

**PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN MEREK USAHA SATE  
KMS DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

*Oleh: Dhea Rafiqa Humaira*  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis**  
**Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH**  
**Pembimbing II: Dasrol, SH., MH**  
**Alamat: Jl. Ikhlas Gg. Mawar**  
**Email / Telepon : dhea.rafiqa96@gmail.com / 082170614136**

**ABSTRACT**

*Trademark is a mark used on goods that are traded by a person or several people together or a legal entity to distinguish them from other similar goods.*

*Registration of a business mark is one of the obligations that must be carried out by business actors in accordance with*

*This study aims to determine the dispute resolution of the Sate KMS business brand infringement in the city of Padang, West Sumatra and to find out the obstacles in dispute resolution and the efforts that can be made in resolving the dispute over the Sate KMS business brand infringement. The type of research used by the author is sociological research. In this sociological legal research, the authors obtain data through interviews with business actors and the public and pay attention to the supporting literature.*

*Based on the results of the research, the following results were obtained: (1) That the implementation of Article 100 of Law No. 15 of 2001 was not effective., (2) As for the factors that hindered the implementation of Article 100 of Law No. 20 of 2016 namely Lack of knowledge, insight, information from traders, weak legal awareness from parties both from traders and consumers, and lack of supervision from related parties both from Disperindag or from brand owners are obstacles in the process of implementing legal protection. (3) The efforts made to suppress trademark infringement have not been maximized, causing the circulation of goods resulting from infringement to still occur. Traders themselves have been continuously trading counterfeit goods using well-known brands. From the results of this research, it is hoped that in the future there will be processes to optimize legal protection efforts by increasing legal awareness of brands to traders and consumers to trade and buy counterfeit goods.*

***Keywords: dispute resolution – infringement – brand***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang hingga saat ini masih terus melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian Negara.<sup>1</sup> Pesatnya suatu usaha untuk memacu pertumbuhan sektor barang dan jasa maka perlu dilakukan suatu jaminan dan perlindungan terhadap pemasaran dan pengaturan barang dan jasa.<sup>2</sup> Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran barang dan jasa adalah faktor merek yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Indonesia sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization* telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.<sup>3</sup>

Merek bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos, tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.<sup>5</sup>

Suatu tanda dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda<sup>6</sup> untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang, alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.<sup>7</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat Peneliti kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa pelanggaran merek usaha Sate KMS di Kota Padang Sumatera Barat?
2. Apakah hambatan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran merek usaha Sate KMS di Kota Padang Sumatera Barat?

---

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 445

<sup>6</sup> Erma Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Ypapi, Yogyakarta, hlm. 133

<sup>7</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 329.

---

<sup>1</sup> Paulina kasih, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> Tajuddin Noor, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Universitas Islam Sumatera Utara, 2018, hlm. 6

<sup>3</sup> Tiara Rahma Syafitri, “Analisis Yuridis Putusan Pelanggaran Merek Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 595 K/PDT.Sus/2011 terhadap Kasus PT. Sinde Budi Sentosa dan Wen Ken Drug Co Private Limited (PTE LTD)”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Volume 2 Nomor 2 Oktober, 2015, hlm. 2

<sup>4</sup> <http://www.hki.co.id/merek.html>, di akses, hari Senin, tanggal 15 April 2019.

3. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran merek usaha Sate KMS di Kota Padang Sumatera Barat?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pelanggaran merek usaha Sate KMS di Kota Padang Sumatera Barat.
- b Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran merek usaha Sate KMS di Kota Padang Sumatera Barat.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a Untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti terhadap disiplin ilmu hukum bisnis, terkhusus kepada bidang penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek usaha.
- b Untuk memacu semangat para peneliti hukum nasional lainnya dalam mengkaji berbagai persoalan hukum penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek usaha.

### D. Kerangka Teori

Kerangka teori diartikan sebagai pokok-pokok atau tiang-tiang pemikiran yang digunakan untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan atau teori mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.<sup>8</sup>

Kerangka teori yang akan peneliti gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Hak Milik

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat menjadi HKI adalah hak eksklusif yang memberikan suatu peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya.

---

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, dalam Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

Dalam HKI, gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual adalah milik sang kreator karena kemampuan otaknya. Perlindungan HKI perlu dipahami maknanya adalah sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata adalah:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan “.<sup>9</sup>

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik.<sup>10</sup> Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.<sup>12</sup>

### E. Kerangka Konseptual

---

<sup>9</sup> Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>10</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.3.

