

**PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU
KESELURUHANNYA TERHADAP PENGGUNAAN MEREK
PADA PRODUK ERIGO DAN ERG**
(Kajian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst Jo Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

MATSNA YANULYA NIBBANA

No. Mahasiswa: 17410161

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
TERHADAP PENGGUNAAN MEREK PADA PRODUK ERIGO DAN ERG
(Kajian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst Jo Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

MATSNA YANULYA NIBBANA

No. Mahasiswa: 17410161

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
TERHADAP PENGGUNAAN MEREK
PADA PRODUK ERIGO DAN ERG
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 80/PDT.SUS-
HKI/MERЕК/2021/PN NIAGA JKT PST JO PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK IND**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 13 April 2023



Yogyakarta, 1 Mei 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.



**PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
TERHADAP PENGGUNAAN MEREK
PADA PRODUK ERIGO DAN ERG
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 80/PDT.SUS-
HKI/MERЕК/2021/PN NIAGA JKT PST JO PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK IND**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Matsna Yanulya Nibbana**

No. Mahasiswa : **17410161**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
TERHADAP PENGGUNAAN MEREK PADA PRODUK ERIGO DAN ERG
(Kajian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst Jo Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat

akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir No. 1 dan No. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di hadapan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiaris disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Matsna Yanulya Nibbana

NIM: 17410161

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Matsna Yanulya Nibbana
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Tanggal Lahir : 13 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan. Warungboto UH 4/Nomor. 744 RT
29/ RW 07, Kecamatan Umbulharjo,
Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jalan. Warungboto UH 4/Nomor. 744 RT
29/ RW 07, Kecamatan Umbulharjo,
Yogyakarta.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL
Pekerjaan Ayah : Dosen
 - b. Nama Ibu : Noviria Wiwik Soemintari
Pekerjaan Ibu : PNS (pensiun dini)
 - c. Alamat Orang Tua : Jalan. Warungboto UH 4/Nomor. 744 RT
29/ RW 07, Kecamatan Umbulharjo,
Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Glagah Umbulharjo
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Organisasi :
 - a. Anggota Tonti SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta,
 - b. Anggota Tonti SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta,
 - c. BLC (Business Law Community) Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia.

11. Prestasi : -
12. Hobby : Travelling, Olahraga, Membaca, Modeling dan Kreatifitas.

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Yang Bersangkutan,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

(Matsna Yanulya Nibbana)

NIM. 17410161

MOTTO



*“Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu
(terus-menerus) dilakukan walaupun itu sedikit”*

(Nabi Muhammad SAW)

*“Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik dari pada pengetahuan dan
kesabaran”*

(Nabi Muhammad SAW)

*“Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang
ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad.”*

(Al-Ghazali)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Sebuah karya sederhana penulis dipersembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Kedua orang tuaku,

Dosen Fakultas Hukum,

Keluarga Besarku,

Teman-temanku,

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran, rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berupa Studi Kasus Hukum ini dengan judul “PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA TERHADAP PENGGUNAAN MEREK PADA PRODUK ERIGO DAN ERG (Kajian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”, ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan, doa, pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga dari orang-orang tercinta yang telah membantu penulis sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan studi kasus hukum ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik dari segi materiil maupun imateriil, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak akan menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia baik dalam kesehatan, kelancaran dan segala hal dalam proses penulisan tugas akhir ini.
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa risalah ilmu-ilmu kepada umat manusia, sehingga kita dapat terlepas dari zaman jahiliyyah.
3. Kepada Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Terima Kasih banyak yang telah bersedia atas memberikan bimbingan, waktu, ilmu, kesabaran, arahan, dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir sehingga penulis dapat terciptanya sebuah penelitian ini sebagai penutup masa kuliah Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping Akademik, yang telah memberikan nasehat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Keluarga Penulis yang sangat penulis hormati, sayangi dan cintai, Ibu Noviria Wiwik Soemintari, Bapak Ratno Lukito, Almarhumah Eyang Sundari, Eyang Sumarsih, Kakak Ratna Deska Sari, Om Nindy, Tante Zeni, Om dwi, Bulek As, Tante Hesti, Om Ucup, Tante Endah, Om Bowo, Bulek Ning, Adik-adik sepupu dan juga kepada keluarga besar Bani Hardjo Sumarto. Terima Kasih banyak atas bimbingan, doa, motivasi, kesabaran dan dukungan terbaiknya secara

optimal baik itu dari segi materiil dan moril sejak dari penulis melaksanakan masa perkuliahan hingga pada tahap menyelesaikan penulisan masa studinya ini. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan dunia dan akhirat, limpahan rezeki yang barokah, kesuksesan, dan semoga selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya. Alhamdulillah penulis sangat bersyukur memiliki keluarga seperti kalian.

9. Kepada sahabat-sahabat Insya Allah setia till jannah Penulis, Yusriya Nur Amaliya, Naila Husna, Latifa Rahmawati, Hersandra Annisa Zuleidyna, Afifah Nia Kusuma, Dhanistia Sandirasmara, Farah Pasya, Syarifah Desi, Lathifah Azhar Saptaningrum, Detries Sania Putri, Armita Firadina, Aldini Rizky, Annisa Elma Devina, Maila Wulandari, Lydia Revi Azhar. Terima Kasih banyak yang telah menjadi teman, sahabat, keluarga baik itu dalam kondisi suka maupun duka pada penulis. Terima kasih sudah menemani, mendengarkan, memberikan pertolongan, dukungan/support, memberikan motivasi, semangat, kesabaran, dan memberikan warna di kehidupan penulis serta mengajarkan banyak hal pada penulis selama penulis menempuh masa studi ini. Alhamdulillah penulis sangat bersyukur memiliki sahabat seperti kalian.
10. Kepada teman-teman seperjuangan SD, SMP, SMA dan Kuliah penulis yang mana penulis tidak dapat sebutkan namanya satu-persatu, Terima Kasih selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan dalam penyusunan studi kasus hukum ini. Penulis berharap agar studi kasus hukum ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membaca juga bagi bangsa dan khasanah ilmu pengetahuan pada khususnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by a cursive script.

Matsna Yanulya Nibbana

NIM : 17410161

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
Para Pihak	13
1. Para Pihak yang Beperkara	14
2. Pengadilan yang Mengadili	16
3. Tanggal Putusan	17
Kasus Posisi	17
Amar Putusan	34
Permasalahan Hukum	39
Kajian Teori	40
1. Pengertian Merek	40
2. Pendaftaran Merek	46
3. Tentang Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya	48
4. Pelanggaran Merek	52
5. Perlindungan bagi Merek yang telah Terdaftar	54
6. Peran Hakim dalam Pembuatan Putusan	56
Pertimbangan Hukum	58

Metode Penelitian	61
Analisis dan Pembahasan	66
1. Apakah pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah tepat dan menggambarkan nilai keadilan	66
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak Penggugat/Termohon Kasasi terhadap merek yang telah terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual berdasarkan putusan nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022	81
Penutup	97
1. Simpulan	97
2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1 – Manfaat Merek bagi konsumen	45
Tabel 2 – Parameter Keadilan dalam Putusan Hakim	57
Tabel 3 – Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022	72
Tabel 4 - Hasil Pengukuran Keadilan Substantif pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022	75
Tabel 5 - Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst	77
Tabel 6 - Hasil Pengukuran Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst	79
Gambar 1 – Merek ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi	25
Gambar 2 – Merek ERG milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi	25
Gambar 3 – Penjualan Produk Tergugat I dan Tergugat II atau Para Pemohon Kasasi yang sudah terjual dari lama di <i>Market Place</i> Lazada sebelum merek ERG milik Penggugat terdaftar di PDKI, berikut ini bertuliskan “ERG” dengan produk berupa: Produk “ <i>Outerwear Pria Erigo Sweatshirt Hanoko Fleece Navy</i> ” yang bertuliskan merek ERG	27
Gambar 4 - Penjualan Produk Tergugat I dan Tergugat II atau Para Pemohon Kasasi yang sudah terjual dari lama di <i>Market Place</i> Lazada sebelum merek ERG milik Penggugat terdaftar di PDKI, berikut ini bertuliskan “ERG” dengan produk berupa: Produk “ <i>Outerwear Perempuan Erigo Sweatshirt Hanoko Fleece Navy</i> ” yang bertuliskan merek ERG	28

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menguji Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Permasalahan yang diajukan adalah Apakah pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst yang sudah benar atau Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang sudah benar. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi terhadap merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat merek dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual berdasarkan putusan nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa penggunaan nama merek ERG di dalam produk merek ERIGO milik Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang memiliki persamaan dengan Merek ERG. Tetapi ternyata terbukti ERG bukanlah sebuah merek melainkan nama umum dan/atau lambang milik umum sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengklaim ERG adalah merek miliknya. Serta merek ERIGO sudah terdaftar lebih lama daripada merek Penggugat, sehingga menjual produk merek yang terdaftar atas nama ERIGO milik Para Tergugat bukanlah merupakan sebuah pelanggaran atas merek. Maka dari itu Tergugat mendapatkan Penanganan Perlindungan hukum karena Gugatan Penggugat telah kabur, tidak memiliki dasar hukum dengan alasan yang jelas dan telah mengatakan hal yang tidak sesuai dengan faktanya terhadap Para Tergugat. Maka yang bisa dilakukan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi atau pemilik merek yang mempunyai iktikad baik adalah mengajukan perlindungan hukum represif, sebagai penanganan pelanggaran hak atas merek berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu pelanggaran. Hal ini ditinjau dari segi keadilan dengan parameter keadilan substantif dan prosedural. Diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 lebih memenuhi parameter keadilan yang ada dibandingkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Kata-kata kunci: Merek, Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap Merek, Perlindungan Merek, Pertimbangan Hakim.

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkembangan gaya hidup di Indonesia terhadap generasi masyarakat telah mengalami beraneka macam perubahan setiap pergantian tahunnya. Gaya hidup atau *lifestyle* adalah suatu fenomena sosial yang dapat berdampak atau menyebabkan persoalan pada perubahan model kehidupan baik cara berpikir atau berpenampilan oleh generasi masyarakat setiap pergantian tahunnya. Pada gaya hidup atau *lifestyle* di masa sekarang yang disebut dengan *millennial generation Z* atau generasi Z adalah generasi kelahiran antara tahun 1995 sampai dengan 2016. Generasi ini berada di masa kebangkitan teknologi internet seperti *sosial media* yang kebanyakan melakukan aktivitasnya berhubungan dengan dunia internet. Aktivitas media sosial yang dilakukan masyarakat saat ini salah satunya seperti melakukan konsumsi, pembelian, penjualan, dan pekerjaan dari internet atau online dengan penggunaan *e-commerce* melalui *marketplace*.

Aktivitas dalam pemanfaatan *e-commerce* melalui *marketplace* tersebut memunculkan keberagaman hal yang bisa terjadi seperti: mempermudah, mempersingkat distribusi penjualan dan memperluas perdagangan usaha bisnis pada produk dalam negeri atau produk lokal agar perdagangannya dapat dijual-belikan melalui *marketplace*. Maka tidak heran apabila bisa terjadi persaingan usaha bisnis antara merek lokal dengan merek lokal ataupun merek lokal dengan merek impor yang memungkinkan bisa terjadinya pula suatu persaingan usaha secara sehat atau tidak sehat di *marketplace* maupun di toko offline. Adanya persaingan

usaha di *marketplace* tersebut membuat para pelaku usaha mengembangkan serta meningkatkan kualitas produk lokal di era perkembangan masa generasi tiap tahunnya sehingga dari hal tersebut bisa memunculkan persaingan usaha merek lokal dengan merek impor, yang dimana penyebabnya karena agar dapat mengejar atau mengikuti gaya hidup atau *lifestyle* di dalam perkembangan generasi tiap pergantian tahunnya.

Selama berlangsungnya perkembangan zaman hingga saat ini sudah mulai banyak anak-anak muda generasi *millennial* zaman sekarang yang membuat produk-produk lokal dengan kekreatifan bentuk dan merek lokal yang mereka desain sendiri lalu menjualnya di *marketplace*. Dari hal tersebut semakin membuat perkembangan masyarakat sekarang mulai suka dengan produk dari merek lokal dan banyak peminatnya untuk membeli. Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya produk dari merek luar negeri saja yang diinginkan tetapi produk dari merek lokal juga sudah banyak diinginkan dan dipergunakan.

