Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (3) 2026, Page: 51992-51999

Upaya Penyelesaian Terhadap Penyalahgunaan Hak Merek Chocolatos Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan

Feby Indriyani[1], Eni Jaya[2]

[1,2] Universitas Tama Jagakarsa

enybirink@gmail.com
Corresponding Author: Patricia Monica, patriciamonica28062002@gmail.com

Published: Oktober , 2026

ABSTRAK

Produk wajib memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari sisi pelayanan, desain, kualitas, ukuran, bentuk, kemasan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen dan tidak kalah penting adalah merek. Menurut Fuady Merek berdaya transmisi yang mempesona serta memikat, akibatnya barang dengan merek tersebut menjadi familiar dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa merek adalah bagian dari kekayaan intelektual yang dapat menembus segala batas antara negara. Namun akhir-akhir makin banyak permasalahan terkait merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hak merek Chocolatos melalui mediasi dan menganalisis pemasalahan hak merek yang diselesaikan diluar pengadilan. Metode yang digunakan digunakan penulis yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil diperoleh bahwa permasalahan hak merek dapat diselesaikan melalui mediasi diluar pengadilan didasarkan pada Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Saran kepada pelaku usaha, yang sudah memiliki Merek terdaftar untuk tetap melakukan upaya mediasi ketika merek yang sudah didaftarkan ditiru atau dipergunakan oleh pihak lain, tujuan dilakukannya upaya mediasi adalah untuk menghindari proses hukum yang lebih panjang, yang tentunya tidak merugikan pemilik merek yang sudah terdaftar.

Keywords: Kepastian Hukum, Merek, Mediasi, Penyalahgunaan Merek, Penyelesaian Sengketa

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan mengenai suatu produk semakin banyak variasi atau ide-ide yang dibuat oleh suatu Perusahaan. Banyak produsen berlomba-lomba menciptakan produk-produk yang baru dan bervariasi demi menarik perhatian calon pembeli. Menurut Kotler & Amstrong Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Merek dapat menjadi terkenal di masyarakat karena selain iklannya dipasang di sejumlah media, juga karena kualitas barangnya bagus, jika sudah seperti itu biasanya apabila itu masuk bahan pokok akan banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual akan sulit terhindar dari permasalahan terutama dimasyarakat Indonesia yang selalu berkeinginan dengan harga murah sehingga banyak meniru dan menjiplak terhadap suatu produk. Permasalahan HKI akan ditemukan diberbagai bidang terutama di bidang, sosial, budaya dan industri yang sedang sangat berkembang belakangan ini baik di taraf nasional maupun internasional.

Menurut Sutjipto merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Sedangkan Menurut Prof. R Soekardono,

S.H merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lainnya. Merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual berarti suatu hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum terhadap kegiatan kreatif yang berasal dari intelektual manusia sehingga bernilai dan memiliki banyak manfaat. Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat dengan HKI diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kemudian diperbaiki kembali dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan UU No. 19 tahun 1992, penggolongan merek dibedakan menjadi tiga menurut kedudukan dan ketenaran suatu merek. Penggolongan merek tersebut yakni merek biasa, merek terkenal dan merek termasyhur. Seperti yang ditunjukkan Tommy Hendra Purwaka, merek yang terkenal adalah merek yang memiliki keunggulan tinggi. Merek ini berdaya transmisi yang mempesona serta memikat, akibatnya barang dengan merek tersebut menjadi familiar dan memperoleh kepercayaan dari konsumen.

Salah satu isu berkembang adalah perselisihan merek pada suatu produk, walaupun sudah diatur dalam undang-undang hal tersebut tidak bisa dihindari. Seperti salah satu contoh pada kasus antara PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dengan PT Forisa Nusapersada dimana terdapat kesamaan merek pada minuman di produksi oleh PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yang diwakili kuasa hukumnya Dr. Rusdin Ismail, S.H., M.H menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada memproduksi minuman dengan merek POP ICE SULTAN *CIOCCOLATO* memiliki persamaan antara CHOCOLATOS mulai dari persamaan bentuk seperti bentuk font, warna font serta bentuk bingkai tidak hanya itu, ada persamaan penempatan tulisan "*CIOCCOLATO*" dalam bingkai memiliki persamaan penempatan dengan merek CHOCOLATOS yang juga ditulis dalam bingkai.