<sup>11</sup> [https://www.catatan-maba.com/2013/05/hak-kekayaan-intelektual\\_15html?m=1](https://www.catatan-maba.com/2013/05/hak-kekayaan-intelektual_15html?m=1), diakses Hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019.

<sup>12</sup> *Ibid*

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah<sup>13</sup> hukum. Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah, antara lain:

1. Penyelesaian adalah bentuk perbuatan atau upaya untuk menyelesaikan sesuatu masalah antara dua orang atau lebih.<sup>14</sup>
2. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.<sup>15</sup>
3. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.<sup>16</sup>
4. 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 orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai

sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di tempat usaha Sate KMS di Jalan Patimura Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perdagangan Kota Padang, Jl. Khatib Sulaiman 67, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis, maka jenis data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, atau bahan

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

<sup>14</sup> Asep Yunan, dkk, *Panduan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam, Scale Up dan IMN*, Pekanbaru, 2012, hlm. 34

<sup>15</sup> Nurnangingsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.71

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>18</sup>

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.

## 4. Analisis Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis berupa analisis data secara kuantitatif yang mana data yang diperoleh dari wawancara yang diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku. Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

#### 1. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.<sup>19</sup> Sengketa dapat terjadi antara individu, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara suatu negara dengan dan lain-lain. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat

keperdataan dan dapat terjadi baik di lingkup nasional dan internasional.<sup>20</sup>

Sebagai sebuah gejala sosial, ada dua kontribusi konflik terhadap dinamika kehidupan, pertama konflik atau masyarakat, kedua konflik dilihat fungsinya sebagai instrumen untuk melahirkan perubahan.<sup>21</sup> Untuk melihat dan menyikapi konflik, hal yang perlu diperhatikan dan diamati adalah masalah apa yang dipersengketakan (objek sengketa), para pihak yang bersengketa (subjek sengketa) dan pendekatan apa yang harus dilakukan dalam penyelesaian konfliknya.<sup>22</sup>

Dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekuensi diberlakukannya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di wilayah Indonesia, peraturan perundang-undangan telah menyediakan beberapa Lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa.

#### 2. Penyelesaian Sengketa Merek

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternative penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

Penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi, dapat ditempuh melalui penyelesaian secara pidana, perdata, maupun administrasi. Ketentuan mengenai penyelesaian

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 113-114

<sup>19</sup> Nunarningsih Amriani, *Op.cit.*, hlm. 14.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>21</sup> Asep Yunan, dkk, *Op.cit.*, hlm. 23

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 25.

sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian secara pidana dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

## B. Tinjauan Umum tentang Merek

### 1. Pengertian Merek

Merek adalah alat yang berupa tanda untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dicantumkan definisi merek Pasal 1 angka 1, yaitu 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.<sup>23</sup>

Melihat definisi menurut undang-undang menunjukkan bahwa kriteria merek yang diberikan diantaranya, bahwa merek harus mempunyai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan

produksi orang lain atau badan hukum lainnya, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang dan atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya<sup>24</sup> sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu barangnya menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

### 2. Pengertian Hak Atas Merek

Hak atas merek adalah hak 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. (Pasal 1 angka (5) UU No. 20 Tahun 2016).

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentunya akan ditolak pendaftarannya.<sup>25</sup>

### 3. Jenis Merek

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 membagi merek menjadi dua (2) jenis, yaitu :

#### a. Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>24</sup> Tri Suci Rahayu, “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 24.

<sup>25</sup> Tri Suci Rahayu, *Op.cit.*, hlm. 24-25

barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

b. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

#### 4. Sistem, Prosedur dan Syarat Pendaftaran Merek

a. Sistem Pendaftaran Merek

Dalam menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung sistem pendaftaran merek yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem pendaftaran merek yang biasanya dikenal adalah sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau terlahir karena pendaftaran. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau lahir karena pemakaian pertama, walaupun tidak didaftarkan.

#### 5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI dapat dilakukan jika :

a Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI, atau;

b Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek dalam hal tidak digunakannya merek dalam perdagangan barang dan atau jasa itu secara *limitative* telah ditentukan, yaitu karena adanya larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan.

#### 6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Atas Merek

Sebuah merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang atas permintaan pemilik merek.. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian atas merek tersebut, juga tidak dimungkinkan adanya bantahan.