Terciptanya merek lokal pada produk lokal tersebut dapat dikatakan peran merek berguna sebagai daya pembeda antara merek dagang atau jasa yang satu dengan lainnya, seperti pada merek lokal atau merek impor yang satu dengan lainnya yang sejenis. Merek diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merevisi dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Fungsi merek

cukup penting diperlukan untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan kepada masyarakat untuk membedakan produk yang satu dengan produk lainnya.¹

Berdasarkan hal tersebut maka merek sebagai pemegang peranan penting dalam dunia bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen. Untuk menjaga nama merek dengan *brand imagenya* yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut agar sebagai identifikasi asal produk, sebagai pembeda produk, sebagai penjamin kualitas dari suatu produk, sebagai goodwill dan fungsi promosi, dan supaya tidak diplagiasi oleh pihak pelaku usaha atau perusahaan lain.² Maka dari itu mereka pemegang hak atas merek tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah diperlukan untuk memberikan hak yang sifatnya *eksklusif* (khusus) kepada pemilik merek (*exclusive right*) supaya pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama atau bahkan melakukan plagiasi merek terhadap pemilik merek yang lainnya pada barang atau jasa yang sama maupun hampir sama. Dari hal (khusus) tersebut maksudnya merek ini berfungsi sebagai alat monopoli yang artinya hanya pihak pemegang hak atas merek yang dapat menggunakan mereknya, tanpa melanggar aturan-aturan dalam penggunaan merek dan pihak lain dilarang menggunakan merek yang

¹ Much. Nurachmad dan Dion Yulianto, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 54.

² Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 8-9.

sama, sekaligus pemegang hak atas merek dilarang memberikan izin kepada pihak lain.³

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan baik kepada merek asing dan/atau merek lokal, mengenai hal terkenalnya merek tersebut atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa: 1.) Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, 2.) perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.⁴ Sebagaimana dengan perlindungan hukum yang dijelaskan tersebut, maka dalam undang-undang merek menetapkan hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dengan jangka waktu tertentu setelah itu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun kepada badan hukum untuk menggunakannya. Diberikannya jangka waktu dengan kaitannya mendapat perlindungan hukum dan jangka waktu perlindungan pada merek tersebut dapat diperpanjang, yaitu dengan diberikannya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat berlaku surut sejak tanggal

³ Fazar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, edisi: Januari-Juni 2014, hlm. 98.

⁴ Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 11

penerimaan yang berkaitan dengan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Negara Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang berkaitan dengan pendaftaran merek di Indonesia, sebagaimana hal itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem Konstitutif ini maksudnya pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis.⁵ Pendaftaran merek dapat dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang dimana tempat ini merupakan instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek. Dalam mengajukan pendaftaran merek dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.⁶

Pendaftaran merek tetap harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek tersebut harus dengan syarat-syarat yang dalam hal merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, yaitu sebagai berikut: a.) tidak bertentangan dengan ideologi

⁵ Tommy Hendra Purwaka, *Pelindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 103

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau norma-norma umum; b.) tidak dalam hal yang sama atau berkaitan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c.) tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang informasi mengenai produknya, seperti: 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; d.) tidak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e.) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau f.) tidak merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.⁷

Pada permohonan merek yang akan didaftarkan tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, dan indikasi geografis terdaftar.⁸ Tujuan penolakan permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain adalah untuk

⁷ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁸ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

mencegah masyarakat terkecoh dalam menentukan identitas barang karena tidak dapat membedakan asal produk.⁹

Permohonan pendaftaran merek dapat diterima jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad baik begitupun sebaliknya.¹⁰ Dalam bagian penjelasan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 dinyatakan pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan. Baik atau tidak baiknya suatu iktikad dalam hal pendaftaran merek tidak hanya dilihat dari unsur-unsur pasal namun harus juga dilihat dari tindakan yang secara nyata dilakukan oleh pemohon merek itu sendiri.¹¹

Persamaan pada Pokoknya atau keseluruhannya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol atau dominan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Unsur-unsur ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi

⁹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 110.

¹⁰ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹¹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 153.

antar unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.¹²

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek terkenal memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.¹³ Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001, menjelaskan bahwa dalam pengetahuan masyarakat mengenai merek terkenal dan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi, investasi di beberapa negara, dan bukti pendaftaran di beberapa negara.¹⁴

Maka dari penjelasan diatas, sangat diperlukanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang telah dilakukannya peniruan merek terkenal oleh pihak lain, supaya tidak berakibat kerugian bagi pemilik merek terkenal, karena dapat memicu penurunan keberhasilan dari usaha bisnis milik dari pemilik merek terkenal lalu membuat konsumen beralih ke merek yang menyerupainya dan dapat menimbulkan kebingungan pada identitas produk.

¹² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 51-52.

¹³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80-81

¹⁴ Thoyyibah Bafadhal, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 1. 2018, hlm. 29

Pengadilan Niaga adalah suatu Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan. Pengadilan Niaga dalam berbagai Undang-Undang dibidang Hak Kekayaan Intelektual diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Niaga, diharapkan ketentuan yang abstrak didalam peraturan perundang-undangan akan menjadi konkret dan efektif.¹⁵ Maka dari itu, Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada barang atau jasa yang sejenis dari pemilik merek tersebut.

Peran hakim menjadi sangat penting dan menentukan dalam setiap permasalahan hukum. Di pundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, baik yang didasarkan pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Namun, setiap hakim menguasai

¹⁵ Catur Iriantoro, Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga https://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=161:penyelesaian-haki&catid=101&Itemid=181, Akses 11 November 2022, 01.00 WIB.

¹⁶ Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 7.

pandangan yang berbeda sehingga banyak ditemui berbagai putusan yang kontroversi. Dalam hal ini, pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan dalam hal diatas beserta halnya yang menjadi pokok pembahasan Tugas Akhir kasus hukum ini, bahwa penggunaan nama “ERG” yang telah ada atau terdapat di dalam produk pakaian berupa *hoodie* dan *sweatshirt* pada merek “ERIGO” milik Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia atau disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II telah terjadinya kemiripan merek pada suatu produk disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II memiliki persamaan pada merek “ERG” milik Muhamad Adi Mulya Pranata atau disebut sebagai Penggugat, dari hal tersebut telah terjadinya kasus kemiripan merek sehingga menyebabkan gugatan pembatalan merek dan ganti rugi pada merek. Maka penulis akan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang memberikan putusan berbeda dengan putusan tingkat peradilan sebelumnya. Perbedaan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung memiliki pengaruh yang besar mengingat putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga menentukan nasib dari masing-masing pihak yang berperkara sebagai upaya hukum yang terakhir.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 hakim telah mengenai keberatan terhadap gugatan dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian bahwa hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Dari hal tersebut hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst. Selain itu juga hakim Mahkamah Agung membenarkan tindakan Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia (Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat) dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Muhammad Sadad dan 2. PT. Idea Solusi Indonesia. Kemudian Dikabulkannya permohonan kasasi karena berdasarkan bukti T1 dan T2-2 yang dimana Para Tergugat telah memiliki Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM00507415 tanggal 2 Agustus 2013, oleh karena itu Tergugat dalam menggunakan merek berdasarkan alas hak yang sah dan harus dilindungi hukum, kemudian Para Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran merek sebagai ditentukan pada Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara itu, berbeda dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst, yang dalam hal ini, hakim telah

mengabulkan sebagian gugatan Muhamad Adi Mulya Pranata atau disebut sebagai Penggugat, dimana Penggugat tersebut sebagai pemilik merek “ERG” dengan nomor pendaftaran IDM000540156. Menurut penulis, hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan hal yang salah terhadap mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yang berkaitan dalam penerapan hukum formal dan bertentangan dengan asas-asas hukum. Seperti fakta, bahwa merek “ERG” telah terbukti secara jelas dan nyata adalah merek milik Penggugat dan Penggugat ini adalah pemilik merek “ERG” yang sah sejak tanggal 18 Februari 2014 dan mendapatkan perlindungan sampai dengan 18 Februari 2024 dengan etiket Penggugat mulai aktif menjalankan usaha produk fashion dengan merek dagang “ERG” pada tahun 2012, kemudian Penggugat *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya pranata mendaftarkan merek dengan nama “ERG” di kelas 25 untuk produk alas kaki dan *apparell*/pakaian serta didasari dari ide Penggugat untuk mendesain dan mengembangkan produk-produk yang ergonomik. Oleh karena itu, keterangan transalasi di pangkalan data kekayaan intelektual untuk merek “ERG” adalah “*produk fashion yang ergonomic*”. Kemudian Para Tergugat telah menggunakan nama “ERG” yang telah ada atau terdapat di dalam produk pakaian berupa *hoodie* dan *sweatshirt* pada merek “ERIGO” milik Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia atau disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan merek yang sama dengan merek ERG. Tetapi merek yang dimiliki oleh pihak Para Tergugat

ini telah terdaftar juga di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan telah memiliki sertifikat merek juga. Maka dari hal ini menyebabkan dalil-dalil perbuatan yang diutarakan Penggugat mengenai perbuatan yang melawan hukum dan/atau Pelanggaran merek yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena penjualan produk merek Erigo yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum. Serta terbukti bahwasannya gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan kabur sehingga berdasarkan Putusan MARI No. 556 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 menyatakan gugatan yang tidak jelas, tidak cermat dan kabur maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dari hal tersebut Penggugat dikenakan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 76 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sebagai putusan yang final dan mengikat putusan pengadilan tingkat sebelumnya yang berbeda, sehingga nantinya dapat dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat atau belum sesuai dengan parameter yang telah ditentukan.

B. Identitas Para Pihak

Mengacu kepada latar belakang tentang pilihan kasus yang telah dipaparkan tersebut, selanjutnya akan mengemukakan terkait identitas para pihak:

1. Identitas Pihak Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu:

a. Pihak Penggugat

Pihak Penggugat adalah Muhamad Adi Mulya Pranata, beralamat di Jalan Rajamantri Tengah 1 No. 14, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutedja, S.H., Andrew Sutedja, S.H., LL.M., M.CI Arb., Foster Frankline, S.H., Lukas Holan Ganggastra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Sutedja & Associates Law Offices” yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya 55 No. 2D, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

b. Pihak Tergugat

Pihak Tergugat adalah Muhammad Sadad, beralamat di Foresta Allevare Blok A5 No. 10 BSD City RT 001, RW 005 Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15345, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

c. Pihak Tergugat

Pihak Tergugat adalah PT. Idea Solusi Indonesia, berkedudukan pada alamat di Jalan Raya Legok KM No. 5, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten-15820,

diwakili oleh Muhammad Haris selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Ibnu Ali Tindri, S.H., M.H., Tommy Fahrizal, S.H., M.H., Risyad Arhamullah, S.H., M.H., Rayza Hindarsin, S.H., dan Baginda Dipamora Siregar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Tindri Fahrizal Risyad & *Partners* berkedudukan di AKR Tower lantai 16 Unit A, Jalan Panjang No. 5, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Desember 2021.

2. Pihak Pemohon dan Termohon Keberatan pada pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI, yaitu:

a. Pemohon Kasasi

Pemohon Kasasi adalah Muhammad Sadad, bertempat tinggal di Foresta Allevare Blok A5 No. 10 BSD City RT 001, RW 005, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, 15345, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat I.

b. Pemohon Kasasi

Pemohon Kasasi adalah PT. Idea Solusi Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Legok Km Nomor. 5, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, 15820, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat II.

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Ibnu Ali Tindri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tindri Fahrizal Risyad & *Partners*, beralamat di AKR Tower 16th Floor Unit A, Jalan Panjang Nomor 5, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021.

c. Termohon Kasasi

Termohon Kasasi adalah Muhamad Adi Mulya Pranata, bertempat tinggal di Jalan Rajamantri Tengah 1 No. 14, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutedja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Sutedja & *Associates Law Offices*, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya 55 Nomor 2 D, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi/Penggugat.

3. Pengadilan dan Majelis Hakim yang Mengadili

a. Sidang permohonan keberatan atas putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Merek ini adalah:

- 1.) Dra. Susanti Arsi Wibawani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis
- 2.) Buyung Dwikora S.H., M.H., sebagai Hakim anggota
- 3.) Yusuf Pranowo S.H., M.H., sebagai Hakim anggota

- 4.) M. Indra Lesmana S.H., M.H., sebagai Panitera pengganti.
- b. Sidang permohonan kasasi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada sidang permohonan kasasi, yang memeriksa dan mengadili adalah
 - 1.) Dr. H. Hamdi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis
 - 2.) Dr. H. Panji Widagdo S.H., M.H., sebagai Hakim anggota
 - 3.) Dr. Rahmi Mulyati S.H., M.H., sebagai Hakim anggota
 - 4.) Afrizal S.H., M.H., sebagai Panitera pengganti.

4. Tanggal Putusan

- a. Sidang permohonan keberatan tingkat pertama diputus pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022.
- b. Sidang permohonan kasasi diputus pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022.

