



PERLINDUNGAN MEREK TERKAIT PENGGUNAANNYA DALAM BROSUR DAN KEMASAN PRODUK OLEH PIHAK LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Cita Rucitawati , Muhammad Amirulloh, Kilkoda Agus Saleh
Ilmu Hukum

ABSTRAK

Merek ialah suatu bentuk hukum kekayaan intelektual yang sangat penting bagi dunia perdagangan, hal ini terjadi karena dengan adanya merek maka konsumen dapat mengetahui produk yang diproduksi oleh suatu produsen dan dapat membandingkan kualitas produk tersebut dengan produk lain dari merek yang berbeda. Pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran akan mendapatkan hak eksklusif berupa hak atas merek untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting karena pada prakteknya terjadi banyak pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak memiliki izin contohnya pada kasus antara Kusnadi Rahardja dan Boga Group melawan PT. Sushi Tei. Kusnadi Rahardja dan Boga Group digugat karena dianggap melakukan pelanggaran hak atas merek karena menggunakan merek terkenal yakni Sushi Tei secara tanpa izin pada kemasan sushi miliknya sehingga dapat menyesatkan atau mengecoh konsumen dan memiliki itikad yang tidak baik yaitu ikut memboncengi reputasi Sushi Tei yang sudah terkenal. Riset ini disusun dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan hasil dari riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kusnadi Rahardja dan Boga Group telah melakukan pelanggaran hak atas merek berdasarkan pada bukti-bukti yang ada dan juga melanggar pasal 21 ayat 1 huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena diketahui bahwa Boga group menggunakan merek Sushi Tei yang merupakan merek terdaftar dan terkenal dalam konsep kemasan, brosur dan kartu nama dengan itikad tidak baik dan merugikan bagi PT. Sushi Tei sebagai pemilik merek terdaftar tersebut. Dengan adanya hal itu maka Sushi Tei dapat menggugat Kusnadi Rahardja dan Boga Group berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam hal ini adalah Sushi Tei yang mereknya digunakan oleh pihak lain atau terjadi pelanggaran hak atas merek seperti yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Hukum Kekayaan Intelektual, Merek, Hak Atas Merek, Indikasi Geografis

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bentuk hukum kekayaan intelektual yang sangat penting bagi dunia perdagangan, Merek memberikan kemampuan kepada pembeli atau pelanggan untuk bisa mengetahui asal usul barang maupun jasa dan kemudian bisa membandingkan kualitas dari produk-produk serupa yang diproduksi oleh perusahaan lain dengan merek yang berbeda.

Merek merupakan suatu simbol dalam bidang hukum kekayaan Intelektual yang berfungsi untuk memberikan tanda pembeda dari barang ataupun jasa yang diproduksi oleh perseorangan maupun badan hukum. Biasanya didalamnya terdapat logo, gambar, susunan warna nama, angka, kata, huruf dan lain lain. Merek ini biasanya digunakan dalam aktivitas perdagangan jasa maupun barang.

Menurut Yusran Isanaini, merek ialah suatu ciri yang dapat berbentuk gambar, nama, huruf, kata, angka, susunan warna atau campuran dari elemen-elemen tersebut yang mempunyai kekuatan unik juga dapat dipakai pada aktivitas perniagaan barang ataupun jasa. Profesor Molengraaf mengemukakan bahwa merek merupakan tempat untuk mempersonalisasi suatu barang untuk menentukan asal dan garansi kualitasnya sehingga pembeli atau pelanggan dapat menimbang-nimbang kelebihan dan kekurangan dengan barang lain yang serupa yang diproduksi dan diperniagakan oleh perusahaan lain maupun oleh perorangan. Sedangkan H.M.N Purwo Sutjipto mengartikan sebagai logo yang mempersonalisasikan suatu benda sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis atau serupa.