Menurut PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Hal tersebut bertentangan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang 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. Oleh karena itu pihak dari PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk memberikan surat somasi sebagai tanda awal peringatan kepada PT Forisa Nusapersada serta meminta pihak PT Forisa Nusapersada memberikan keterangan atau klarifikasi terkait persamaan merek tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berarti data yang digunakan berdasarkan bahan – bahan kepustakaan. Jenis data primer yang digunakan seperti bahan utama buku – buku atau putusan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Normatif yaitu menjelaskan permasalahan yang ada dan melanjutkan pembahasan berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang ada dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya, tetap bertitik tolak dari ketentuan pasal 130 HIR, 145 RBG. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, MA memodifikasinya ke arah yang lebih memaksa (*compulsory*). Mediasi Di Peradilan: SEMA No. 1 Tahun 2002, PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008. Mediasi di Luar Lembaga Peradilan Secara formal, landasan yuridis mediasi non peradilan hanya dida sarkan pada Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga arbitrase dalam undang-undang ini, dibahas secara lengkap dan sempurna dalam 80 pasal, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa hanya disebut dalam 2 pasal, yaitu pasal Pasal 1 butir 10 dan pasa 6 yang terdiri atas 9 ayat.

Atas kasus tersebut PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk melalui Lawyer Dr. Rusdin Ismail, S.H., M.H. melakukan somasi terhadap PT. Forisa Nusapersada atas dasar indikasi adanya pelanggaran hukum. Surat somasi pada dasarnya digunakan untuk memberikan peringatan kepada orang lain atas kelalaian. Somasi didasarkan pada ketentuan KUHPer diantaranya Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi "Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Demikian pula dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959.

Mediasi menurut *Black Law Dictionary* adalah Mediasi sifatnya privat, suatu proses penyelesaian sengketa dengan adanya pihak penengah, yaitu mediator bersifat tidak berpihak serta membantu pihak yang berselisih agar muncul kesepakatan. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dari pada membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke Lembaga Arbitrase. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Hasil mediasi tersebut sudah menyepakati bahwa PT. Forisa Nusapersada menyatakan untuk produk dengan desain kemasan lama hanya akan diproduksi sampai dengan tanggal 30 april 2024. Bahwa sejak tanggal 01 mei 2024 dan seterusnya PT. Forisa Nusapersada tidak akan lagi menggunakan dan memproduksi produk minuman cokelat dengan menggunakan desain kemasan lama hingga adanya desain kemasan baru yang akan dipergunakan PT. Forisa Nusapersada. Selambat–lambatnya tanggal 31 mei 2024 sudah harus menyerahkan bukti desain minuman cokelat kemasan baru dalam bentuk foto atau fisik kepada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, diberikan keleluasaan waktu untuk segera menghabiskan stok yang masih ada atau yang beredar di pasaran atas produk minuman cokelat yang masih menggunakan desain kemasan lama yang diproduksi hingga tanggal 30 April 2024 atau dengan kode produksi bulan April 2024. Apabila ternyata setelah tanggal 30 April 2024 PT. Forisa Nusapersada diketahui masih juga memproduksi produk dengan menggunakan desain kemasan lama dan/atau dipasaran ditemukan produk milik PT. Forisa Nusapersada yang menggunakan desain kemasan lama yang diproduksi setelah/kode produksi setelah tanggal 30 April 2024, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk akan mengajukan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana kepada PT. Forisa Nusapersada.

Hal tersebut selaras dengan pandangan David Spencer dan Michael Brogan menjelaskan tentang lima prinsip dasar mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) yang berarti sebuah upaya untuk menjaga proses mediasi agar berjalan lancar dengan adanya keterbukaan para pihak untuk mengungkapkan perasaan, emosi, maupun pikirannya. Prinsip sukarela (*volunteer*) adalah Mediasi yang baik mensyaratkan para pihak tidak dalam tekanan ketika melakukan proses mediasi sehingga hasil yang diperoleh selama mediasi benar-benar memenuhi kepentingan para pihak. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*) yaitu mediator berfungsi untuk membuka kembali arus komunikasi yang macet akibat persepsi negatif, perasaan tidak berdaya dan perasaan tidak percaya terhadap pihak lain. Prinsip netralitas (*neutrality*) yaitu tindakan ditunjukkan dengan tidak adanya konflik kepentingan yang ditanggung oleh seorang mediator, baik karena hubungan persaudaraan atau hubungan persahabatan dengan salah satu pihak, dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk bisa menggugatan penghapusan merek dapat diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU Merek. Berbeda dengan penghapusan merek terdaftar, pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga di Jakarta.