C. POSISI KASUS

Muhammad Sadad merupakan pemilik toko offline/online dengan nama erigostore maupun pemilik merek “ERIGO” dengan nomor pendaftaran IDM000507415 dan nomor permohonan D002013037801, di kode kelas 25 (dua puluh lima) untuk produk pakaian, celana, dan baju. Telah sah sejak 2 Agustus 2013 dan mendapatkan perlindungan sampai dengan 2 Agustus 2023 dan mendapatkan sertifikat merek, dengan etiket Merek ERIGO + Lukisan = suatu penamaan, sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada 12/11/2022 pukul 06.18 WIB

erigō

Kemudian Muhammad Sadad (Tergugat I/Pemohon Kasasi I) adalah pemilik merek ERIGO dengan nomor pendaftaran IDM000755531 dan nomor permohonan J002017027870, di kode kelas 35 (tiga puluh lima) untuk logo toko baju. Telah sah sejak 16 Juni 2017 dan mendapatkan perlindungan sampai dengan 16 Juni 2027, dengan etiket Merek ERIGO + Logo, sebagai berikut:¹⁸



Selanjutnya, Muhammad Sadad (Tergugat I/Pemohon Kasasi I) adalah pemilik merek ERIGO dengan nomor pendaftaran IDM000755522 dan nomor permohonan J002017027871, di kode kelas 42 (empat puluh dua) untuk logo pembuatan halaman depan (*Home Page*). Telah sah sejak 16 Juni 2017 dan mendapatkan perlindungan sampai dengan 16 Juni 2027, dengan etiket Merek ERIGO + Logo, sebagai berikut:¹⁹

WIB

¹⁸ Dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada 12/11/2022 pukul 06.18

WIB

¹⁹ Dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada 12/11/2022 pukul 06.19



Muhammad Sadad termasuk pemegang atau memiliki saham sebanyak 1.800 lembar saham dengan nilai RP 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) dan sebagai komisaris dari PT. Idea Solusi Indonesia, bertempat tinggal di Foresta Allevare Blok A5 No. 10 BSD City RT 001, RW 005 Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten-15345.

Selanjutnya terdapat, PT. Idea Solusi Indonesia merupakan kantor/perusahaan/Toko dan/atau Gudang yang menjual produk-produk berupa baju, *sweatshirt*, maupun *hoodie* dengan nama toko offline dan online/ *market place* Shopee: erigostore dan *market place* Tokopedia: erigo official, berkedudukan di Jalan Raya Legok KM No. 5, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten-15820.²⁰ Selanjutnya dari kedua pihak tersebut disebut sebagai Tergugat I dan tergugat II/ Para Pemohon Kasasi.

Pada tanggal 10 Desember 2021, Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia digugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Muhamad Adi Mulya Pranata, bertempat tinggal di Jalan Rajamantri Tengah 1 No. 14, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Dengan gugatan pelanggaran merek yaitu menggunakan merek “ERG” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

²⁰ Dikutip dari wawancara dengan Koin Works, (*Peer-to-Peer Fintech Lending*), diunggah Youtube KoinWorks pada 15 April 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=xJremcVnhGU&t=63s>;

keseluruhannya dengan merek “ERG”, nomor pendaftaran IDM000540156 milik Penggugat incasu sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata secara tanpa hak dan melawan hukum. Namun ternyata perbuatan yang diutarakan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan/atau Pelanggaran merek yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena penjualan produk Merek Erigo yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum, dimana merek tersebut telah terdaftar dan dimiliki oleh Para Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 dan Nomor Permohonan D002013037801 sejak 2 Agustus 2013.

Kemudian ditemukan oleh Para Tergugat bahwa ERG milik Penggugat adalah satuan energi dan usaha mekanik berdasarkan sistem satuan CGS hal ini sebagaimana dikutip dalam WIKIPEDIA sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”. Dari hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya uraian surat gugatan Penggugat mengenai kesalahan atas pelanggaran merek yang menyebabkan persaingan curang dengan cara melakukan tiruan, reproduksi, terjemahan terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat.

Maka dari hal tersebut seharusnya Penggugat dalam menguraikan unsur kerugian haruslah kerugian yang nyata-nyata diderita dan dialami oleh Penggugat, bukan malah mendalilkan Penjualan Produk milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang jelas-jelas produk dengan merek ERIGO terdaftar atas nama Tergugat I.

Mengenai Muhamad Adi Mulya Pranata merupakan pemilik merek dagang “ERG” yang telah terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000540156 dan nomor permohonan D082014006872, di kode kelas 25 (dua puluh lima) untuk produk alas kaki, *apparell*/pakaian. Telah sah sejak 18 Februari 2014 dan mendapatkan perlindungan sampai dengan 18 Februari 2024, dengan etiket Merek ERG, sebagai berikut:²¹



Lalu Muhamad Adi Mulya Pranata beralamat di Jalan Rajamantri Tengah 1 No. 14, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya dari hal tersebut disebut sebagai Penggugat/Termohon Kasasi. Pada tahun 2012, Muhamad Adi Mulya Pranata mulai aktif menjalankan usaha dengan menjual produk *fashion* sehingga Muhamad Adi Mulya Pranata mendaftarkan merek dengan nama “ERG” dikelas 25 (dua puluh lima) untuk produk alas kaki dan *apparell*/pakaian. Untuk desain dan mengembangkan produk-produk menggunakan *ergonomic*, maka keterangan transalasi di pangkalan data kekayaan intelektual untuk merek “ERG” adalah “produk *fashion* yang *ergonomic*”.

²¹ Dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=ERG&page=1> pada 12/11/2022 pukul 06.20 WIB

Pada tanggal 24 Juni 2021, Penggugat/Termohon Kasasi menerima email dari kevinmikhael03@gmail.com yang menyampaikan ingin membeli merek “ERG” dan melampirkan surat penawaran pembelian merek “ERG” tertanggal 13 Juni 2021 (Surat Penawaran 1), surat penawaran tersebut di tanda tangani oleh Sdr. Mikhael Kevin Yudiyono (Sdr. Mikhael). Kemudian, pada tanggal 26 Juni 2021 Penggugat membuat (Surat Tanggapan 1) untuk membalas Surat Penawaran 1 yang menyatakan bahwa Penggugat masih akan tetap menggunakan merek “ERG” miliknya dan tidak berencana untuk menjual merek tersebut. Pada tanggal 28 Juli 2021, Sdr. Mikhael tersebut berlanjut mengundang Penggugat dalam pertemuan dalam hal memberikan penawaran lisan untuk membeli merek “ERG” milik Penggugat (Penawaran Kedua) tetapi keputusan Penggugat tetap sama seperti yang telah disampaikan dalam (Surat Tanggapan Pertama) dalam hal penawaran pembelian merek “ERG” dan Penggugat/Termohon Kasasi menyampaikannya tanggapannya tersebut dalam (Surat Tanggapan 2) tertanggal 4 Agustus 2021. Sdr. Mikhael yang secara tiba-tiba berminat atas merek dagang “ERG” milik Penggugat/Termohon Kasasi terkesan memaksa kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk menjual merek dagang “ERG”, maka Penggugat/Termohon Kasasi melakukan penelusuran di *media online/* internet dengan penelusuran “produk-produk yang menggunakan tulisan “ERG”, ternyata hasilnya Tergugat I dan Tergugat II telah memproduksi dan menjual produk pakaian yang bertuliskan merek “ERG” melalui *market places* Shopee erigostore dan Tokopedia erigo official. Penelusuran selanjutnya diketahui terdapat hubungan Tergugat I dan Tergugat II dengan Sdr. Mikhael

yang dimana Sdr. Mikhael ini adalah lawyer dari kliennya Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui buktinya dari media sosial *instagram* dan *website* www.jpirlaw.com. Lalu pada tanggal 21 Agustus 2021, Penggugat/Termohon Kasasi menghubungi Tergugat I melalui email (Email Permintaan Klarifikasi) karena oleh Tergugat I belum *direspon* emailnya, Penggugat/Termohon Kasasi sampai mengirim email lagi ke-2 (dua) kalinya pada 25 Agustus 2021 dalam perihal yang sama untuk meminta klarifikasi penggunaan merek “ERG” milik Penggugat/Termohon Kasasi. Pada tanggal 2 September 2021, Tergugat I baru membalas email dari Penggugat/Termohon Kasasi dan mengatakan untuk pindah komunikasi di via Whatsapp supaya komunikasi antara Tergugat I dengan Penggugat/Termohon Kasasi tidak *slow respon* dan Tergugat I memberikan nomor Whatsapp team kepercayaannya yaitu Sdr. Hari, selanjutnya pendapat terakhir dari Tergugat I yang disampaikan melalui Sdr. Hari pada Whatsapp tanggal 12 September 2021 yaitu: “a.) Erigo tidak pernah mengetahui ada produk yang menggunakan merek “ERG” sebelum ada pemberitahuan dari Mas Adi; b.) Kami meminta agar Mas Adi memberikan kronologis singkat (pendaftaran, produk yang ada dipasarkan, dan bukti akta merek yang dimiliki); dan c.) Sebagai itikad baik dari Erigo, saat ini kami sedang memproses *take down* produk dan apabila saudara sudah memberikan kronologis dan bukti-bukti seperti pada poin b, maka proses untuk menghentikan (*take down*) sementara penjualan akan diproses lebih cepat lagi sampai dengan ada kejelasan tentang

permasalahan ini.”²² Selain itu juga diketahui Para Tergugat/Pemohon Kasasi melalui *market places* shopee yang menggunakan nama erigostore dan *market places* tokopedia yang menggunakan nama erigo official yang memproduksi dan menjual produk-produk menggunakan tulisan “ERG” yang dari hal tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang terdaftar “ERG” milik Penggugat/Termohon Kasasi yang menimbulkan pihak Penggugat/Termohon Kasasi merasa dirugikan secara materiil maupun imateriil dan mengajukan gugatan di sidang pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, sehingga total kerugian materiil penggugat Rp 9.098.580.000,00 (sembilan milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga total kerugian materiil dan imateriil Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebesar Rp 59.098.580.000,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan didalam persidangan, Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia (Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi) telah memproduksi, mempromosikan, dan/atau menjual produk *sweatshirt* dan *hoodie* dengan bertuliskan “ERG” sebagaimana merek “ERG” milik Muhamad Adi Mulya Pranata (Penggugat/Termohon Kasasi) sebagai berikut:

²² Dikutip dari Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst, hlm. 3-6, pada 15/11/2022, pukul 00.31 WIB.

Bukti Gambar perbandingan merek dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi memproduksi *Sweatshirt* dan *Hoodie* dengan bertuliskan ERG sebagaimana merek ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi dengan penampilan huruf dan komposisi sebagai berikut:



Gambar 1. Tulisan ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi²³

ERG

Gambar 2. Tulisan ERG milik Para Tergugat/Para Pemohon

Kasasi²⁴

²³ Sumber Gambar merek ERG atau Dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=ERG&page=1> pada 14/11/2022 pukul 12.12 WIB atau <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D082014006872?type=trademark&keyword=ERG> pada 17/02/2023 pukul 04.33 WIB

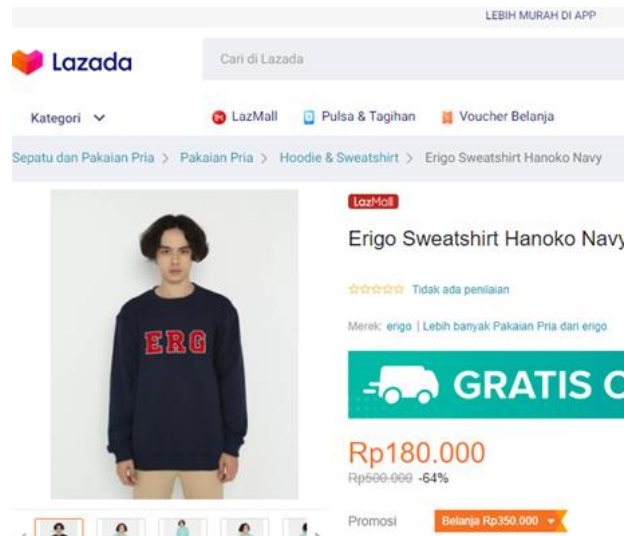
²⁴ Sumber Gambar yang bertuliskan dan/atau bentuk design nama ERG milik ERIGO dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst. hlm. 41-42.

Merek yang bertuliskan ERG dan/atau bentuk design ERG milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “ERG” milik Penggugat/Termohon Kasasi baik pada kesamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi unsur-unsur hurufnya dan persamaan komposisi. Namun ada perbedaan desain yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil sebagai dasar huruf “ERG”, yang tidak secara signifikan membedakan komposisi huruf ERG milik Penggugat dengan tulisan ERG milik Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa merek ERG milik Penggugat dan tulisan ERG milik Para Tergugat mempunyai persamaan secara visual.²⁵

Penjelasan persamaan pada pokoknya secara visual, yaitu sebagai berikut:

- Tulisan ERG milik Penggugat ada di dalam lingkaran dengan lambang lingkaran kecil yang terbelah 1/6 bagiannya.
- Sedangkan Tulisan ERG milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi hanya bertuliskan huruf E, R, dan G yang terdiri dari huruf besar saja.