Merek yang telah terdaftar dapat digunakan oleh pengusaha untuk mengidentifikasi sebuah barang atau jasa agar memiliki perlindungan hukum untuk menggunakan hak eksklusifnya dalam hal ini adalah hak atas merek.

Muchsin meyakini bahwa perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi. Perlindungan hukum semacam ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Salah satu kasus tentang pelanggaran hak atas merek terjadi pada September 2019 dengan pihak-pihaknya adalah Sushi Tei Pte. Ltd. milik Singapura, Kusnadi Rahardja dan PT. Boga Inti (Boga Group).

Kasus pelanggaran hak atas merek ini bermula dari digugatnya Kusnadi Rahardja sebagai pendiri juga Presiden Direktur Boga Group oleh Sushi Tei Pte. Ltd. Singapura serta PT. Sushi Tei Indonesia karena diduga melakukan suatu pelanggaran atas hak eksklusif merek Sushi Tei. Boga Group dan Kusnadi Rahardja dengan tanpa persetujuan Sushi Tei Pte. Ltd. (Singapura) dan PT. Sushi Tei Indonesia pernah memberikan suatu ungkapan yang tidak dibenarkan dan mengecoh khalayak masyarakat karena mengklaim bahwa Boga Group dan Sushi tei memiliki hubungan perniagaan dan Sushi tei berada di bawah kepemilikan Boga Group.

Sushi Tei Pte. Ltd. yang menggugat Kusnadi Rahardja sebagai pemilik dan presiden dari perusahaan Boga Group karena diduga telah melanggar hak eksklusif dari merek Sushi Tei Pte. Ltd. Singapura serta PT. Sushi Tei Indonesia. Boga Group dan Kusnadi Rahardja menyesatkan masyarakat dengan mengklaim bahwa merek Sushi Tei merupakan bagian

dari Perusahaan Boga Group dan memberikan pernyataan yang tidak benar pada salah satu wawancaranya dengan Marketeers.com dengan tanpa izin dari Sushi Tei.

Bentuk penyesatan lainnya yang telah Boga Group serta Kusnadi Rahardja lakukan diantaranya adalah pernyataan di website Boga Group bahwa restoran Sushi Tei merupakan hasil dari pencapaian yang dilakukan Boga Group. Pernyataan ini menyesatkan karena Restoran Sushi Tei tidak pernah berafiliasi dengan Boga Group. Bentuk menyesatkan lainnya adalah kemasan fisik restoran Sushi dari Boga Group yang mengusung merek Sushi Tei

Dugaan penggunaan merek milik Sushi Tei yang digunakan oleh Boga Group menyebabkan Merek Sushi Tei mendapatkan banyak kerugian. Proses pengadilan untuk kerugian yang terkait dengan penggunaan merek dagang yang digunakan sevara tanpa hak adalah wajar karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik sah dari merek dagang tersebut. Secara langsung kerugian yang dapat dirasakan oleh Sushi Tei adalah hilangnya investasi untuk kegiatan promosi merek Sushi Tei, hilangnya pendapatan karena Boga Group mendapatkan keuntungan sebesar USD 50 juta dari adanya penggunaan merek Sushi Tei serta rusaknya reputasi merek Sushi Tei.

Berdasarkan situasi di atas, penulis berkeyakinan bahwa tinjauan hukum perlu dilakukan untuk melindungi hak atas merek yang terdaftar dan merek-merek terkenal agar tidak terjadi peniruan, pemalsuan maupun penyalahgunaan hak atas merek tersebut demi memberikan keuntungan bagi orang yang tidak bertanggungjawab.

Dengan adanya latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Yang Digunakan Tanpa Izin Oleh Pihak Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis."

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Mengenai Merek

Merek dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk atau perusahaan yang ada di pasaran biasanya berupa gambar atau nama. Pengusaha biasanya berusaha untuk mencegah orang lain menggunakan merek mereka, karena terdapat kemungkinan bahwa pedagang lain dapat memenangkan reputasi baik dan kepercayaan konsumen dengan menggunakan merek tersebut, dan dapat menjalin hubungan antara reputasi dan merek yang sering digunakan oleh perusahaan. Tentunya semua hal di atas membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.