Dalam menyelesaikan perselisihan secara damai dibutuhkan bantuan oleh pihak ke tiga atau pihak penengah yang dinamakan mediator. Mediator melaksanakan tugasnya harus bersifat adil, sikap imbang dengan pihak yang bertikai, dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan

sebab perannya hanya sebagai fasilitator. Mediator biasanya ditunjuk oleh para pihak atau jika sengketa sudah masuk ke ranah pengadilan maka mediator akan ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Mediator dibutuhkan apabila dari kedua belah pihak masih belum sepakat dari sengketa. Namun dalam hal ini yaitu sengketa hak merek PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk terhadap PT. Forisa Nusapersada masih belum dibutuhkan mediator. PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk memberikan surat somasi sebagai langkah peringatan awal kepada PT. Forisa Nusapersada yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum proses hukum lebih lanjut dimulai.

Perlindungan Hukum terhadap merek *CIOCCOLATO* dan merek CHOCOLATOS bersifat preventif yang berarti perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang atau badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Selain bersifat preventif Perlindungan Hukum terhadap merek juga bersifat represif yang jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Perlindungan secara Represif difokuskan pada pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dalam Surat kesepakatan Bersama antara PT. Garudafood Putra Putri Tbk dan PT. Forisa Nusapersada bahwa desain kemasan dalam produk minuman coklat POP ICE SULTAN *CIOCCOLATO* tidak akan diproduksi dan tidak menggunakan pada 1 Mei 2024 hal tersebut berkaitan penghentian semua penggunaan hak merek pada produk minuman coklat POP ICE SULTAN *CIOCCOLATO*.

Perlindungan terhadap Merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan Merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran terhadap pengertian Perlindungan hukum, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan Bersama. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan apalagi merek tersebut lagi banyak diminati atau daya beli konsumen yang lagi tinggi dilingkungan masyarakat.

PEMBAHASAN

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

Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar pasti orang lain tidak akan bisa untuk mendaftarkan lagi, dikarenakan merek ini merupakan hak monopoli pemilik merek yang telah terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini di atur dan dilindungi oleh Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini. Namun ada pengecualian terhadap hak cipta, jika pencipta maupun pemegang hak cipta yang sudah mendaftarkan ciptaannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul permasalahan di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Seiring perkembangan jaman yang terjadi banyak permasalahan tentang merek di Indonesia mengenai peniruan, penjiplakan dari suatu merek yang sudah terdaftar. Di dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sangat jelas dilarang meniru merek yang sudah terdafatar pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 90 sampai Pasal 95.

Pasal 90 berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan 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 denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 91 berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

Pasal 92 berbunyi:

"(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

"(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

"(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)".

Pasal 93 berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

Pasal 94 berbunyi:

"(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

"(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran".

Pasal 95 berbunyi:

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan".

Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia merupakan langkah hukum penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait merek dagang/jasa dan indikasi geografis. UU ini menggantikan UU No. 15 Tahun 2001 dan menyesuaikan dengan perkembangan global serta kebutuhan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya di masyarakat masih banyak yang melanggar Undang-Undang ini dengan cara meniru merek yang sudah terdaftar tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dijadikan aturan biasa yang tidak harus dituruti oleh masyarakat oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang meniru merek terdaftar.

Analisa Penyelesaian Mediasi Diluar Pengadilan

Analisa selanjutnya adalah PT. Garudafood Putra Putri Tbk pendaftar pertama (*First to File*) Hak merek yang menggunakan kata "*CIOCCOLATO*". Menjadi dasar alasan pemberhentian produksi kemasan pada merek POP ICE SULTAN *CIOCCOLATO*. Pemberhentian produksi kemasan pada

merek POP ICE SULTAN *CIOCCOLATO* dilakukan demi menjaga hak eksklusif PT. Garudafood Putra Putri Tbk dengan kemasan merek *CIOCCOLATO* sebagai pendaftar pertama (*First to File*) hak merek dengan kata *CIOCCOLATO* yaitu hak dalam menggunakan merek dagang di Indonesia agar dapat membedakan hasil-hasilnya dari pihak lain sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan pasal 3 UU merek.

Adapun ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan, menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. 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.
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
5. Tidak memiliki daya pembeda, nama umum dan/atau lambang milik umum.