Prosedur permintaan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik, atau kuasanya dalam jangka tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek terdaftar tersebut.

a Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang dan atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek

b Barang dan atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang telah disetujui tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita

Resmi Merek juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

## **7. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar**

Bentuk dan tata cara pengalihan hak merek telah diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang berbunyi: Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a pewarisan
- b wasiat
- c hibah
- d perjanjian
- e sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 pasal 41 ayat 2, pengalihan hak merek itu harus dicatat melalui permohonan Direktorat Jenderal dan dimuat dalam Daftar Umum Merek untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian apabila pengalihan merek tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek maka tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Di samping itu perlu diketahui juga bahwa disamping pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Merek Usaha Sate Di Kota Padang Sumatera Barat.**

Permasalahan muncul ketika terjadi kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek. Sebenarnya tidak ada keharusan bagi pemegang merek untuk mendaftarkan merek miliknya, namun

untuk mendapatkan perlindungan hukum suatu usaha haruslah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu sesuai dengan ketentuan permohonan pendaftaran merek Pasal 7 Undang-undang No. 20 tahun 2016.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa masih banyaknya celah untuk melakukan pelanggaran merek di Indonesia terutama di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka dari itu perlu diadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah pelanggaran merek dengan harapan apabila telah diketahui faktor-faktor penyebab pelanggaran merek maka dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran sejenis di masa yang akan datang.

Jika didasarkan dengan unsur-unsur diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang serupa dengan merek yang sudah terdaftar merupakan suatu pelanggaran hukum di bidang merek yang melanggar ketentuan sesuai dengan pasal 100 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek. Untuk mengetahui efektifitas dari pasal 100 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dikaitkan dengan beberapa faktor-faktor yang berhubungan sebagai tolak ukur agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap merek yakni :

#### **a) Substansi**

Masalah merek diatur pada pada Undang-undang No. 20 tahun 2016. Perlu kita ketahui bahwa pelanggaran merek yang diatur sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2016 ini merupakan delik aduan yang dipertegas pada pasal 95. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik

aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pihak yang dirugikan yang dimaksud disini adalah si pemegang hak merek, delik aduan menimbulkan harus adanya perhatian khusus dari si pemilik merek untuk tetap mengawasi penggunaan mereknya. Tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek maka mengakibatkan sulitnya mencegah terjadinya pelanggaran merek.

b) Aparatur

Dinas perindustrian dan perdagangan memiliki peranan yang sangat penting selaku lembaga pengawas perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang menyadari bahwa di Kota Padang terjadi banyak kasus pelanggaran Merek. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, pihak Disperindag melalui Bapak Budi Hartoyo selaku informan mengatakan Merek Terkenal memiliki daya tarik yang besar untuk dilanggar. Merek yang sudah terkenal tentu familiar dikalangan masyarakat sehingga jika memalsukan barang-barang dengan menggunakan merek terkenal tentu akan lebih mudah dijual ke pasaran dan itu berpengaruh terhadap untung yang akan diperoleh oleh para penjual.

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang tentunya akan mempermudah proses perlindungan hukum guna meminimalisasi/menekan kasus pelanggaran merek. Sarana pendidikan merupakan faktor yang penting guna menambah pengetahuan dan wawasan terkait kasus merek. Pihak Disperindag sendiri mengakui masih kurangnya tenaga kompeten dalam bidang merek menjadi kendala dalam proses penegakkan dan perlindungan hukum merek. Minimnya tenaga ahli di bidang merek membuat

proses pembinaan kepada para pedagang/pelaku usaha menjadi terhambat.

d) Kebudayaan

Peran masyarakat sebagai konsumen tentulah sangat penting berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran merek. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan terdapat berbagai respon mengenai kasus pelanggaran merek baik itu berupa respon positif maupun respon negatif yang tentu dipengaruhi dari tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan/sosial ekonomi, lingkungan dan pengetahuan dalam bidang merek. Respon positif atau sifat mendukung dari masyarakat adalah sikap/pandangan/pendapat masyarakat bahwa merek yang memiliki kesamaan dengan merek yang terdaftar merupakan pelanggaran hukum yang harus di tindak tegas. Mereka menekankan bahwa dengan kasus yang terjadi terhadap merek KMSB tidak hanya merusak citra merek KMS Asli yang sudah susah payah dibangun oleh si pemilik usaha, tetapi juga akan merugikan konsumen dan merusak kepercayaan konsumen.