Merek berdasarkan Undang-Undang Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, lapisan atau tumpukan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram atau campuran dari 2 atau lebih elemen tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perorangan atau badan hukum dalam aktivitas perniagaan barang maupun jasa.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Syarat utama dari suatu merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda atau memiliki keunikan dan dipakai dalam aktivitas perniagaan jasa atau barang.

- 2) Suatu ciri atau karakter yang bisa dijadikan simbol dari merek biasanya terdiri dari gambar, nama, logo, angka, huruf, kata, lapisan atau tumpukan warna, elemen dua dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau campuran dari dua atau lebih elemen yang telah disebutkan.

Fungsi dari merek adalah untuk memberikan tanda pembeda pada produk atau jasa dan menjamin kualitas produk agar sesuai dengan keinginan pembeli atau pelanggan.

Masyarakat yang telah memakai suatu barang maupun jasa dengan merek yang mereka ketahui dan inginkan kemudian mereka merasa puas dengan kualitas yang dimiliki oleh barang atau layanan tersebut, maka mereka akan kembali membeli dan menggunakan produk dengan merek yang sama di kemudian hari. Merek memberikan kontribusi yang besar dalam beriklan dan pengembangan produk.

Rahmi Jened mengemukakan bahwa merek dagang merupakan tanda yang membedakan hak membeli atau menjual jasa maupun barang. Untuk tujuan ini, merek diwajibkan mempunyai unsur; a) ciri khas; b) merek dagang harus dipakai; c) digunakan guna perniagaan barang maupun jasa.

Merek berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai jenis dari merek itu mengandung dua hal yakni yang pertama adalah merek dagang dan yang kedua adalah merek jasa. Angka 2 pasal 1 menjelaskan bahwa seseorang ataupun sekumpulan orang dalam suatu asosiasi yang biasa disebut sebagai badan hukum memakai merek dagang sebagai suatu cara untuk membedakan antara barang maupun jasa dari jenis yang serupa dalam aktivitas perniagaan. Sementara itu, merek jasa sebagaimana dijelaskan pada angka 3 pasal 1 yaitu merek yang digunakan dalam aktivitas pelayanan di mana seseorang ataupun sekumpulan orang yang biasa disebut sebagai badan hukum yang memiliki layanan serupa untuk melakukan transaksi berusaha untuk memberikan keunikan sehingga berbeda dengan layanan-layanan sejenisnya.

Agar suatu merek bisa diterima dan digunakan oleh perorangan atau badan hukum, persyaratan mutlak utama yang wajib dimiliki adalah merek tersebut harus mempunyai suatu keunikan sehingga berbeda dari produk atau layanan serupa lainnya. Persyaratan lainnya adalah registrasi atau pendaftaran. Dalam pendaftaran tersebut harus memperhatikan bahwa Indonesia menggunakan sistem perlindungan merek konstitutif dimana merek harus terdaftar terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan dari undang-undang.

Pemegang hak merek akan memperoleh hak eksklusif yang merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek setelah mendaftarkan mereknya. Hak tersebut disebut juga sebagai hak atas merek dan hanya dimiliki oleh pemegang merek serta orang ataupun badan hukum yang mendapatkan izin untuk menggunakannya. Pemegang hak atas merek bisa memanfaatkan mereknya sendiri maupun pihak lain yang dikehendakinya maka pihak lain yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan untuk memakai merek tersebut.

Jika pihak selain pemilik merek secara ilegal dan tanpa hak menggunakan barang atau layanan sejenis yang memiliki merek yang sama atau semua sama secara substansi atau secara keseluruhan, pelanggaran merek dagang dapat terjadi. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa serta pihak yang memiliki hak untuk menuntut hak atas merek ialah pemegang merek terdaftar serta orang ataupun badan hukum yang menerima sertifikat penggunaan merek yang sudah terdaftar.