KESIMPULAN

Bentuk penyelesaian yang paling efektif pada saat terjadi sengketa merek, bentuk penyelesaian yang paling efektif adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pihak - pihak yang berselisih untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, dan mencari solusi bersama, sehingga dapat menghindari proses peradilan yang panjang. Pada kasus merek antara merek kemasan produk *CIOCCOLATO* dengan merek kemasan produk POP ICE SULTAN *CIOCCOLATO* dapat diselesaikan dengan Mediasi diluar pengadilan. Mediasi atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menekankan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui APS dengan kesepakatan para pihak, tanpa harus melibatkan pengadilan. Penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Implementasi perlindungan terhadap merek ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang - Undang tersebut berjalan dengan semestinya yang harusnya tidak boleh meniru merek yang sudah terdaftar namun pada kenyataannya dimasyarakat masih sering terjadi peniruan merek terdaftar yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dan masyarakat.

REFERENCES

Abbas Syahrizal, "*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional",* Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009.

Achmad Zen Umar Purba, "*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs",* Edisi Pertama Cetakan ke 1 Alumni, Bandung, 2015.

Abdulkadir Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual",* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Agusman, Damos Dumoli, "*Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia",* Refika Aditama: Cetakan kesatu, Bandung, 2010.

Ahkam Suproto, Muhammad dan Supradedi, "*Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)",* Indeks, Jakarta, 2008.

Ahmadi Miru, "*Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*", Rawajawali Pers, Jakarta, 2005.

As'Adi, Edi, "*Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi",* Graha Ilmu, Yogyakarta 2012.

Bambang Kesowo, *"Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional",* UI Press, Jakarta, 2007.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, "*Pendaftaran Permohonan merek dan Indikasi",* Modul Kekayaan Inteletual, 2020.
Dwi S.A Reski, *"Penghapusan Merek Terdaftar",* Alumni, Bandung, 2009
Emmy Yuhassarie, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya",* Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
Ermansyah Djaja, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual",* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Fanani, Ahwan, "*Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik",* Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012.
Haris Munandar,*"Hak Kekayaan Intelektual"*, Esensi, Jakarta, 2009.
Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy," *Kapita Selekta Hak Kekayaan",* Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000.
Julius Rizaldi, *"Perlindungan Kemasan Produk Merek terkenal terhadap persaingan curang"*, PT Alumni, Bandung, 2009.
Kholis Roisah, *"Konsep Hukum Kekayaan Intelektual",* Setara Press, Malang, 2015
Kotler, Amstrong, "*Prinsip-prinsip pemasaran",* Edisi keduabelas, Jilid 1, Erlangga, Jakarta 2001.
Lindsey, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual",* PT. Alumni, Bandung, 2013.
Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, *Pembuktian, dan Putusan Pengadilan",* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Nugroho, Susanti Adi, "*Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa",* Prinsiarta Kencana, Jakarta, 2019.
Nurhayani, Neng Yani, "*Hukum Acara Perdata",* Pustaka Setia, Bandung, 2015.
OK Saidin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual",* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum (Edisi Revisi")*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
Rachmadi Usman, "*Hukum Hak atas Kekayaan Intektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia",* PT. Alumni, Bandung, 2003.
Rahmi Jened, "*Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi"*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
Rahmi Jened, "*Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan",* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Soekardono, *"Hukum Dagang Indonesia"*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat Jakarta, 1983.
Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum",* UI Press, Jakarta, 1984.
Soenandar, Tarnaya, "*Kompilasi Hukum Perikatan",* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
Subekti, *"Pokok-Pokok Hukum Perdata",* Intermasa, Jakarta, 1993.
Sudargo Gautama, "*Hukum Merek Indonesia".* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
Sudargo Gautama dan Rizawanto Winarto, "*Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Cekatakan I*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum",* Liberty, Yogyakarta, 2005.
Sutjipto, H. P., "*Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia",* Djambatan, Jakarta, 1983.
Takdir Rahmadi, "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat",* Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Tommy Hendra Purwaka, "*Perlindungan Merek",* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.

JURNAL

Eni Jaya, Endang Suprapti, Arihta Esther Tarigan, dan Jum Anggriani, Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Orang Terkenal Menurut UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I,* 2022: 153-160.
Gultom, M. H. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggar Merek, *Universitas Dharmawangsa,* 2018: 56.
Juliusrizaldi, Disertasi: Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang Di Indonesia dikaitkan dengan undang-undang Merek dan TRIPs WTO. *Program Pascasarjana Universita Padjadjaran*, 2009: 63.

Karina, R., & R. Njatrijani, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol. 1, no. 2, 2019: 194-212.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

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

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa