasti akan berkaitan dengan pelanggaran pada Pasal 20 huruf e. **SOLARIS** melanggar Pasal 20 huruf e yang mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar apabila tidak memiliki daya pembeda. Adanya beberapa persamaan yang terdapat antara merek **SOLARIS** milik Tergugat dengan merek **SOLARIA** milik Penggugat menunjukkan bahwa merek **SOLARIS** tersebut tidak memiliki daya pembeda sehingga tidak memiliki suatu indikator yang dapat membedakan merek **SOLARIS** dengan merek **SOLARIA**.

Penggugat juga merasa Tergugat memiliki itikad tidak baik dengan mendaftarkan merek **SOLARIS** tersebut. **SOLARIS** dianggap memiliki itikad tidak baik oleh **SOLARIA** selaku pihak Penggugat, dikarenakan pihak **SOLARIA** merupakan suatu merek yang terkenal, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di luar negeri, yang dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat hak merek dari negara-negara lain yang dilampirkan **SOLARIA** dalam bukti surat. Oleh karena itu sudah seharusnya pihak Tergugat juga mengetahui merek **SOLARIA** milik Penggugat karena cabang dari usaha Penggugat tersebut berada di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.

Dengan dasar bahwa Tergugat mengetahui apabila merek **SOLARIA** milik Penggugat adalah merek terkenal dan Tergugat tetap mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada titik tersebut telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat karena perbuatan Tergugat tersebut dapat terindikasi sebagai perbuatan yang ingin mengambil keuntungan dari kemiripan yang dimiliki oleh kedua merek tersebut, serta memanfaatkan kekeliruan dari masyarakat untuk mengambil keuntungan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (3) yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

B. Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria

1. Proses Pemeriksaan Substantif dalam Permohonan Pendaftaran Merek

Suatu merek sebelum terdaftar dalam Daftar Umum Merek harus melewati proses Permohonan Pendaftaran Merek terlebih dahulu. Dalam permohonan pendaftaran tersebut, tentunya pendaftar harus menyiapkan berkas-berkas untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif berdasarkan Pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran merek.

Serta dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa.

Pemeriksaan yang dilewati suatu Berkas-berkas tersebut akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menentukan apakah merek tersebut dapat diberikan sertifikat hak merek. Oleh karenanya pemeriksaan substantif ini merupakan salah satu proses yang penting dalam Permohonan Pendaftaran Merek. Pemeriksaan substantif bila dilihat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional yang diangkat oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran merek.

Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut:¹⁴

1. Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file*, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu;
2. Pemeriksaan permohonan tanggapan merupakan tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya;
3. Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain.

Terhadap adanya permohonan keberatan, pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut. Pada prinsipnya tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari ketiga kegiatan di atas adalah sama, yaitu:¹⁵

- a. pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam *database* DJKI untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun melalui sarana lainnya;
- b. melakukan analisa terhadap dokumen merek dan menilai unsur merek berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis,

¹⁴ Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, (Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), hal. 18-19.

¹⁵ *Loc.Cit*



termasuk mempertimbangkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

2. Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria

Salah satu tujuan utama adanya pendaftaran pada merek adalah agar suatu hak atas merek mendapatkan Sertifikat Hak Merek serta perlindungan hukum. Suatu merek apabila telah diterbitkan Sertifikat Hak Merek-nya, maka pemilik merek akan memperoleh hak atas merek. Hak atas merek menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

Hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dengan hak atas merek tersebut menjadikan melekat kepadanya suatu hak terhadap pemilik merek untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut pada produk barang dan/atau jasa yang diproduksi serta berhak atas keuntungannya.

Sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek oleh DJKI, suatu Permohonan Pendaftaran Merek akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah Pemeriksaan Substantif. Oleh karena itu, pemeriksaan substantif dalam proses Permohonan Pendaftaran merek menjadi hal yang penting, karena pada pemeriksaan substantif dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk mencegah adanya sengketa hak atas merek dengan pemilik hak atas merek yang lain. Namun, pada kenyataannya pada proses pemeriksaan substantif sering kali terjadi kekeliruan yang mengakibatkan terbitnya suatu sertifikat hak atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu.

Persamaan-persamaan yang terjadi diantara merek-merek yang telah memiliki sertifikat hak atas merek tersebut dapat menjadikan suatu sengketa merek yang berupa pembatalan merek. Merek terdaftar yang terindikasi memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dulu serta memiliki itikad tidak baik, harus dibatalkan. Pembatalan merek tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang berkepentingan (dalam hal ini pemilik merek) mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hak merek dapat dipertahankan oleh siapa saja karena hak merek merupakan hak kebendaan immateril, sehingga pemilik hak atas merek diberi hak untuk menggugat oleh undang-undang.

Pada kasus ini, Erwin Munandar selaku pemilik merek **SOLARIS** melakukan Permohonan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan HAM.



Permohonan tersebut kemudian diputuskan dapat didaftar, sehingga Menteri mendaftarkan merek tersebut dan menerbitkan Sertifikat Hak Merek-nya. Diterbitkannya Sertifikat Hak Merek **SOLARIS** oleh DJKI tersebut menimbulkan adanya akibat hukum berupa melekatnya hak menggunakan merek tersebut oleh pemilikinya. Tetapi merek **SOLARIS** milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek **SOLARIA** milik Penggugat yang membuktikan bahwa tidak adanya daya pembeda pada merek **SOLARIS**. Selain itu, dalam pendaftarannya terindikasi mengandung itikad tidak baik pada pemohon merek, yaitu Erwin Munandar. Namun, merek **SOLARIS** tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan apabila terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Sehingga saat pihak Penggugat menyadari eksistensi merek **SOLARIS** dalam Daftar Umum Merek, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Makassar, yang mengakibatkan dibatalkannya Pendaftaran Merek **SOLARIS** milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pokok perkara yang dipersengketakan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks adalah Pembatalan Merek yang diajukan akibat adanya persamaan pada pokoknya terhadap merek **SOLARIA** milik Penggugat. Dimana merek **SOLARIA** milik Penggugat sudah didaftarkan terlebih dahulu serta merupakan merek terkenal. Dengan adanya bukti bahwa merek milik Penggugat merupakan merek terkenal, maka terdapat indikasi adanya itikad tidak baik dari di daftarkannya merek **SOLARIS** milik Tergugat karena dapat menyesatkan konsumen.
2. Diterbitkannya Sertifikat Merek **SOLARIS** oleh DJKI mengakibatkan adanya hak eksklusif yang diberikan kepada Erwin Munandar selaku pemilik untuk menggunakan merek tersebut secara penuh. Namun, ternyata telah ada merek yang lebih dulu diterbitkan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **SOLARIS**, yaitu merek **SOLARIA**. Dikarenakan merek **SOLARIA** juga merupakan merek terdaftar, terlebih lagi merupakan merek yang terdaftar lebih dulu dan merek terkenal, maka pemilik Merek **SOLARIA** berhak untuk menggunakan hak eksklusifnya, yaitu untuk menggunakan sendiri mereknya. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya sertifikat tersebut juga telah melanggar Pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga pemilik merek **SOLARIA** berhak mengajukan gugatan Pembatalan Merek.



B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak terkait, yaitu :

1. DJKI selaku pejabat yang melakukan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek sebaiknya melakukan pemeriksaan yang lebih teliti dan mendetail terhadap setiap Permohonan Pendaftaran Merek yang masuk, sehingga dapat meminimalisir adanya sengketa hak atas merek dan menjadikan efektifnya pemberian hak atas merek demi adanya perlindungan hukum terhadap merek.
2. Masyarakat yang akan mendaftarkan mereknya ke DJKI diharapkan tidak menggunakan merek yang mirip atau bahkan sama persis dengan merek lain yang telah terdaftar. Lakukan survei terlebih dahulu pada website DJKI untuk meminimalisir adanya persamaan dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa merek yang dapat berujung pada pembatalan merek. Karena, dibatalkannya suatu merek dapat merugikan pihak pemilik merek dengan segala akibat hukum yang akan terjadi setelah merek tersebut dibatalkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Djumhana, Muhammad. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Herry. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Jakarta: Media Pressindo.
- Novianti, 2017. *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Raco, J.R. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, Abd. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Keni Keni, Purnama Dharmawan, dan Nicholas Wilson. 2021. Pengaruh Reputasi Perusahaan, Kepuasan Merek Dan Sikap Merek Terhadap Loyalitas



Pelanggan Pada Industri Penerbangan Di Indonesia. *DeReMa (Development of Research Management): Jurnal Manajemen* Vol 16 No 1.
Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis* Vol 5 No 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses pada 22 Feb 2022 pukul 23.20. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.

E. Wawancara

Yogi Arsono, *Wawancara*, 2022, Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang: 17 Februari, 2022).