Penerima sertifikat penggunaan merek terdaftar bisa menggugat secara sendiri ataupun bersama-sama dengan pemegang merek yang sudah terdaftar. Gugatan yang diajukan berupa:

- 1) Gugatan ganti kerugian dan/atau
- 2) Permintaan untuk mengentikan semua perbuatan yang berhubungan dengan pemakaian dengan penggunaan merek yang sudah terdaftar tersebut.

b. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Beberapa ahli hukum memiliki sebutan tersendiri untuk mengemukakan mengenai perbuatan melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro menggunakan sebutan Perbuatan Melanggar Hukum. Kemudian terdapat juga sebutan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Hukum yang dikemukakan oleh Utrecht. Sementara itu, sebutan Tindakan Melawan Hukum dikemukakan oleh Sudiman Kartohadi Prodjo.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain harus diberi ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan ilegal tersebut. Oleh karena itu, dapat dilihat pada pasal ini bahwa jika suatu perbuatan merugikan orang lain dan memenuhi syarat atau persyaratan dalam suatu gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut melanggar hukum. Syarat-syarat atau unsur-unsur tersebut ialah:

- 1) Harus ada perbuatan melawan hukum
tindakan tersebut harus melanggar hak subyektif milik orang lain ataupun tindakan tersebut melanggar kewajiban hukum yang telah disetujui oleh pembuat hukum itu sendiri. Kewajiban hukum yang telah dibuat oleh pembuat hukum telah diatur oleh undang-undang atau dengan kata lain perbuatannya itu dapat diartikan sebagai perbuatan yang ilegal dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Harus ada kesalahan
Menurut opini publik, kesalahan disini telah diobjektifikasi dan tindakan umum telah diambil, yaitu apakah perilaku orang normal dalam keadaan demikian dianggap salah atau mungkin dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, tetapi jika dilakukan karena adanya keadaan yang memaksa maka dianggap tidak ada kesalahan.
- 3) Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian
Penilaian kerugian harus dilakukan agar dapat memastikan besarnya kerugian yang harus diganti. Oleh karena itu, pada prinsipnya, jika tidak ada tindakan ilegal, yang dirugikan harus ditempatkan dalam situasi ini sebanyak mungkin. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menggugat tuntutan ganti rugi, tidak hanya atas kerugian yang dideritanya saat mengajukan klaim, tetapi juga kerugian di masa depan. Pihak yang dirugikan berkewajiban untuk membatasi kerugiannya, selama hal itu memungkinkan dan kerugian tersebut dapat diperkirakan secara wajar.

- 4) Harus ada kerugian
Karena kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum tidak tunduk pada batasan hukum, kompensasi atas kerugian juga diterapkan karena adanya wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum bukan saja berupa kerugian harta kekayaan (material) tetapi juga bisa bersifat idiil (immaterial).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

- a. Analisis mengenai Perbuatan Kusnadi Rahardja dan PT. Boga Inti yang disebut telah melanggar hak merek Sushi Tei sebagai merek terkenal milik Sushi Tei Pte. Ltd.

Sushi Tei merupakan suatu merek dagang yang bergerak dibidang food and beverages yang menawarkan cita rasa makanan Jepang dari Singapura milik seorang nelayan Jepang yang pintar dalam mengolah dan memilih ikan yang segar. Arti dari Sushi Tei ini adalah warung sushi yang menjual ikan sebagai bahan utamanya.