²⁵ Sumber Gambar yang bertuliskan dan/atau bentuk design nama ERG milik ERIGO dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst. hlm. 41-42.



Gambar 3. Penjualan Produk Tergugat I dan Tergugat II atau Para Pemohon Kasasi yang sudah terjual dari lama di *Market Place* Lazada sebelum merek ERG milik Penggugat terdaftar di PDKI, berikut ini bertuliskan “ERG” dengan produk berupa: Produk “*Outerwear Pria Erigo Sweatshirt Hanoko Fleece Navy*” yang bertuliskan merek ERG²⁶

²⁶ Sumber Gambar yang bertuliskan ERG pada merek ERIGO dari https://www.google.com/search?q=merek+erg+dari+erigo&hl=en&sxsrf=ALiCzsagQvIWThsqwG9oeOcfutefJBhGAA:1668400854060&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjU3P7B7az7AhV63jgGHAm-CPQQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1150&bih=587&dpr=1#imgrc=f0nkUpWe_RTykM pada 14/11/2022 pukul 12.12 WIB atau Sumber Gambar merek yang bertuliskan ERG pada merek ERIGO dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021186412?type=trademark&keyword=ERG>



Gambar 4. Penjualan Produk Tergugat I dan Tergugat II atau Para Pemohon Kasasi yang sudah terjual dari lama di Market Place Lazada sebelum merek ERG milik Penggugat terdaftar di PDKI, berikut ini bertuliskan “ERG” dengan produk berupa: Produk “Outerwear Perempuan Erigo Sweatshirt Hanoko Fleece Navy” yang bertuliskan merek ERG²⁷

Mengenai hal tersebut diatas, pada gambar 3 dan gambar 4 dengan pemakaian *design*/gambar pada *sweatshirt* dan *hoodie* yang bertuliskan ERG milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, tidak berpotensi menyesatkan dan membingungkan masyarakat konsumen, karena Penjualan Produk Tergugat I dan Tergugat II atau Para Pemohon Kasasi yang sudah terjual dari lama di Market Place Lazada sebelum merek ERG

²⁷ Sumber Gambar yang bertuliskan ERG pada merek ERIGO dari https://www.google.com/search?q=merek+erg+dari+erigo&hl=en&sxsrf=ALiCzsagQvIWThsqwG9oeOcfutefJBhGAA:1668400854060&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjU3P7B7az7AhV63jgGHAm-CPQQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1150&bih=587&dpr=1#imgsrc=f0nkUpWe_RTykM pada 14/11/2022 pukul 12.12 WIB atau Sumber Gambar merek yang bertuliskan ERG pada merek ERIGO dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021186412?type=trademark&keyword=ERG>

milik Penggugat terdaftar di PDKI. Maka produk *sweatshirt* dan *hoodie* yang bertuliskan ERG milik Para Tergugat masih beredar di pasaran baik *offline* maupun *online* yang menggunakan nama erigostore di wilayah Republik Indonesia dan masih menggunakan merek yang bertuliskan “ERG” sebagaimana merek “ERG” yang serupa dengan milik Muhamad Adi Mulya Pranata (Penggugat/Termohon Kasasi). Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi masih menggunakan tulisan ERG dikarenakan sudah lama pihak Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi alias pemilik merek Erigo dalam menggunakan merek ERG dan sudah terlebih dahulu Para Tergugat mendaftarkan mereknya dan sudah memiliki sertifikat merek juga.

Sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi menggunakan merek ERG dan mendaftarkan merek ERG baru saja atau setelah milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Selain itu pihak Penggugat/Termohon kasasi belum memiliki sertifikat merek ERG. Dalam penjualan produk merek Erigo sudah lama terkenal dan penjualan produk pakaian merek Erigo sudah tersebar luas dan dikenal luas oleh masyarakat baik WNI maupun WNA. Dengan demikian mengenai hal tersebut, Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia (Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi) tidak melakukan pelanggaran terhadap merek yang bertuliskan “ERG” di dalam produk *design/gambar* milik Para Tergugat dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedangkan Penggugat/Termohon kasasi

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, mengabulkan gugatan Muhamad Adi Mulya Pranata (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan berbagai pertimbangan hukum. Adapun amar putusan dapat diringkas sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas merek “ERG” serta mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I *incasu* Sdr. Muhamad Sadad dan Tergugat II *incasu* PT. Idea Solusi Indonesia yang merupakan pemilik toko dengan nama erigostore telah melakukan pelanggaran merek yaitu menggunakan merek “ERG” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “ERG”, nomor pendaftaran IDM000540156 milik Penggugat *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata secara tanpa hak dan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan, serta menarik kembali seluruh produk yang menggunakan Merek “ERG” dari

peredaran baik melalui penjualan pada *market place* dan/atau online maupun pada toko-toko *offline* yang didistribusikan di seluruh Indonesia;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang yang menggunakan Merek “ERG” secara tanpa hak kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian berupa Kerugian Materiil sebesar Rp 9.098.580.000,00 (sembilan milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 990,000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Namun telah terjadi hal yang berbeda, pada tanggal 6 Juli 2022 Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia melakukan keberatan pada tingkat kasasi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349/K/Pdt.Sus-HKI/2022 pada tanggal 13 September 2022, lalu isi putusan dari tingkat Kasasi tersebut yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia (Para Pemohon Kasasi) untuk membatalkan putusan sebelumnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst, dengan alasan bahwa Para Pemohon Kasasi telah menunjukkan bukti kepada Para Majelis Hakim berupa sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM000507415 yang berlaku pada

tanggal 2 Agustus 2013 dan bukti telah terdaftarnya merek “ERIGO” dengan nomor pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013.

Persoalan mulai muncul saat terjadi perbedaan pada putusan hakim yang bertentangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi penting untuk menentukan mengenai sudahkah tepat dan sesuai suatu putusan. Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst Majelis Hakim telah menggunakan dasar hukum Pasal 21, Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, yang sebagaimana termuat dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan sebagai pemilik hak atas merek “ERG” dengan Nomor Pendaftaran IDM000540156, tanggal penerimaan 8 Maret 2014 dalam kelas 25 (dua puluh lima) untuk melindungi jenis barang untuk produk alas kaki dan *apparel*/pakaian; bahwa penamaan “ERG” didasari dari ide Penggugat/Termohon Kasasi untuk mendesain dan mengembangkan produk-produk yang *ergonomik*. Oleh karena itu, keterangan translasi di pangkalan data kekayaan intelektual untuk merek “ERG” adalah produk fashion yang *ergonomik*;

bahwa Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran merek yaitu menggunakan merek “ERG” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “ERG”, Nomor Pendaftaran IDM000540156 milik Penggugat/Termohon Kasasi *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata secara tanpa hak dan melawan hukum. Dari pernyataan tersebut menurut gugatan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum beserta fakta-fakta hukumnya.

Berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Para Tergugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2-2 berupa Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, merek “ERIGO” milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, oleh karena itu Para Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menggunakan merek berdasarkan alasan hak yang sah dan harus dilindungi hukum; bahwa dengan terdaftarnya merek “ERIGO” milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi berdasarkan bukti T1 dan T2-2, maka Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran merek sebagai ditentukan pada Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung di atas, yang menggunakan dasar hukum berupa memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah cermat dalam menggali fakta-fakta hukumnya, sebab dalam kasus tersebut tidak terdapat kerugian yang dialami oleh Muhamad Adi Mulya Pranata (Penggugat/Termohon Kasasi) sebagai pemilik hak atas merek “ERG” karena antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan pendaftaran merek, mendapatkan perlindungan hak atas merek, dan mendapat sertifikat merek yang tertera dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.

D. Amar Putusan

Dalam kasus ini, pemohon keberatan tingkat pertama yaitu Muhamad Adi Mulya Pranata, disebut sebagai Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan keberatan atas putusan gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hasil amar putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, yaitu sebagai berikut:

Amar putusan sidang permohonan keberatan tingkat pertama pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas merek “ERG” serta mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I *incasu* Sdr. Muhamad Sadad dan Tergugat II *incasu* PT. Idea Solusi Indonesia yang merupakan pemilik toko dengan nama *erigostore* telah melakukan pelanggaran merek yaitu menggunakan merek “ERG” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “ERG”, nomor pendaftaran IDM000540156 milik Penggugat *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata secara tanpa hak dan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan, serta menarik kembali seluruh produk yang menggunakan Merek “ERG” dari peredaran baik melalui penjualan pada *market place* dan/atau online maupun pada toko-toko *offline* yang didistribusikan di seluruh Indonesia;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang yang menggunakan Merek “ERG” secara tanpa hak kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian berupa Kerugian Materiil sebesar Rp 9.098.580.000,00 (sembilan milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 990,000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M.Indra Lesmana S.H.. M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Kemudian Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung sehingga telah dikeluarkan putusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349

K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan berbagai pertimbangan hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara ini. Mengenai keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Amar putusan sidang permohonan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik hak merek ERG dengan Nomor Pendaftaran IDM000540156, tanggal penerimaan 8 Maret 2014 dalam kelas 25 (dua puluh lima) untuk melindungi jenis barang untuk produk alas kaki dan *apparell*/pakaian;
- Bahwa penamaan ERG didasari dari ide Penggugat untuk mendesain dan mengembangkan produk-produk yang ergonomik. Oleh karena itu, keterangan transalasi di pangkalan data kekayaan intelektual untuk merek ERG adalah produk fashion yang ergonomik;
- Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran merek yaitu menggunakan merek ERG yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek ERG, Nomor Pendaftaran IDM000540156 milik Penggugat *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata secara tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2-2 berupa Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, merek Erigo milik Para Tergugat telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, oleh karena itu Tergugat dalam menggunakan merek berdasarkan alas hak yang sah dan harus dilindungi hukum;
- Bahwa dengan terdaftarnya merek Erigo milik Para Tergugat berdasarkan bukti T1 dan T2-2, maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran merek sebagai ditentukan dalam Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Muhammad Sadad, 2. PT. Idea Solusi Indonesia, tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Dr. H. Hamdi S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan pada latar belakang pemilihan kasus, posisi kasus dan ringkasan putusan yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis ingin mengkaji permasalahan pada Studi Kasus Hukum ini, yaitu:

1. Apakah pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst yang sudah benar atau Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang sudah benar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi terhadap merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat merek dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual berdasarkan putusan nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022?

F. Kajian Teori

1. Pengertian Merek

Mengenai pengertian merek yang diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

“simbol atau tanda yang ditampilkan atau diperlihatkan 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.”²⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa unsur dalam merek, yaitu: (a) Tanda, (b) Memiliki daya pembeda, (c) Digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

(*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualising*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.²⁹

Adapun pengertian merek menurut pendapat dari pakar ahli atau sarjana, diantaranya adalah menurut Tim Lindsey dan kawan-kawan *seteam* dalam buku “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”: Merek merupakan sesuatu yang termasuk dalam gambar atau nama yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah produk atau perusahaan di pasaran.³⁰

Menurut R. Soekardono, menyatakan bahwa merek merupakan sebuah tanda, dengan yang mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, yang dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang maupun menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan kepada orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.³¹

Menurut OK. Saidin, menyatakan bahwa merek merupakan suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau

²⁹ Siti Marwiyah, *Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 42.

³⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 139-140

³¹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 16

badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³²

Menurut Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, pada Pasal 2 ayat (2)³³, diatur tentang merek yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu merek dagang dan merek jasa yang pengertiannya dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 dan 3 sebagai berikut,³⁴

- a. Merek Dagang (*trade mark*) merupakan merek yang digunakan pada barang-barang yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang yang seperti bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa (*service mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa-jasa yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang yang seperti bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Pasal 2 ayat (3) mengatur tentang merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,

³² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 345.

³³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁴ Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

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.³⁵

Berdasarkan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Hak atas Merek merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dalam jangka waktu tertentu. Dalam penggunaannya dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama untuk jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat di perpanjang oleh pemilik/atau kuasa hukumnya.³⁶

Berdasarkan reputasi atau keunggulan atau nama baik dan kemasyhuran suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁷

- a. Merek Biasa (*Normal Marks*) merupakan merek yang termasuk memiliki reputasi yang rendah dari segi penggunaan teknologi, keahlian, dan pendanaan. Co-brand ini dinilai kurang memiliki

³⁵ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁶ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80

simbolisme dalam gaya hidup/*lifestyle*. Konsumen menganggap merek tersebut berkualitas yang rendah. Merek tersebut juga dianggap tidak memiliki daya tarik untuk memberikan kedekatan yang sugestif kepada konsumen, serta tidak dapat membentuk lapisan pasar dan pengguna.

- b. Merek Terkenal (*Well Known Marks*) merupakan merek yang termasuk memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apapun berbagai macamnya yang berada di bawah merek terkenal ini langsung memberikan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada segala lapisan konsumen. Menurut T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana menjelaskan bahwa “Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal.”
- c. Merek Termashyur (*Famous Marks*) merupakan merek yang termasuk golongan merek paling bergengsi. Di dunia, reputasinya pada merek ini telah diklasifikasikan sebagai “merek mulia dunia” atau “merek aristokrat dunia”. Nyatanya, merek ternama atau termashyur dengan merek terkenal sulit dibedakan. Penafsirannya sulit, sehingga sulit untuk menentukan batas dan ukuran di antara keduanya.

Merek memberikan beberapa manfaat, baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek berperan signifikan sebagai:³⁸

³⁸ Tjiptono, F, *Brand Management & Strategy*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005

- a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan pencatatan akuntansi;
- b. Wujud proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik;
- c. *Signal* tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu;
- d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing;
- e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen;
- f. Sumber *finansial returns*, terutama menyangkut pendapatan masa datang dan peluang melakukan ekstensi merek.

Sementara itu, manfaat merek bagi konsumen dijelaskan sebagai berikut:³⁹

Tabel 1 – Manfaat Merek bagi Konsumen

FUNGSI	MANFAAT BAGI KONSUMEN
Identifikasi	Bisa dilihat dengan jelas, dengan cepat mengidentifikasi produk yang dibutuhkan atau dicari, menstrukturisasi persepsi terhadap rak pajangan.
Praktikalitas	Memfasilitasi penghematan waktu dan energi melalui pembelian ulang identik dan loyalitas.
Garansi	Memberikan jaminan bahwa konsumen bisa mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu atau di lokasi manapun.

³⁹ Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2009

Optimisasi	Memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli alternatif terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik untuk tujuan spesifik.
Karakterisasi	Mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen atau citra yang ditampilkannya kepada orang lain.
Kontinuitas	Kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi dengan merek yang telah digunakan atau dikonsumsi selama bertahun-tahun.
Hedonistik	Pesona berkaitan dengan daya tarik merek , logo, komunikasi, dan imbalan eksperiensial.
Etika	Kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab merek bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat (contohnya, ekologi, perilaku kewargaan, ketenagakerjaan, dan periklanan tidak kontroversial).

2. Pendaftaran Merek

Alur Permohonan Pendaftaran Merek diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 4, dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia, dengan mencantumkan tanggal, bulan, tahun Permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, alamat Pemohon, alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa, warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna, nama negara lalu tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, kelas barang dan/atau kelas jasa beserta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa, Permohonan

⁴⁰ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya, sebagaimana Merek yang dimaksud berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, dan berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. Permohonan tersebut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

- b. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya,
- c. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

Prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek yaitu adanya kepastian hukum bagi pemilik merek, yaitu:⁴¹

- a. Kepastian hukum bagi pemilik merek sebenarnya untuk dilindungi;
- b. Kepastian hukum pembuktian, bahwa seseorang atau badan hukum memiliki hak atas suatu merek hanya didasarkan pada sertifikat merek sebagai satu-satunya alat bukti utama;
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa yang paling berhak memiliki merek tersebut dengan pasti sehingga tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama

Sementara itu, permohonan merek yang dapat ditolak, yaitu apabila:⁴²

⁴¹ Admin, sistem konstitutif dalam kepemilikan hak atas merek, <https://optimasihki.id>, diakses pada Minggu, 15 Januari 2023, pukul 21.45 WIB.

⁴² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- b. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- d. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- e. Indikasi geografis terdaftar.

3. Tentang Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya

Di Indonesia, terminologi dalam persamaan secara keseluruhan (merek *identic*) terkait dengan teori *double identity*, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf a dan Pasal 90 pada peraturan undang-undang merek nomor 15 tahun 2001 yaitu sebagai berikut:⁴³

Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 15 tahun 2001 menjelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Pasal 90 undang-undang nomor 15 tahun 2001 menjelaskan “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau

⁴³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 174-175.

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang merek nomor 15 tahun 2001 tersebut diatas, maka merek harus memiliki daya pembeda sebagai alasan relatif (*relative grounds*) ditolak atau diterimanya pendaftaran merek. Menurut teori hukum merek, daya pembeda (*distinctiveness*) dapat diuji ketika fase pendaftaran melalui prosedur keberatan, atau ketika dalam jangka waktu perlindungan merek terdaftar melalui prosedur pembatalan dalam uji keabsahan hak merek terdaftar atau ketika disinyalir ada tindak pidana pada merek. Dalam pandangan teori hukum merek, pelanggaran merek tipe ini adalah merek identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan dari produk identik/sejenis (*double identity*).

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan: “Persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen.”⁴⁴

Terdapat cara untuk memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lainnya, yaitu: membandingkan kedua merek, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19/1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41-47. Bisa juga dibaca pada Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 105.

kemiripan atau perbedaan yang timbul. Setelah itu jika merek-merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merek telah terjadi.

Persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan suatu merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dalam prakteknya dapat mengecohkan dan/atau membingungkan konsumen pada saat membeli barang atau jasa. Oleh karena itu merek-merek terkenal berpotensi dilanggar karena pihak pelanggar ingin memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu mendompleng keterkenalan suatu merek milik pihak lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudargo Gautama, para pembeli hanya memiliki suatu kesan dari merek yang pernah dilihatnya, tetapi bukan suatu gambaran yang jelas tentang semua bagian-bagian dari merek itu. Kesan dari merek-merek yang tinggal dalam ingatan publik adalah kesan pada keseluruhan dari merek-merek tersebut. Jadi, *detail* pada merek-merek itu umumnya tidak diingat oleh publik pembeli barang bersangkutan.⁴⁵

Di Indonesia, terdapat teori *likelihood of confusion*, yang termasuk terminologi persamaan pada pokoknya lalu suatu tanda yang menimbulkan *a-likelihood of confusion* dianggap sebagai pelanggaran merek. Dalam hal ini dianut standar: a. Merek tidak harus memiliki persamaan secara keseluruhan atau identik; b. Barang atau jasa tidak perlu bersaing; c. Tidak

⁴⁵ Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hlm. 93.

harus membingungkan semua konsumen, kemudian konsumen dalam hal yang berhubungan dengan huruf c tersebut, menjelaskan bahwa suatu jumlah yang berharga dan target di pengadilan 15% (lima belas persen) dan konsumen dengan kehati-hatian yang rata-rata atau layak lebih tidak dibingungkan atas sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi.⁴⁶ Sedangkan dalam undang-undang merek Indonesia yang digunakan sebagai terminologi persamaan pada pokoknya. Dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dijelaskan sebagai berikut: Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; dan d. Indikasi Geografis terdaftar.⁴⁷

Dalam proses administrasi pendaftaran merek, pelanggaran berdasarkan persamaan pada pokoknya memunculkan isu keberatan (*opposition*). Dalam konteks litigasi muncul sebagai isu gugatan pembatalan (*cancellation*) didasarkan pada penggunaan nyata (*actual use*)

⁴⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 185-186.

⁴⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

atau *declaratory judgment*. Suatu tanda memiliki persamaan pada pokoknya jika terdapat persamaan bunyi pengucapan atau arti.⁴⁸

Terminologi persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luwes dibanding doktrin *entires*. Dalam arti persamaan pada pokoknya, dianggap terwujud apabila merek hampir mirip dengan merek orang lain yang didasarkan pada persamaan bunyi, persamaan arti, dan persamaan tampilan.⁴⁹

4. Pelanggaran dalam Merek

Pelanggaran merek yang sesuai dengan prinsip hukum merek dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal utama, yaitu:⁵⁰

- a. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, dan/atau koneksi.

⁴⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 313-315.

⁴⁹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 181-182.

⁵⁰ Robert Brauneis, "US Trademark Law", *Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II)*, European Patent Office (EPO) bekerja sama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember, 2005, hlm. 1.

- b. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana di mungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana.
- c. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

Dalam Pelanggaran Merek, ada 2 (dua) macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:⁵¹

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
- b. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Bentuk pelanggaran merek yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat 3 (tiga) macam bentuk pelanggaran merek, yaitu:⁵²

- a. 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,

⁵¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, Cetakan ketiga, 2004, hlm. 147.

⁵² Lihat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Perlindungan bagi Merek yang telah Terdaftar

Perlindungan hukum adalah peraturan yang dibuat atas keputusan aparat pemerintah negara atau pejabat negara dengan tujuan untuk melindungi dan mengatur kesejahteraan hidup masyarakat. Selain itu tujuan utama adanya sistem Hak Kekayaan Intelektual yaitu untuk menjamin supaya proses kreatif dalam penerapan ide dan informasi dari suatu produk bisnis dapat terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap

pihak yang menggunakan proses kreatif dari suatu produk bisnis tersebut tanpa izin.⁵³

Jangka waktu Perlindungan bagi sebuah merek terdaftar ini memiliki penjelasan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum kemudian pada merek yang dilindungi ini tidak dapat dipakai oleh orang lain selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Pemilik merek yang melakukan permohonan perpanjangan bisa diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Tetapi apabila diajukannya permohonan perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut akan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.⁵⁴ Ada beberapa manfaat dari perlindungan merek, yaitu sebagai berikut⁵⁵:

- a. Merek dapat menghasilkan *income* bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi;

⁵³ Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

⁵⁴ Pada Pasal 35 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

⁵⁵ Fandi H. Kowel, "Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia

- b. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan.
- c. Dalam penjualan atau merger aset merek dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan;
- d. Merek meningkatkan *performance* dan *competitiveness*/daya saing;
- e. Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya.

6. Peran Hakim dalam Pembuatan Putusan

Jika hakim sangat berpegang teguh pada nilai-nilai ideal hukum maka putusan akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun apabila terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai ideal hukum ke nilai-nilai subjektif akan berimplikasi pada merosotnya kualitas putusan hakim, artinya putusan akan menjauhi nilai keadilan dan kebenaran.⁵⁶

Nilai keadilan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, keadilan Substantif dan keadilan Prosedural dalam suatu putusan pengadilan perkara perdata. Dari hal tersebut dapat menggunakan parameter pada Tabel 1 (satu) seperti berikut ini.⁵⁷

⁵⁶ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif," Edisi Khusus *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat FH Unsud* Vol. 18, 2011, hlm. 30.

⁵⁷ M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor: 74/PDT.G/2009/PN.YK)," *Jurnal Yudisial*. Vol. 7. No. 1 April 2014.

Tabel 2 - Parameter Keadilan dalam Putusan Hakim

Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
<p>➤ Asumsi Dasar: Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran objektivitas, tidak memihak (<i>imparsiality</i>), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).</p> <p>➤ Hasil Pengukuran: Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan substantif, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan substantif.</p>	<p>➤ Asumsi Dasar: Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.</p> <p>➤ Hasil Pengukuran: Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap terdapat keadilan prosedural, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif maka tidak ada keadilan prosedural.</p>

Penjabarannya	Penjabarannya
<p>1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan?</p> <p>2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai dasar pertimbangan?</p> <p>3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan?</p> <p>4. Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang</p>	<p>1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBg?</p> <p>2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBg, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?</p> <p>3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?</p>

logis terkait dengan fakta dan hukum?	4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?
5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan?	5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?
6. Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, dan religius)?	

G. Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).⁵⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Peradilan Agama Hakim adalah pejabat di dalam negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁵⁹ Selain hal tersebut, hakim juga bertanggung jawab terhadap para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga putusan

⁵⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses pada 15 Januari 2023, pukul 19.00 WIB.