Tindakan yang telah dilakukan pihak KMS terkait pelanggaran Hak Merek ini adalah menegur pihak KMSB untuk merubah nama merek mereka dikarenakan memiliki nama yang serupa dengan merek KMS asli yang telah terdaftar. Menurut pihak KMS pihaknya berhak atas perlindungan akibat tindak pelanggaran persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap Merek KMS.

Meskipun banyak pelanggaran serta kasus penyalahgunaan Hak Merek, pihak KMS cenderung belum mengambil tindakan yang tegas, hal ini dikarenakan dampak yang dialami oleh KMS asli belum begitu besar, hal inilah yang membuat pihak KMS pesimis mendapat ganti rugi secara materiil maupun membawa para pelanggar Hak Merek itu

ke jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Peringatan yang dilayangkan pihak KMS asli kepada pihak KMSB bukan termasuk dalam kategori perlindungan hukum Represif karena somasi atau peringatan tersebut hanyalah sebuah usaha atau wewenang pemilik merek sendiri untuk melindungi mereknya, akan tetapi gugatanlah yang merupakan bentuk dari perlindungan terhadap pelanggaran dalam permasalahan ini.

Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Dalam masalah pelanggaran ini, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila budaya dan masyarakat yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek bertujuan agar masyarakat sadar hukum bisa menghargai merek orang lain yang telah didaftarkan dengan tidak membiasakan meniru merek lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi serta agar masyarakat kreatif terhadap produk ciptaannya sendiri yang didaftarkan dan memiliki hak merek.

Pelanggaran di bidang merek dimungkinkan akan terus terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (*competitive*) dan berorientasi keuntungan (*profit oriented*), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis.

Sengketa yang mungkin terjadi dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu sengketa administratif, sengketa perdata dan sengketa pidana. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek merupakan dasar untuk memberikan perlindungan

hukum terhadap merek. Aksi nyata perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

## **B. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Merek Usaha Sate Di Kota Padang Sumatera Barat.**

Dalam pengaturan yuridis yang tegas dalam Peraturan PerUndang-Undangan tentang Merek di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, para pemilik merek yang sadar hukum dan peduli akan pentingnya pengembangan ekuitas merek akan berupaya mendaftarkan mereknya agar mendapatkan proteksi hukum, disisi lain pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik menempuh jalan pintas dengan melakukan peniruan atas merek yang telah terdaftar.<sup>26</sup>

Pendaftaran merek akan menimbulkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh orang lain. Perlindungan atas Merek Terdaftar sangat penting karena adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan diperpanjang maupun sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelaksanaan atas Merek Terdaftar.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal :

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek,

---

<sup>26</sup> Casavera, 2009, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 5-6.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, ,Hak Atas Kekayaan Intelektual,Jakarta: Sinar Grafika.. hal. 93

- pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
  3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.<sup>28</sup>

Namun dari beberapa alasan pentingnya mendaftarkan Merek, ada beberapa kendala yang dialami oleh merek usaha sate KMS di kota Padang Sumatera Barat (berdasarkan hasil wawancara) dalam proses pendaftaran mendaftarkan Mereknya, yakni:

1. Proses Pendaftaran Merek yang membutuhkan waktu cukup lama daripada yang seharusnya.

Proses pendaftaran yang cukup lama sehingga menjadi salah satu faktor kendala saat mendaftarkan merek. Tahap awal yang dilalui dalam proses pendaftaran adalah pemeriksaan substantif sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 jangka waktu penyelesaian pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Menteri Hak Kekayaan Intelektual permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan Permohonannya dalam berita resmi Merek yang dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan, pada pasal 14

ayat (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 2 (dua) bulan. Namun pada realitanya, Pemilik Merek harus menunggu dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan Hak atas Merek yang didaftarkannya. Hal ini dapat dilihat pada sertifikat Merek yang didaftarkan oleh pemilik Hak atas Merek.

2. Keluarga.

Narasumber yang merupakan pemilik Merek terdaftar juga mengatakan bahwa salah satu faktor kendala saat ia mendaftarkan Merek adalah keluarga, di satu sisi, pemilik merupakan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membiayai seluruh kebutuhan keluarganya, sehingga ia sulit membagi waktunya untuk mempercepat pengurusan Mereknya.