Merek merupakan suatu tanda yang berfungsi untuk membedakan kepemilikan sesuatu hal milik seseorang dengan milik dari orang lain. Merek ini memberikan suatu hal yang bersifat pribadi dan individu pada barang atau jasa yang memiliki daya pembeda dengan barang ataupun jasa lainnya. Daya pembeda yang dimaksud disini adalah barang ataupun jasa tersebut mempunyai kemampuan yang dapat digunakan sebagai tanda yang memberikan ciri khas unik dan berbeda dengan perusahaan barang ataupun jasa lainnya. Tanda yang digunakan dalam merek dapat berbentuk huruf, kata, angka, gambar, nama, tumpukan atau kumpulan warna, atau campuran dari elemen-elemen tersebut yang mempunyai ciri khas sebagai pembeda atau keunikan dan digunakan dalam aktivitas perniagaan barang ataupun jasa.

Perlindungan terhadap merek sangat penting agar terhindar dari adanya pelanggaran hak atas merek. Jika pihak selain pemilik merek dagang dengan tanpa izin memakai barang ataupun jasa serupa yang memiliki merek yang sama atau semua sama secara substansi atau secara keseluruhan, pelanggaran merek dagang dapat terjadi. Pihak yang memiliki hak untuk menuntut hak atas merek ialah pemegang hak merek dari merek yang sudah terdaftar dan penerima sertifikat penggunaan merek terdaftar secara sah. Penerima sertifikat penggunaan merek yang sudah terdaftar dapat menggugat sendiri maupun bersamaan dengan pemegang merek yang sudah terdaftar. Gugatan yang diajukan berupa:

- a. Gugatan ganti kerugian
- b. Permintaan untuk mengentikan semua perbuatan yang berhubungan dengan pemakaian dengan penggunaan merek yang sudah terdaftar tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran hak atas merek karena berdasarkan pada bukti-bukti dari Boga Group dan Kusnadi Rahardja yang secara tanpa hak dan tanpa izin dari Sushi Tei Pte. Ltd. Singapuraserita PT. Sushi Tei Indonesia telah menyesatkan publik karena ia mengklaim di portal berita marketeers.com terbitan 28 Desember 2016 yang menyebutkan Boga Group menaungi dan membesarkan merek Sushi Tei

Bentuk penyimpangan yang dapat membuat masyarakat keliru dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diantaranya yaitu pernyataan di situs Boga Group

bahwa restoran Sushi Tei adalah suatu pencapaian yang dilakukan oleh Boga Group. Pernyataan itu menyesatkan karena Restoran Sushi Tei tidak pernah menjadi bagian dari Boga Group.

Bentuk menyesatkan lainnya adalah kemasan fisik restoran sushi Boga Group mengungus merek Sushi Tei. Tindakan Boga Group tersebut diyakini telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat sehingga publik berpikir bahwa Sushi Tei adalah bagian dari Boga Group sehingga merugikan Sushi Tei. Sushi Tei meminta kompensasi atas kerugian ini sejumlah 250 juta dolar AS (3,5 triliun rupiah)

Sushi Tei merupakan merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sejak 25 Maret 2004 yang kemudian diperpanjang hingga April 2023 dengan nomor J002003009064 untuk kelas jasa 43 yang mencakup pelayanan jasa makanan, persiapan minuman serta makanan, restoran dan restoran kecil sederhana, tempat minum-minum, serta kedai kopi. Selain itu, pelayanan kafetaria dan kantin, pelayanan tempat makan yang dibawa pulang, pelayanan tempat makan yang menghidangkan kudapan, menyediakan makanan dan minuman melalui mesin otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang logam atau pada gerai tempat pembelian untuk dibawa pulang. Hal diatas membuktikan bahwa Sushi Tei adalah merek asing yang telah memiliki izin terdaftar serta merupakan merek terkenal.

Merek terdaftar ini memiliki hak atas merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.

Hal di atas membuktikan bahwa Sushi Tei memiliki hak eksklusif. Oleh karena itu, kecuali izin pemilik merek terdaftar telah diperoleh terlebih dahulu, orang lain tidak boleh menggunakan merek terdaftar tersebut untuk barang dan jasa serupa. Selain itu, pendaftaran merek yang dilakukan oleh Sushi Tei juga dapat menghindari pembajakan oleh pihak lain, dan apabila pendaftaran yang diajukan pihak lain secara substansial atau keseluruhan mirip dengan merek lain, maka dapat ditolak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek Dagang dan Indikasi Geografis yaitu:

- 1) Permohonan yang diajukan akan ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan dalam satu hal atau secara keseluruhannya dengan:
 - a) Suatu merek milik pihak lain yang sudah terdaftar dan telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak tersebut untuk barang maupun layanan jasa sejenis.
 - b) Pihak lain yang memiliki merek terkenal dalam barang ataupun layanan jasa serupa dan sejenis;
 - c) Merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang maupun layanan jasa tidak sejenis yang memenuhi syarat-syarat tertentu tertentu; atau
 - d) Indikasi Geografis yang sudah terdaftar terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut maka Kusnadi Rahardja dan Boga Group telah melanggar pasal 21 ayat 1 huruf a dan/ atau huruf b karena diketahui bahwa Boga group menggunakan merek Sushi Tei yang merupakan merek terdaftar dan terkenal dalam konsep kemasan, brosur dan kartu nama dengan itikad tidak baik dan merugikan bagi PT. Sushi Tei sebagai pemilik merek terdaftar tersebut.

- 3) Menurut Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Sushi Tei selaku pemegang hak atas merek yang sudah terdaftar maupun penerima sertifikat penggunaan merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang lain menggunakan merek dengan tanpa izin dan tanpa adanya sertikat penggunaan barang atau layanan jasa yang mempunyai kesamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. Permintaan untuk mengentikan semua perbuatan yang berhubungan dengan pemakaian dengan penggunaan merek yang sudah terdaftar tersebut.

Berdasarkan pada hal yang telah dijelaskan diatas bisa disimpulkan bahwa jika pemegang merek dagang yang telah terdaftar yakin bahwa haknya telah dilanggar, maka pemegang merek dagang tersebut bisa mengajukan gugatan perdata, gugatan pidana, atau solusi alternatif lainnya. Namun lebih baik memprioritaskan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu. Pemilik merek yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata dengan menggunakan pasal 83 Undang-undang Merek sebagai landasannya. Pemegang merek yang telah terdaftar serta penerima sertifikat penggunaan merek bisa menggugat pihak lain yang memakai mereknya dengan tanpa izin di pengadilan niaga. Gugatan itu bisa berbentuk gugatan ganti kerugian atau permintaan untuk menghentikan segala kegiatan bisnis pelanggar merek. Untuk pengaduan pidana pelanggaran hak atas merek dapat diajukan berdasarkan pada delik aduan sehingga berdampak pada jenis hukuman berupa kurungan dan besaran denda yang dibebankan. Menurut Pasal 100 "UU Merek", untuk merek yang sama dan jenis pelanggaran yang sama, hukuman maksimalnya adalah 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Pada saat yang sama, pelanggaran merek dagang dengan barang serupa dapat dihukum maksimal empat tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah.

Pihak Sushi Tei sendiri telah berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap mereknya dengan cara mendaftarkan merek Sushi Tei ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sejak 25 Maret 2004 yang kemudian diperpanjang hingga April 2023 dengan nomor J002003009064 untuk kelas jasa 43 yang mencakup pelayanan jasa makanan, persiapan minuman serta makanan, restoran dan restoran kecil sederhana, tempat minum-minum, serta kedai kopi. Selain itu, pelayanan kafetaria dan kantin, pelayanan tempat makan yang dibawa pulang, pelayanan tempat makan yang menghadirkan kudapan, menyediakan makanan dan minuman melalui mesin otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang logam atau pada gerai tempat pembelian untuk dibawa pulang.

Hal diatas membuktikan bahwa Sushi Tei memiliki hak eksklusif sehingga orang lain dilarang untuk memakai merek yang sudah terdaftar tersebut untuk barang maupun layanan jasa yang sejenis kecuali jika sebelumnya telah memiliki izin dan mendapatkan sertifikat penggunaan merek dari pemilik merek terdaftar tersebut. Selain itu, pendaftaran merek yang dilakukan oleh Sushi Tei juga dapat menghindari pembajakan oleh pihak lain, dan apabila pendaftaran yang diajukan pihak lain secara substansial atau keseluruhan mirip dengan merek lain, makadapat ditolak.

2. Analisis mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Sushi Tei untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan PT. Boga Inti (Boga Group)

Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan tindakan hukum apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, apakah akan diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) atau diselesaikan melalui jalur penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) dengan menggunakan ADR (Alternatif Dispute Resolution), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam undang-undang.

Berdasarkan pada proses acara perdata, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Sushi Tei untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait adanya pelanggaran merek adalah dengan melakukan penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi). Cara penyelesaian sengketa melalui penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) diatur dalam Pasal 1 (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR adalah sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau melalui prosedur yang disepakati oleh seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Penjelasan mengenai beberapa cara yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Arbitrase
Pasal 1 (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan: “Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase dipakai untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin atau sedang terjadi yang tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi ataupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian perselisihan melalui lembaga peradilan.
- 2) Negosiasi
Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan pertukaran dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Hal ini sejalan dengan Susanti Adi Nugroho yang menyatakan Negosiasi adalah proses tawar menawar yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui hubungan dan komunikasi yang dinamis untuk mencari jalan keluar atau pemecahan atas masalah yang dihadapi kedua belah pihak.
- 3) Mediasi
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ini adalah cara menyelesaikan sengketa melalui tata cara musyawarah guna memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediasi dilakukan melalui sistem pencarian jalan tengah antara kedua pihak, dan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya bertindak sebagai penolong dan pemberi fasilitas.

- 4) **Konsiliasi**
Konsiliasi merupakan hal yang berkesinambungan dengan mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini, konsiliator berperan lebih aktif dalam mencari cara untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan saran-saran kepada para pihak yang bersengketa. Jika kedua belah pihak setuju, konsiliator akan memberikan solusi.
- 5) **Penilaian Ahli**
Penilaian ahli adalah cara bagi semua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengumpulan pendapat atau penilaian sengketa yang sedang berlangsung oleh para ahli.

Berdasarkan pada kasus pelanggaran Hak atas merek yang diajukan oleh PT. Sushi Tei terhadap Kusnadi Rahardja dan Boga Group telah dilakukan proses mediasi terhadap para pihak tersebut pada tanggal 16 September 2019. Mediasi tersebut dipandu oleh seorang hakim moderator yang dapat menyelesaikan masalah melalui tawaran perdamaian. Namun proses mediasi yang dilakukan ini menemui jalan buntu karena tergugat dalam hal ini adalah pihak Kusnadi Raharja dan Boga Group tidak pernah hadir dalam sidang mediasi sehingga tergugat dianggap tidak memiliki itikad baik untuk berunding.

Selain melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, PT. Sushi Tei juga dapat menggugat pihak yang menggunakan mereknya secara tanpa izin atas pelanggaran merek yang dijelaskan dalam Pasal 83 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Sushi Tei selaku pemegang merek yang telah terdaftar maupun penerima sertifikast penggunaan merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti kerugian; serta b. permintaan untuk menghentikan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pemakaian merek tersebut.

Perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam hal ini adalah Sushi Tei yang mereknya digunakan oleh pihak lain atau terjadi pelanggaran hak atas merek seperti yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 pada ayat 1,2, dan 3 yang memuat:

“(1) Setiap orang yang tidak mempunyai hak untuk memakai merek yang sama dengan merek dagang terdaftar milik pihak lain secara keseluruhan untuk produksi maupun perdagangan barang ataupun jasa serupa akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal 2.000.000.000,00 rupiah (2 milyar rupiah). (2) Siapa pun yang secara tanpa hak atau ilegal memakai merek dagang yang secara substansinya mirip dengan merek dagang terdaftar yang dipegang oleh pihak lain untuk maupun perdagangan barang ataupun jasa serupa dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat (empat tahun) dan/atau denda maksimal 2.000.000.000,00 rupiah (Rp 2 miliar rupiah). (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini, yang jenis produknya membawa dampak gangguan jiwa dan raga, gangguan lingkungan, maupun cedera diri, dipidana dan/atau didenda maksimal 10 (sepuluh tahun). Sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Jika para pihak yang bersengketa tersebut hadir di persidangan, maka hakim harus berusaha untuk mendamaikan para pihak tersebut. Usaha untuk mendamaikan para pihak ini tidak hanya harus dilakukan pada persidangan pertama namun dapat juga dilakukan pada pemeriksaan maupun sidang selanjutnya.

Jika upaya perdamaian yang dilakukan hakim berhasil, maka harus dibuat akta perdamaian. Hakim harus membacakan akta perdamaian di depan para pihak. Hakim kemudian mengambil keputusan untuk menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi perdamaian.

Akta perdamaian ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, jika tidak ditegakkan dapat meminta penegakan hukum dari ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Keputusan perdamaian tidak dapat diajukan banding.

Jika upaya perdamaian ini tidak berhasil, maka harus dicatat dalam catatan persidangan, dan kasus dapat dilanjutkan dengan membaca gugatan dalam bahasa yang dapat dipahami semua pihak, menggunakan terjemahan jika diperlukan.

PENUTUPAN

Perbuatan Kusnadi Rahardja dan Boga Group termasuk kedalam pelanggaran hak atas merek karena berdasarkan pada bukti-bukti Boga Group dan Kusnadi Rahardja dengan tanpa persetujuan Sushi Tei Pte. Ltd. Singapura serta PT. Sushi Tei Indonesia sudah mengeluarkan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dan menyebabkan adanya kesalahpahaman di masyarakat karena mengklaim bahwa merek Sushi Tei merupakan salah satu bagian dari Boga Group pada salah satu portal berita yaitu marketeers.com. Selain itu Kusnadi dan Boga Group juga melanggar pasal 21 ayat 1 huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena diketahui bahwa Boga group menggunakan merek Sushi Tei yang merupakan merek terdaftar dan terkenal dalam konsep kemasan, brosur dan kartu nama dengan itikad tidak baik dan merugikan bagi PT. Sushi Tei sebagai pemilik merek terdaftar tersebut. Dalam ranah perdata perbuatan yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang dimana sesuai dengan rumusan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Dengan adanya hal itu maka Sushi Tei dapat menggugat Kusnadi Rahardja dan Boga Group berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam hal ini adalah Sushi Tei yang mereknya digunakan oleh pihak lain atau terjadi pelanggaran hak atas merek seperti yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Sushi Tei dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak atas merek ini dengan penyelesaian secara non-litigasi atau diluar pengadilan yang dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tindakan hukum selanjutnya apabila non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah adalah melalui jalur litigasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila para pihak hadir di pengadilan, maka hakim harus berusaha untuk mendamaikan mereka. Usaha untuk mendamaikan para pihak ini tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, tetapi juga dapat dilakukan pada pemeriksaan atau sidang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

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

Amirulloh, Muhamad dan Muchtar, Helitha Novianty. 2016. Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Unpad Press

Busro, Achmad. 2012. Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta: Pohon Cahaya

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

Jened, Rahmi. 2015. Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenada Media Group

Muchsin. 2003. Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu pengantar, (Bandung: PT. Alumni 2011) hlm. 131

Yuhassarie, Emmy. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya", Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum

Setiawan, R. 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: PT. Alumni