⁵⁹ Arif Rahman, Sofyan dan Mulham Jati Aksi, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyy_PxyMn8AhUJXGwGHdFpDXAQFnoECAGQAw&url=https%3A%2F%2Fejurnal.iainpare.ac.id%2Findex.php%2Fdiktum%2Farticle%2Fdownload%2F2780%2F1035&usg=AOvVaw1gm6625VoqDYcfOYAD7cQa, di akses 15 Januari 2023, pukul 19.41 WIB.

mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁶⁰

Selanjutnya, penulis akan memaparkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022, dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia (Para Tergugat/Pemohon Kasasi) yang sebelumnya diajukan Muhamad Adi Mulya Pranata (Penggugat) dalam putusan tingkat pertama Penggugat yaitu telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian oleh putusan pengadilan sebelumnya yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst. Lalu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada tanggal 6 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, serta Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pokok perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah mengenai

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 15. Sebagaimana dikutip dari Scholten, *Eigemeen Deel*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwoile, 1935, hlm. 114.

tindakan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang telah melakukan pelanggaran merek yaitu menggunakan merek “ERG” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “ERG”, Nomor Pendaftaran IDM000540156 tanggal dimulai perlindungan 18 Februari 2014 hingga tanggal 18 Februari 2024 milik Penggugat *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga merupakan sengketa penggunaan merek “ERG” yang memiliki persamaan pada kelas 25 (dua puluh lima) untuk produk pakaian/*apparell* yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu pihak Penggugat/Termohon Kasasi dan telah dirugikan oleh pihak Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI berdasarkan bukti T1 dan T2-2 berupa Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, merek “ERIGO” milik Para Tergugat telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, dan bahwa dengan terdaftarnya merek “ERIGO” milik Para Tergugat berdasarkan bukti T1 dan T2-2, maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran merek sebagai ditentukan dalam Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

- Indikasi Geografis. Oleh karena itu Tergugat dalam menggunakan merek berdasarkan alas hak yang sah dan harus dilindungi hukum;
- b. Bahwa dengan terdaftarnya merek “ERIGO” milik Para Tergugat berdasarkan bukti T1 dan T2-2, maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran merek sebagai ditentukan dalam Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi yaitu Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst tanggal 21 Juni 2022, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar yang telah ditetapkan;
3. Bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

H. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, difokuskan untuk mengkaji pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst Jo Putusan

Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang berkaitan dengan gugatan pembatalan merek dalam Merek ERG yang dimiliki oleh Muhamad Adi Mulya Pranata/Penggugat. Hal tersebut dikarenakan, sebagaimana telah terdaftar merek ERIGO dan penggunaan tulisan ERG dari Para Tergugat/Para Pemohon kasasi sudah terlebih dahulu dan sudah terkenal luas terlebih dahulu sejak 2 Agustus 2013 sampai sekarang 2023. Sedangkan terdaftarnya merek ERG milik dari Penggugat/Termohon Kasasi didaftarkannya setelah merek Erigo dan tulisan ERG milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi sudah terdaftar lebih dahulu dan beredar luas di pasaran masyarakat sejak 2 Agustus 2013. Selain itu Penjualan erg_footware di Tokopedia baru saja dibuka sejak Mei 2021 dan ERG Footware & Apparel di Shoope baru bergabung sejak Agustus 2021. Maka dari itu Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tidak melakukan pelanggaran merek sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dalam merek ERG dan harus dikenakan pembatalan merek pada merek ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi. Dilakukan penelitian dengan parameter nilai kebenaran, keadilan dan kemanfaatan dalam suatu putusan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu tergolong dalam penelitian hukum normatif, dari penelitian tersebut mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk putusan pengadilan dan perundang-undangan.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah atau menganalisis permasalahan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam Merek ERG yang dimiliki oleh Muhamad Adi Mulya Pranata sebagaimana telah terdaftar dan mendapat perlindungan oleh Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Februari 2014. Permasalahan tersebut yang telah terjadi antara Muhamad Adi Mulya Pranata dengan Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Hal pokok yang dikaji adalah pertimbangan hukum hakim dengan mempertimbangkan putusan tingkat sebelumnya. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu hal-hal yang akan diteliti, yang terdiri dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

5. Bahan-bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUMerek)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 5) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang terkait dan relevan dengan penelitian
- 2) Pendapat para ahli (doktrin)
- 3) Jurnal dan karya ilmiah yang terkait
- 4) Data Elektronik.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia

6. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi Pustaka, yaitu mengkaji buku-buku referensi, jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi Dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen Putusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum, merupakan suatu hal yang mengorganisasikan bahan-bahan hukum sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*). Kegiatan ini meliputi mengurai dan menggolongkan bahan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah atau mengkaji bahan-bahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan hukum dan bahan-bahan

hukum yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.⁶¹

I. Analisis dan Pembahasan

1. Analisa Pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Hakim memiliki peranan yang penting sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selain itu peran penting dalam keadilan melalui putusannya dan peran penting dalam tanggung jawab hakim terhadap menelaah putusannya. Dalam memberikan putusan, hakim harus menelaah atau menganalisis terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian hakim dapat memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menggabungkannya dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian pertimbangan hukum hakim dalam putusan adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan atau memastikan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, dari hal tersebut juga mengandung manfaat untuk para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hukum ini penting terutama dalam tingkat kasasi karena hakim kasasi hakikatnya hanya berwenang mengenai pemeriksaan tentang hukumnya (*judex juris*).⁶² Namun hakim kasasi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam

⁶¹ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 162.

⁶² Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 217.

hal tanggung jawab terhadap menelaah putusannya karena putusannya bersifat final dan mengikat sebagai upaya hukum terakhir, maka dari hal itu sangat berpengaruh atau pengaruhnya sangat penting terhadap nasib para pihak yang berperkara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 memberikan Pertimbangan hukum yang intinya bahwa dari keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat (Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia), Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa pokok perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah mengenai tindakan Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan merek yang belum bersertifikat dan penamaan ERG didasari dari ide Penggugat untuk mendesain dan mengembangkan produk-produk *fashion* yang *ergonomic*. Kemudian bahwa merek ERG yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi telah terdaftar lebih dahulu daripada merek ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi. Maka pelanggaran merek yaitu Penggugat/Termohon Kasasi telah menggunakan nama ERG yang memiliki kemiripan dan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek ERG milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi pada produk *sweatshirt* dan *hoodie* ERIGO, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa

dan memutus perkara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat (Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa sengketa antara Muhammad Sadad beserta PT. Idea Solusi Indonesia dengan melawan pihak Muhamad Adi Mulya Pranata merupakan pelanggaran merek dalam gugatan pembatalan merek dengan dasar Pasal 20, Pasal 21, Pasal 76 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa “Pelanggaran merek dalam kasus ini adalah Pelanggaran antara pelaku usaha merek Erigo yaitu Muhammad Sadad beserta PT. Idea Solusi Indonesia dengan melawan pihak pelaku usaha merek ERG Muhamad Adi Mulya Pranata yang dalam hal tersebut menuntut pembatalan merek atas penggunaan nama ERG yang dimiliki oleh Penggugat/Termohon kasasi yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek ERG milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi.” Karena merek ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi belum memiliki sertifikat dan dalam melakukan pendaftaran dilakukannya setelah merek ERG dan Erigo milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan sudah memiliki/mendapatkan sertifikat merek sejak tanggal 2 Agustus 2013. Serta bahwa ERG milik Penggugat/Termohon

Kasasi ternyata bukanlah sebuah merek, melainkan ERG adalah satuan energi dan usaha mekanik berdasarkan sistem satuan CGS hal ini sebagaimana dikutip dalam WIKIPEDIA. Maka dari itu pihak Penggugat/Termohon Kasasi dikenakan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan “Merek tidak dapat didaftarkan jika” dalam huruf (f) menyatakan “merupakan nama umum dan atau lambang milik umum”.

Mahkamah Agung membenarkan keberatan/gugatan kasasi Muhammad Sadad beserta PT. Idea Solusi Indonesia bahwa belum terjadi kerugian pada Termohon Kasasi/Penggugat (Muhamad Adi Mulya Pranata), sehingga gugatan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempersoalkan Pasal 21 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat dan kabur karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan maka dari itu telah salah dalam menerapkan Hukum. Namun apabila dicermati bahwa gugatan Muhamad Adi Mulya Pranata (alias sebagai pemilik hak atas merek ERG) berawal karena penggunaan nama merek/label merek ERG pada produknya Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi alias ERIGO kemudian Penggugat/Termohon Kasasi alias ERG ini menggugat Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi alias ERIGO dalam penggunaan nama merek ERG pada produk pakaian milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi alias ERIGO yang dijual belikan di *market place* Shopee dan Tokopedia. Setelah itu

Penggugat/Termohon Kasasi alias ERG menggugat agar penggunaan merek ERG oleh pihak Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi alias ERIGO yang dianggap merugikan pihaknya Penggugat/Termohon Kasasi alias ERG sebagai pemilik hak atas merek ERG untuk dibatalkan. Sementara Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi alias ERIGO telah menggunakan nama merek ERG pada produk Sweatshirt dan Hoodie sudah lama, sudah terdaftar lebih dahulu dan sudah mendapatkan sertifikat merek terlebih dahulu sebelum merek/nama ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi terdaftar atau mulai muncul. Serta sebagaimana nama ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi tersebut bukan merupakan sebuah merek ERG melainkan ERG ini adalah ERG satuan energi dan usaha mekanik berdasarkan sistem satuan CGS hal ini sebagaimana dikutip dalam WIKIPEDIA. Selain itu pihak Penggugat/ Termohon Kasasi melakukan pendaftarannya pada merek ERG setelah produk merek Erigo sudah terdaftar lebih dahulu di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Penggunaan nama merek ERG tersebut telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga batal demi hukum. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah cermat karena mempertimbangkan keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat (Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia) dan sudah mempertimbangkan fakta hukum mengenai kerugian yang nyata belum terjadi pada pihak Termohon Kasasi/Penggugat (Muhamad Adi Mulya

Pranata). Meskipun begitu, putusan Mahkamah Agung tetap telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Putusan Mahkamah Agung selain memuat kepastian hukum juga harus mencerminkan keadilan bagi para pihak sehingga akan menimbulkan nilai kemanfaatan. Dalam hukum Islam dijelaskan juga bahwa hakim harus memberikan putusan yang mencerminkan nilai keadilan, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 dan QS. Al-Ma'idah ayat 42 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. An-Nisa' ayat 58)

Kemudian QS. Al-Ma'idah ayat 42:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Ma'idah ayat 42)

Kedua ayat di atas berbicara mengenai perintah menyampaikan amanah pada yang berhak dan juga perintah agar bersifat adil. Sehingga hukum Islam juga menekankan untuk supaya berbuat adil dalam menetapkan hukum di antara manusia. Apabila ditinjau dari segi keadilan, suatu putusan dapat dinilai berdasarkan parameter keadilan substantif dan keadilan prosedural, hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang mengacu pada 5 (lima) parameter keadilan prosedural dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3 - Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022

No.	Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1.	Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/ 195 RBg?	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor

		48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBg
2.	Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBg, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim Mahkamah Agung sudah memeriksa alat-alat bukti karena hanya berwenang memeriksa penerapan hukumnya (<i>Judex Juris</i>)
3.	Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian atau undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan undang-undang.
4.	Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argument penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	Majelis hakim sudah memuat argument penggugat dan tergugat kasasi melalui keberatan yang diajukan di dalam pertimbangannya.
5.	Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim MA (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	Hari atau tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim MA (dalam pengambilan keputusan) sama dengan hari atau tanggal putusan diucapkan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 berdasarkan tabel 3 sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan tersebut dapat terpenuhi. Berdasarkan 5 (lima) parameter yang ditetapkan sudah terpenuhinya 5 (lima) parameter yang sepenuhnya sudah benar ditemukan dalam putusan. Parameter yang sudah terdapat dalam putusan yaitu:

1. Pemeriksaan alat-alat bukti sudah dilakukan secara cermat terutama alat bukti berupa penggunaan nama ERG di dalam produk

merek Erigo yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek ERG milik Penggugat. Tetapi pada faktanya berdasarkan bukti T-1 dan T2-2 yang diajukan oleh Para Tergugat/Pemohon Kasasi, bahwa Para Tergugat telah memiliki Sertifikat Merek pada merek Erigo sejak tanggal 2 Agustus 2013. Maka Para Tergugat/Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran merek yang ditentukan dalam Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. sehingga membuat sudah jelasnya belum ada kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik hak atas merek ERG yang telah terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan nomor Pendaftaran IDM000540156. Meskipun Mahkamah Agung hanya berwenang memeriksa penerapan hukumnya (*Judex Juris*), namun sudah benar dan sudah tepat dalam memeriksa alat-alat bukti yang menentukan penyelesaiannya dalam kasus ini.

2. Adanya *argument* salah satu pihak yaitu pihak Termohon Kasasi/Penggugat (Muhamad Adi Mulya Pranata) di dalam pertimbangannya.

Sementara itu, untuk mengukur 6 (enam) parameter keadilan substantif dalam putusan dapat dipaparkan hasilnya sebagaimana pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 – Hasil Pengukuran Keadilan Substantif pada Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022

No.	Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1.	Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.	Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah menggali fakta-fakta hukum karena hanya mempertimbangkan pertimbangan hukum saja.
2.	Dasar hukum yang digunakan.	Majelis hakim sudah menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sudah menyebutkan atau memuat pasal mengenai sertifikat merek yang dijadikan dasar putusan, dan juga sudah menggunakan dasar hukum lain yang dapat memperkuat putusan.
3.	Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan.	Ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum.
4.	Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi.	Ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
5.	Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.	Ditemukan majelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam

		membuat pertimbangan hukum.
6.	Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan.	Pertimbangan hukum sudah sepenuhnya menunjukkan hal yang logis karena dalam pembuktian sudah menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan sudah menggali fakta-fakta hukum secara cermat.