3. Kurangnya Sumber Daya Alam (SDM)

Kurangnya SDM yang dimana membantu untuk meningkatkan produksi dari sate KMS sendiri merupakan salah satu kendala yang memiliki andil cukup besar dalam proses pendaftaran Merek Sate KMS sendiri. Dikarenakan harus memproduksi sendiri produknya pada saat itu, Pemilik Merek juga harus bekerja untuk membiayai kebutuhan keluarga, sehingga mengakibatkan proses pendaftaran Merek sate KMS tertunda cukup lama. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pemilik Hak atas Merek

Pada UU MIG terdapat pengaturan mengenai penyelesaian sengketa tepatnya bab XV tentang Penyelesaian Sengketa. Pada UU itu penyelesaian sengketa ketentuannya terdapat pada Pasal 83 sampai Pasal 93. Adapun dalam bab XV UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat ketentuan mengenai gugatan atas pelanggaran merek, tata cara gugatan pada pengadilan niaga, kasasi, tata cara pelaksanaan putusan, dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 83 ayat (1)

---

<sup>28</sup> Iswi Hariyani, op, cit., hal 89.

UU MIG termaktub intinya Pemilik Merek terdaftar ataupun penerima lisensi Merek yang telah tercatat bisa melayangkan gugatan untuk pihak lainnya yang memakai mereknya yang dapat bisa berbentuk gugatan ganti kerugian ataupun diberhentikannya kegiatan bersangkutan dengan merek. Gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai pada rumusan Pasal 83 UU MIG.

Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga berdasarkan domisili dari pihak tergugat. Dalam Pasal 85 ayat (2) UU MIG pada intinya menegaskan jika ada pihak yang tidak berdomisili di Indonesia, yang mana gugatan bisa diajukan pada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Apabila terhadap putusan Pengadilan Niaga yang sudah lengkap berisi pertimbangan hukum yang nantinya menjadi dasar dalam putusan serta telah dikatakan pada sidang terbuka untuk umum tetap bagi salah satu pihak ataupun para pihak yang merasa tidak diuntungkan bisa diajukan kasasi.

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

Selanjutnya pada Pasal 85 ayat (7) termaktub pada intinya adanya kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari pada sidang pemeriksaan sampai dengan putusan sesudah diterimanya perkara oleh majelis hakim. Pada kedua rumusan ketentuan tersebut telah tersirat bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan bukanlah suatu hal yang wajib ditempuh. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan mediasi pada Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pada PERMA itu pada intinya yaitu mediator, hakim, para pihak atau kuasa hukumnya harus menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu melalui mediasi. Namun mengenai sengketa yang pemeriksaan dalam persidangan diatur jangka waktu dalam penyelesaiannya, dapat dikecualikan kewajiban melaksanakan mediasi dimana salah satunya ialah sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga.

### **C. Upaya yang dapat dilakukan dalam Sengketa terhadap Pelanggaran Merek Usaha Sate Di Kota Padang Sumatera Barat.**

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 dan Pasal 84, maka ada beberapa hal penting yang perlu diketahui yaitu:

1. Terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek, maka Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan bukti pihak lain telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dari pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar;
2. Gugatan yang diajukan berupa ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;
3. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
4. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
5. Pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi,

peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar;

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>29</sup> Sebagai salah satu bentuk konflik, maka sengketa memisahkan pihak yang terlibat menurut kepentingan yang berbeda. Penyelesaiannya memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbuat sesuatu untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dibandingkan apabila kedua belah pihak mempunyai kepedulian yang sama.<sup>30</sup>

Kasus yang pertama, akan mendorong cara penyelesaiannya melalui pengadilan, sedangkan cara kedua akan membawa para pelaku untuk memilih jalan perundingan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melihat adanya faktor peluang untuk menyelesaikan masalah dengan baik terutama, karena ada unsur tawar menawar dan harapan keberhasilan yang langgeng, sedangkan aspek yang tidak ada peluang yang

menyangkut proses perhitungan bahwa masalah mereka tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cara lain (misalnya pengadilan) kecuali perundingan karena mereka merasa akan menghadapi masalah yang lebih rumit dan berkepanjangan. Di lain pihak penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat didorong oleh beberapa hal.<sup>31</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan penyelesaian sengketa pelanggaran merek usaha Sate KMS di Kota Padang Sumatera Barat terkait pelanggaran Hak Merek ini adalah menegur pihak KMSB untuk merubah nama merek mereka dikarenakan memiliki nama yang serupa dengan merek KMS asli yang telah terdaftar. Peringatan yang dilayangkan pihak KMS asli kepada pihak KMSB bukan termasuk dalam kategori perlindungan hukum Represif karena somasi atau peringatan tersebut hanyalah sebuah usaha atau wewenang pemilik merek sendiri untuk melindungi mereknya, akan tetapi gugatanlah yang merupakan bentuk dari perlindungan terhadap pelanggaran dalam permasalahan ini.
2. Dalam penyelesaian merek usaha dagang Sate KMS yang digunakan pihak lain terdapat beberapa hambatan yang dialami pemegang merek. Pertama, pihak yang menyalahgunakan merek Sate KMS sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Kedua, kurangnya pengetahuan pemegang merek soal hukum. Ketiga, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah, dibuktikannya tidak tahunya pemegang merek apa saja proses yang dapat dilakukan atau tidak tahu bagaimana cara melindungi hak mereknya.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 2

<sup>30</sup> Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 112.

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 112.

merek usaha Sate KMS di Kota Padang Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ada 4 cara. Pertama, dapat mengajukan gugatan perdata. Kedua, pemegang merek dapat juga mengajukan gugatan pidana. Ketiga, pemegang merek yang dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan. Keempat, arbitrase yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan sebagainya. Namun, pemegang merek tidak melakukan upaya gugatan perdata ataupun pidana. Pemegang merek hanya melakukan upaya peneguran kepada pihak yang menggunakan merek tersebut sebelumnya. Setelah adanya pemberitaan pihak yang menyalahgunakan merek KMS tersebut, pemegang merek melakukan klarifikasi ke media online, televisi, dan media cetak. Terakhir, pemegang merek meminta bantuan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengecekan BPOM di setiap cabang Sate KMS.

## B. Saran

1. Kepada pemilik usaha atau pemilik merek sebaiknya mendaftarkan mereknya agar bisa mempertahankan haknya dan menjaga haknya secara hukum dan tidak merugikan pihak lain.
2. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada pemegang merek tentang hak-hak yang diperoleh oleh para pemegang merek. Sehingga, apabila ada penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, para pemegang merek paham bagaimana upaya penyelesaiannya, baik secara pidana maupun secara perdata.
3. Selama proses penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek, pada tahap pemeriksaan memerlukan upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar, sehingga pemilik merek dan/atau

penerima lisensi selaku penggugat perlu mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa oleh pihak yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pihak-pihak yang bersengketa atas pelanggaran Merek, diharapkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran Merek melalui pengadilan niaga atau di luar pengadilan, melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan atas Merek yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amriani, Nurnangingsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Effendi, A. Masyhur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hasyim, Farida, 2014, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan*, Biro Hukum Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Klinik Konsultasi HKI, *Panduan Pengenalan HKI*, Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Departemen Perindustrian, Jakarta

## B. Jurnal

Esti Aryani, “Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia”, *Jurnal Wacana Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Vol 10. No (2011)

Malletier v. Lincoln Fantasy, The Names Of Fake Brands, *Jurnal Westlaw*, hlm. 15, diakses melalui <https://l.next.westlaw+A-Ref&originatifDoc>, pada tanggal 20 April 2019 dan diterjemahkan oleh google translate.

Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta*, Universitas Dharmawangsa, Edisi: 56, April 2018.

Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum pada Merek yang terdaftar”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Vol. 11 No. 3, Desember 2011.

Patrichia Weyni Lasut, “Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Lex Et Societatis Vol.VII/No.1/Jan/2019

## C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## D. Website

<http://www.hki.co.id/merek.html>, di akses, hari Senin, tanggal 15 April 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55d203428bb1e/jika-ada-kemiripan-merek-dan-kesamaan-komposisi-pada-produk-makanan>, di akses, hari Minggu, tanggal 27 April 2019.

<https://www.covesia.com/archipelago/baca/68580/merasa-dirugikan-pemilik-sate-kms-grup-bakal-tempuh-jalur-hukum>, di akses, Hari Selasa, Tanggal 30 April 2019.

<https://guidelinesia.blogspot.com/2017/12/hak-kekayaan-intelektua.html?m=1>, di akses, hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019.

[https://www.catatan-maba.com/2013/05/hak-kekayaan-intelektual\\_15html?m=1](https://www.catatan-maba.com/2013/05/hak-kekayaan-intelektual_15html?m=1), diakses Hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019