Sumber: Jurnal M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor: 74/PDT.G/2009/PN.YK)”, diadopsi dari *Term of Reference* Penelitian Putusan Hakim Komisi Yudisial RI 2012, dengan penyederhanaan seperlunya berdasarkan teori-teori keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Apabila dicermati dari aspek keadilan substansial putusan tersebut sudah sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah menggali fakta-fakta hukum;
2. Ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum;
3. Majelis hakim sudah menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sudah menyebutkan atau memuat pasal mengenai sertifikat merek yang dijadikan dasar putusan, dan juga sudah menggunakan dasar hukum lain yang dapat memperkuat putusan;
4. Ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim;

5. Sudah ditemukan majelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat;
6. Pertimbangan fakta dan hukum sudah cermat, sehingga tidak ada konklusi yang cenderung dipaksakan;
7. Sudah adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).

Dengan sudah dipenuhi 6 (enam) parameter dari keadilan substantif dan sebagian besar keadilan prosedural pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022, maka putusan Mahkamah Agung tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi para pihak terutama pemilik hak atas merek ERG yang dalam hal ini sebagai pihak yang dikalahkan. Namun apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst sebagai putusan yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut, dari segi keadilan dapat dianalisis sebagai berikut:

**Tabel 5 – Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural dalam Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst**

No.	Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1.	Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang

	pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBg?	harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBg
2.	Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180 dan 181 RBg, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri telah memeriksa alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180 dan 181 RBg, yang digunakan di dalam memutuskan perkara.
3.	Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian atau undang-undang doktrin dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan undang-undang karena telah mempergunakan berbagai hukum pembuktian.
4.	Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argument penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	Hakim belum memuat secara proporsional antara argument penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya.
5.	Apakah hari atau tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari atau tanggal putusan diucapkan?	Hari atau tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) tidak sama dengan hari atau tanggal putusan diucapkan.

Pengukuran keadilan prosedural pada Tabel 5 tersebut dapat diketahui bahwa pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst yang mengacu pada 5 (lima) parameter keadilan prosedural dapat diketahui bahwa putusan tersebut memenuhi 3 (tiga) dari 5 (lima) parameter. Adapun pengukuran keadilan substantif pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst, sebagai berikut:

**Tabel 6 – Hasil Pengukuran Keadilan Substantif dalam Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor: 80/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst**

No.	Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1.	Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.	Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya belum tepat dalam menggali fakta-fakta hukum dalam persidangan berupa alat-alat bukti, keterangan para pihak dan keterangan para saksi.
2.	Dasar hukum yang digunakan.	Majelis hakim belum tepat dalam menggunakan dasar hukum berupa beberapa peraturan perundang-undang yang terkait.
3.	Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan.	Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh majelis

		hakim dalam membuat pertimbangan hukum.
4.	Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi.	Ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
5.	Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.	Ada ditemukan majelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam membuat pertimbangan hukum.
6.	Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan.	Pertimbangan hukum belum menunjukkan hal yang logis, karena belum tepatnya dalam menggabungkan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst belum mencerminkan keadilan dibandingkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 karena lebih banyak terdapat parameter keadilan yang terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya sudah cermat dalam menggali fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan sudah tepat. Memang Mahkamah Agung hanya berwenang dalam hal *judex facti*, maka sudah

tepat dan benar dengan tidak melupakan atau mengabaikan fakta-fakta hukumnya karena tujuan utama peradilan adalah terwujudnya keadilan bagi para pihak yang berperkara sebagai nilai yang lebih luhur selain dari kepastian dan kemanfaatan.

2. Perlindungan hukum bagi pihak Penggugat/Termohon Kasasi terhadap merek yang telah terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual berdasarkan Putusan Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Pengertian merek sebagai bagian dari hak milik intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta.⁶³ Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.⁶⁴

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa

⁶³ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1990, hlm. 59.

⁶⁴ Sulastri, Satino, Yuliana Yuli, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 162.

konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara.⁶⁵

Berdasarkan hak eksklusif tersebutlah maka pendaftaran merek memberikan kedudukan hukum yang harus dilindungi oleh negara, hal ini selaras dengan teori dari Philipus M.Hadjon bahwa negara harus melindungi hak-hak dari warga negaranya sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kedudukan hukum masing-masing pihak, dalam hal ini pendaftar merek harus dilindungi agar sesuai dengan tujuan daripada teori tadi.

Kita memahami bahwa memang tidak ada hukum yang sempurna di semua negara termasuk Indonesia, namun perihal pendaftaran merek hal tersebut telah tercatat secara administratif dan negara wajib melindungi hak-hak pendaftar merek, sebagai bagian dari upaya melakukan perlindungan secara preventif sebagaimana Philipus M.Hadjon menjelaskan hal tersebut, namun apabila telah terjadi pelanggaran merek tersebut maka perlindungan hukum merek muncul sebagai sarana refresif atau bagian dari penegakan hukum merek.

Dari hal ini dapat dianalisis bahwa sarana perlindungan *preventif* dan *refresif* digunakan untuk melindungi kedudukan hukum dari warga negara

⁶⁵ Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*, Lex Privatum, Vol. 1 No. 3, 2013, hlm. 92.

agar dapat senantiasa mendapatkan keadilan. Di sisi lain keadilan tersebutlah akan mendorong kedudukan hukum yang adil dari negara sebagai bagian dari penegakan hak-hak yang dilindungi oleh negara.

Sehubungan hal tersebut maka diundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang menerapkan sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*) sebagai pengganti undang-undang merek sebelumnya yang menerapkan sistem pendaftaran deklaratif (*first to use*). Kemudian Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian berkembang dan diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang kelas barangnya sama atau sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.⁶⁶

⁶⁶ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 18.

Dari sini kita bisa melihat bahwa kedudukan hukum bagi para pemegang merek harus mendapatkan persetujuan dari negara melalui prosedur pendaftaran sehingga negara bisa hadir dalam penegakan hukum merek apabila terjadi pelanggaran, hal ini selayaknya sudah selaras dengan tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan yang seluas-luasnya kepada warga negara yang menaati hukum yang berlaku.

Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumen).

Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman, nyaman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan

suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk.⁶⁷

Perlindungan hukum demikian hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.⁶⁸

Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran yang dilakukan atas merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan

⁶⁷ Wilson Wijaya dan Christine S.T. Kansil, *Analisis Kekuatan Unsur Iktikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 5.

⁶⁸ Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hlm. 19.

masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak- haknya.

Dalam perspektif administratif, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang sejenis, dan juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.⁶⁹ Penjelasan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai persamaan pada pokok adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut yang dianut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Prinsip Konstitutif atau disebut juga *first to file principle*. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut

⁶⁹ Mukti Fajar N. D., dkk., *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 2 No. 2, hlm. 220.

terdaftar”.⁷⁰ Artinya, merek yang di daftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama.

Merek tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan itikad tidak baik. Pasalnya, pemohon tidak baik dapat memiliki niat tersembunyi seperti membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. 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;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau;

⁷⁰ Pingkan F. D. Kalalo, *Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya*, Lex Privatum, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 122.

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Penolakan pendaftaran merek atas unsur kesamaan merek didasarkan atas kehendak negara untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan melindungi kekayaan intelektual produsen dan menghindarkan konsumen dari kekeliruan atas suatu produk yang dikonsumsi. Kesamaan pada merek sendiri terdiri dari dua bentuk, yakni:

- a. Kesamaan Keseluruhan yaitu Persamaan keseluruhan atas suatu merek dapat diartikan sebagai kesamaan dalam bentuk, penulisan, penempatan, bunyi pengucapan, bentuk dan/atau terpenuhinya unsur tersebut secara kumulatif.
- b. Kesamaan Pada Pokoknya yaitu Persamaan pada pokoknya dapat diartikan sebagai kemiripan pada unsur yang dominan pada suatu merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Persamaan ini bisa karena adanya persamaan bentuk, cara penulisan, cara penempatan, bunyi ucapan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Kesamaan atas kekayaan intelektual suatu merek dapat menimbulkan pelanggaran merek di antara para pihak dapat menimbulkan berupa gugatan pembatalan merek seperti dalam kasus merek ERG dengan merek Erigo yang termaktub putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Dalam pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst pelanggaran

merek dagang ERG ditemukan kemiripan pada pokoknya yaitu: karena pada kedua merek milik Penggugat dan Para Tergugat ada persamaan tulisan “ERG” milik Penggugat dengan “ERG” milik Para Tergugat memiliki kesamaan pada keseluruhan huruf baik pada kesamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi unsur-unsur hurufnya (*similarity of composition*), persamaan komposisi (*similarity of composition*) dan terdapat kesamaan pengucapan dan bunyi antara merek “ERG” milik Penggugat dengan tulisan “ERG” pada produk *sweatshirt* dan *hoodie* milik para Tergugat sehingga terdapat kesamaan pada pokoknya secara fonetik (*phonetic similirity*) dan persamaan bunyi (*sound similirity*) antara merek “ERG” milik Penggugat dan tulisan “ERG” pada produk *sweatshirt* dan *hoodie*. Tetapi pada produk pakaian milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang sebagaimana telah terdaftar lebih dahulu dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual berdasarkan putusan nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Sehingga dalam hal ini, kedudukan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu berdasarkan doktrin “*prior i filling*” bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya dikenal dengan asas *presumption of ownership*. Hal demikian dilakukan untuk menjamin kepastian hukum karena pemilik atau pendaftar merek diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti pendaftaran dan bukti hak atas merek yang telah didaftarkan tersebut sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa negara sudah hadir dalam perlindungan kedudukan hukum bagi para pihak yang bersengketa, hadir secara preventif sebagai upaya pencegahan dan hadir secara *refresif* sebagai bagian dari penyelenggaraan pengadilan hal tersebut merupakan upaya dari negara untuk mengembalikan kedudukan hukum daripada masing-masing pihak agar sesuai dengan ketentuan hukum yang diselenggarakan oleh negara.

Sementara itu dalam tingkat kasasi yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 pada tanggal 13 September 2022, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia (Para Pemohon Kasasi) untuk membatalkan putusan sebelumnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst dengan alasan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah menunjukkan bukti kepada Para Majelis Hakim berupa sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM000507415 yang berlaku pada tanggal 2 Agustus 2013 dan bukti telah terdaftarnya merek “ERIGO” dengan nomor pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, yang sebagaimana termuat dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan sebagai pemilik hak atas merek “ERG” dengan Nomor Pendaftaran IDM000540156, tanggal

penerimaan 8 Maret 2014 dalam kelas 25 (dua puluh lima) untuk melindungi jenis barang untuk produk alas kaki dan *apparel*/pakaian; bahwa penamaan “ERG” didasari dari ide Penggugat/Termohon Kasasi untuk mendesain dan mengembangkan produk-produk yang ergonomik. Oleh karena itu, keterangan transaksi di pangkalan data kekayaan intelektual untuk merek “ERG” adalah produk *fashion* yang ergonomik; bahwa Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran merek yaitu menggunakan merek “ERG” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “ERG”, Nomor Pendaftaran IDM000540156 milik Penggugat/Termohon Kasasi *incasu* Sdr. Muhamad Adi Mulya Pranata secara tanpa hak dan melawan hukum. Namun bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2-2 berupa Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, merek “ERIGO” milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah terdaftar terlebih dahulu dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, oleh karena itu Para Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menggunakan merek berdasarkan alas hak yang sah dan harus dilindungi hukum. Kemudian bahwa dengan terdaftarnya merek “ERIGO” milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi berdasarkan bukti T1 dan T2-2, maka Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran merek sebagai ditentukan dalam Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung di atas, yang menggunakan dasar hukum berupa memperhatikan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung RI berdasarkan teori bahwa hakim harus dapat memutus secara adil sehingga dapat melindungi para pihak yang dirugikan dalam sebuah permasalahan dalam hal ini, perbedaan pendapat pada hakim menjadi dasar pertimbangan putusan dikarenakan hakim bebas mengemukakan pendapat hukumnya dikarenakan hal tersebut merupakan fungsi daripada hakim untuk menerapkan hukum yang seadil-adilnya dan tidak hanya menjadi corong bagi undang-undang.

Pada tingkat kasasi hakim pun kembali mengeluarkan pertimbangan yang mengoreksi putusan terdahulu ditingkat Pengadilan Negeri yang menyebutkan bahwa merek “ERG” telah terdaftar lebih dahulu dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual berdasarkan putusan nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 namun hakim Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2-2 berupa Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, merek

“ERIGO” milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000507415 tanggal 2 Agustus 2013, oleh karena itu Para Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menggunakan merek berdasarkan alas hak yang sah dan harus dilindungi hukum; bahwa dengan terdaftarnya merek “ERIGO” milik Para Tergugat/Pemohon Kasasi berdasarkan bukti T1 dan T2-2, maka Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran merek sebagai ditentukan dalam Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini sudah sejalan dengan konsep dari pada undang-undang merek yaitu melindungi hak-hak daripada orang-orang yang mendaftarkannya dimana pada kasus ini nama merek ERG telah terdaftar setelah merek Erigo yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Maka yang menjadi subyek sengketa bukan nama ERIGO sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan eksklusif dari negara, disinilah seharusnya perlindungan hukum secara preventif hadir untuk melindungi warga negara dengan hukum dengan tujuan agar hak tersebut tidak dicerai oleh orang-orang dengan itikad buruk yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak baik hal tersebut dapat merugikan orang lain.

Perlindungan hak atas merek dagang dalam Islam didasarkan pada kewajiban individu dalam melindungi hartanya dari bahaya, begitu pula dalam Islam juga untuk melindungi harta yang dihasilkan dengan jalan yang halal. Selanjutnya hal mendasar dari perlindungan terhadap hak atas

merek dagang yaitu dengan tujuan syari'ah (*maqosidal-Syari'at*) yang dalam hal tersebut berkaitan dengan perlindungan hak milik atau harta dalam Islam (*mukhafadhah al-Maal*), ketika merek dagang telah diakui atau di daftarkan keberadaannya sebagai sesuatu bernilai ekonomis dalam Islam, maka sama halnya dengan harta kekayaan dalam bentuk lainnya dan hak atas merek dagang tersebut perlu mendapat perlindungan, baik dalam hukum Islam maupun hukum yang lain dan perhatian Islam menunjukkan bahwa merek dagang sama halnya dengan harta kekayaan lainnya yang pantas diberikan perlindungan hukum.⁷¹

Berikut yaitu dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:⁷²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

⁷¹ Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Hukum Islam, Vol. 24, No. 1, Mei 2012, hlm. 11.

⁷² Ibid, hlm. 8-9.

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*” (QS. Asy-Syu’ara: 183)

Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah cermat dalam menggali penerapan hukumnya, sebab dalam kasus tersebut belum terdapat kerugian yang dialami oleh Muhamad Adi Mulya Pranata (Penggugat/Termohon Kasasi) sebagai pemilik hak atas merek “ERG” karena telah melakukan pendaftaran merek, mendapatkan perlindungan hak atas merek, dan tidak mempengaruhi usaha bisnis antara pelaku usaha dengan konsumen. Hakim di dalam putusan kasasi terbukti sudah melakukan dengan cara menyandingkan kedua merek dan mengkajinya dalam hal sertifikasinya serta sudah mengkajinya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang pendaftaran merek dengan menggunakan sistem Konstitutif (*first to file*).

Kesimpulan yang dapat diambil dari hal tersebut bahwa hakim tingkat pertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) seharusnya dapat mengusung nilai-nilai kemanfaatan dari sebuah hukum yang dihasilkannya, sebagaimana tertera dalam putusan bahwa sebuah merek apabila telah didaftarkan maka harus dilindungi oleh negara, maka atas dasar teori pertimbangan hakim yang harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum hal tersebut adalah sebuah kebenaran karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan

mereksya setelah Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang sebagaimana sudah mendaftarkan mereksya terlebih dahulu secara baik dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah memiliki sertifikat merek sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat belum memiliki sertifikat merek. Walaupun dalam hal merek tersebut ada kemiripan merek serta terdapat penggunaan kata-kata yang menyerupai, tetapi hal ini pada salah satu merek, yaitu merek Erigo tersebut sudah dengan itikad baik dalam pendaftaran mereksya terlebih dahulu daripada merek ERG yang mendaftarkan mereksya dan membuka usahanya setelah merek Erigo terdaftar lebih dahulu dan usahanya sudah terkenal/sudah dikenal di masyarakat terlebih dahulu. Maka dari itu seharusnya hakim pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui teori pertimbangan hakim tadi memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Termohon Kasasi/Penggugat alias Muhamad Adi Mulya Pranata karena terbukti menyerupai milik Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat alias Muhammad Sadad dan PT. Idea Solusi Indonesia. Hal inilah yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat belum mendapatkan hak hukumnya sebagaimana negara menjamin kedudukan hukum masing-masing warga negaranya yang taat berdasarkan prinsip pertimbangan hukum yang adil, penuh kepastian dan kemanfaatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam studi kasus hukum ini, kesimpulan yang diperoleh penulis, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 memutuskan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jkt Pst yang mempersoalkan Pasal 21 dan 83 UUMerek telah tidak tepat dan menganggap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan kurang cermat dalam memeriksa masalah penerapan fakta-fakta hukumnya, sehingga Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst tersebut dibatalkan. Sebab dalam kasus tersebut belum terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemilik merek ERG karena Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu daripada Penggugat/Termohon Kasasi, mendapatkan perlindungan hak atas merek, dan mendapat sertifikat merek yang tertera dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Sehingga gugatan tersebut bukan merupakan pelanggaran merek tetapi yang benar yaitu pembatalan merek pada merek ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi karena ERG milik Penggugat/Termohon Kasasi bukan sebuah merek, ERG adalah satuan energi dan usaha mekanik berdasarkan sistem

satuan CGS hal ini dikutip dalam WIKIPEDIA. Maka Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran merek sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sudah tepat dalam menggali, memeriksa, dan mengadili fakta-fakta hukumnya yang telah diperiksa pengadilan tingkat pertama.

2. Penanganan Perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Termohon Kasasi adalah mengajukan perlindungan hukum represif untuk menangani pembatalan merek berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan telah mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagian. Sedangkan hakim Kasasi MA RI telah mengabulkan permohonan Kasasi Para Tergugat/Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst yang dalam hal ini tidak tepat dan telah salah dalam memeriksa fakta dan bukti-bukti

perkara kasus tersebut. Kemudian pada kasus merek ini bukan termasuk pelanggaran merek tetapi pembatalan merek yang harus dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022, hakim MA RI berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan putusan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat. Maka hakim MA RI sudah benar dan tepat dalam memeriksa masalah penerapan hukum dan telah benar dalam mengadili fakta yang telah diperiksa pengadilan tingkat pertama.

B. Saran

Saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil studi kasus hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya bagi Para Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani masalah pembatalan pada merek, seharusnya lebih mencermati lagi rasa keadilan yang tegas terhadap hak-hak para pemilik merek atas merek yang telah terdaftar lebih dahulu maupun yang sudah mendapatkan perlindungan merek dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) seperti yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMerek). Serta perlunya dalam pertimbangan putusan hakim harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Perlunya edukasi bagi masyarakat maupun pemahaman lebih mendalam mengenai hak kekayaan intelektual tentang lingkup merek dan perlindungan di bidang merek di Indonesia yang dilakukan secara preventif maupun represif yang memerlukan dukungan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual supaya dapat mengurangi atau menyusutkan peluang apabila terjadi pelanggaran merek yang

semakin berkembangnya zaman semakin banyak jenisnya. Maka dari hal ini agar dapat berguna untuk seluruh masyarakat maupun hak-hak atas pemilik merek yang sudah sah terdaftar bisa dilindungi oleh hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Merek Kolektif: Teori dan Praktik di Indonesia & Beberapa Negara*, UII Press, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2020.
- Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Cita Citrawinda Noerhadi, *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Ctk. Pertama, Jakarta, 2020.
- Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2009.
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, dalam Insan Budi Maulana, dkk. Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Tommy Hendra Purwaka, *Pelindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2004.

Tjiptono. F, *Brand Management & Strategy*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

II. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

IV. Jurnal

Fazar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, edisi: Januari-Juni, 2014.

Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3, 2013.

M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor: 74/PDT.G/2009/PN.YK)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, April, 2014.

- Mukti Fajar N. D., dkk, “Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 2, No. 2.
- Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, “Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, Mei, 2012.
- Pingkan F. D. Kalalo, “Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Sulastri, Satino dan Yuliana Yuli, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Thoyyibah Bafadhal, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, 2018.
- Wilson Wijaya dan Christine S.T. Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2008.

V. Data Elektronik

- Arif Rahman, Sofyan dan Mulham Jati Aksi, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy_PxyMn8AhUJXGwGHdFpDXAQFnoECAGQAw&url=https%3A%2F%2Fejurnal.iainpare.ac.id%2Findex.php%2Fdiktum%2Farticle%2Fdownload%2F2780%2F1035&usg=AOvVaw1gm6625VoqDYcfOYAD7cQa. Diakses tanggal 15 Januari 2023, pukul 19.41 WIB.
- Catur Iriantoro, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga,” terdapat dalam https://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=161:penyelesaian-haki&catid=101&Itemid=181. Diakses tanggal 11 November 2022, pukul 01.00 WIB.
- Dikutip dari wawancara dengan Koin Works, (*Peer-to-Peer Fintech Lending*), diunggah Youtube KoinWorks pada 15 April 2018, terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=xJremcVnhGU&t=63s>. Diakses tanggal 14 November 2022, pukul 14.00 WIB.
- Dikutip dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, terdapat dalam <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyw>

[ord=ERG&page=1](#). Diakses tanggal 12 November 2022, pukul 06.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang Hakim. Diakses tanggal 15 Januari 2023, pukul 19.00 WIB

Sumber Gambar yang bertuliskan ERG dari merek ERIGO, terdapat dalam

https://www.google.com/search?q=merek+erg+dari+erigo&hl=en&sxsrf=ALiCzsagQvIWThsqwG9oeOcfutefJBhGAA:1668400854060&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjU3P7B7az7AhV63jgGHam-CPQQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1150&bih=587&dpr=1#imgrc=f0nkUpWe_RTykM. Diakses tanggal 14 November 2022, pukul 12.12 WIB.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 91/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Matsna Yanulya Nibbana
No Mahasiswa : 17410161
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA
DI DALAM PRODUK MEREK ERIGO YANG MEMILIKI
PERSAMAAN DENGAN MEREK ERG (Kajian Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349
K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan
hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENGUNAAN NAMA DI
DALAM PRODUK MEREK ERIGO
YANG MEMILIKI PERSAMAAN
DENGAN MEREK ERG (Kajian
Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor:
1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Submission date: 27-Mar-2023 12:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2047709995

File name: PRODUK_MERKE_ERIGO_YANG_MEMILIKI_PERSAMAAN_DENGAN_MERKE_ERG.pdf (1.33M)

Word count: 21304

Character count: 134157

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA DI DALAM
PRODUK MEREK ERIGO YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN
MEREK ERG**

**(Kajian ⁶Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349
K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

MATSNA YANULYA NIBBANA

No. Mahasiswa: 17410161

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA DI DALAM
PRODUK MEREK ERIGO YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN**

MEREK ERG

**(Kajian ⁶Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1349
K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-I) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

MATSNA YANULYA NIBBANA

No. Mahasiswa: 17410161

PROGRAM STUDI (S1) HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA DI DALAM
PRODUK MEREK ERIGO YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN
MEREK ERG (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Marnia Rani, Hos Arie Rhamadhan Sibarani,
Batara Adi Pratama. "PENDAMPINGAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
SECARA ELEKTRONIK BAGI UMKM DI KOTA
TANJUNGPINANG", Takzim : Jurnal
Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

4%

2

Submitted to Fakultas Hukum Universitas
Lampung

Student Paper

3%

3

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

2%

4

Udin Silalahi, Beatrix Tanjung. "Perjanjian
Perdamaian pada Proses Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Berulang:
Kedudukan dan Implikasi", Undang: Jurnal
Hukum, 2021

Publication

2%

5	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	1 %
6	Muhammad Ali Masnun. "Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)", SASI, 2021 Publication	1 %
7	Hosiana Daniel Adrian Gultom, Ellora Sukardi, Serlly Waileruny. "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	1 %
8	Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Yeni Asiyah, Chrisna Bagus Edhita Praja. "Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal", Borobudur Law Review, 2020 Publication	1 %
9	Mustofa Kamal, Efridani Lubis. "Legal Protection of Government Agency Logo: Intellectual Property Law Versus State Financial Law", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020 Publication	1 %

10	Inayah Inayah. "Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual", Law and Justice, 2019 Publication	1 %
11	Elisabeth Yunita, Pita Permatasari. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Sampai Dengan Batas Akhir Pendaftaran Tagihan", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022 Publication	1 %
12	Yashara Agidira Sembiring G, Danrivanto Budhijanto, Laina Rafianti. "Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding pada Loka Pasar (E-commerce) tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia", Reformasi Hukum, 2022 Publication	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%