

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL (STUDI KASUS MEREK HOT STAR INDONESIA VS TAIWAN)

Alif Ridzki Fadhila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: alifridzki@gmail.com

I Putu Sudarma Sumadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putusudarmasumadi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama studi ini ialah menganalisis makna yuridis PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., serta kesesuaian putusan tersebut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber hukum primer berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst, dan Putusan MA Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Hasilnya menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut dalam mengambil keputusan menolak permohonan kasasi: Dibuktikan merek penggugat, HOT STAR, adalah merek terkenal, Merek HOT STAR milik tergugat yang terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek HOT STAR milik penggugat, Tergugat dibuktikan mempunyai niat mencontoh, meniru merek Penggugat yang sudah populer (terkenal) itu, pada dasarnya mencerminkan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan keadilan yang salah satu dalilnya adalah memberikan atau menetapkan hak bagi subyek hukum yang benar-benar berhak. Kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan norma-norma hukum yang diterapkan menunjukkan putusan hakim yang bersangkutan sudah memenuhi aspek-aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Aspek kemanfaatan terpenuhi mengingat dalam putusan hakim tersebut secara implisit terdapat upaya memajukan efisiensi hukum atau ketepatangunaan hukum atau kesesuaian hukum.

Kata Kunci: Merek, Putusan Hakim, Asas *first to file*.

ABSTRACT

This research aims to analyze the juridical meaning of the judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 in conjunction with the Commercial Court Decision Number 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst and to determine the compatibility of the judge's decision with Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative legal research method with primary legal materials such as Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Commercial Court Decision Number 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst, and Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 as its sources. The research results show that the considerations of the Judges' Panel in rejecting the cassation request in Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 include: the plaintiff's HOT STAR trademark is proven to be famous, the defendant's registered HOT STAR trademark has substantial similarity with the plaintiff's HOT STAR trademark, and the defendant is proven to have the intention to copy or imitate the well-known plaintiff's trademark. Essentially, this reflects the wisdom in pursuit of justice, one of the principles being to grant or establish rights to the party who truly deserves it. The alignment between the factual events and the legal norms applied indicates that the judge's decision meets the aspects of justice, legal certainty, and utility. The utility aspect is fulfilled as the judge's decision implicitly aims to promote legal efficiency, appropriateness, and conformity with the law.

Key Words: Trademark, Judge's Decision, First to file principle.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang sangat pesat dalam area perdagangan dan industri telah mendorong pentingnya perlindungan hukum terhadap merek sebagai aset yang berharga bagi perusahaan. Merek merupakan salah satu elemen penting dalam membedakan produk atau jasa dari pesaingnya, serta menciptakan citra dan identitas unik untuk perusahaan itu. Bagi produsen, merek merupakan bagian dari citra, nama baik bagi perusahaan, dan strategi bisnis.¹ Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, merek juga menjadi sarana penting dalam membangun hubungan dengan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka.

Di tengah persaingan yang semakin ketat, masalah perlindungan hukum terhadap merek semakin kompleks. Munculnya praktik pemalsuan merek dan pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi ancaman serius bagi pemilik merek. Pemalsuan merek tidak hanya merugikan pemilik merek terkait perihal finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap merek itu.

Dalam konteks hukum, perlindungan merek melibatkan serangkaian undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik merek. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 disahkan di Indonesia dan diberi nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar utama hukum merek dagang di negara itu. Undang-undang berikut mengatur mengenai aturan yang lebih komprehensif terkait registrasi merek, pelaksanaan hak-hak pemilik merek, serta sanksi bagi pelanggaran merek.

Merujuk kepada Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."² Kemudian untuk Hak atas Merek dijelaskan melalui Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."³

Ketika menetapkan siapa yang memiliki suatu merek dagang berlandaskan hukum Indonesia, prinsip "*first to file*" merupakan salah satu prinsip yang dianut. Pengertian dari *first to file* menegaskan bahwa pemilik suatu merek ialah orang yang mendaftarkan mereknya atau memperoleh sertifikat mereknya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah lebih dari satu merek dagang dengan nama yang sama didaftarkan.⁴

Karena dalam penerimaan merek berprinsip *first to file*, setiap orang dapat mendaftarkan mereknya, tidak peduli apakah orang yang mendaftarkannya

¹ Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47-65.

² UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

³ *Ibid.*

⁴ Abdurahman, Humaedi. "Asas *First To File Principal* Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 3, no. 1 (2020).

menggunakan mereknya untuk bisnis atau hanya untuk didaftarkan.⁵ Oleh sebab itu, merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berpeluang disalahgunakan bagi pihak yang beritikad buruk melaksanakan pendaftaran mereknya tersebut.

Di Indonesia sendiri, telah berulang terjadi kasus sengketa merek. Dalam studi ini, salah satu kasus yang dibahas menyangkut mengenai sengketa merek terkenal melawan merek terdaftar (penyalahgunaan asas *first to file*). Keinginan produsen dalam memperoleh keuntungan dengan waktu singkat menyebabkan timbulnya pembajakan merek terkenal.⁶ Undang-undang Merek (UU MIG) dan Permenkumham tentang pendaftaran merek mengakui ciri khas dan/atau hak hukum yang terkait dengan merek terkenal.⁷ Mengenai kriteria merek terkenal, diatur melalui Pasal 18 Permenkumham RI No. 67 Th. 2016 jo. Permenkumham RI No. 12 Th. 2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 67 Th. 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Dalam hal sengketa merek terkenal, penulis membahas mengenai sengketa merek HOT STAR yang terjadi ketika 2018, yang mana sengketa ini telah diputus dengan Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. Kasus posisi dalam sengketa ini yaitu Wang Ching-Lung selaku penggugat (pemilik HOT STAR Taiwan) vs Ocky Budijarto Karjono selaku tergugat (pemilik HOT STAR Indonesia). Dalam kasus ini, penggugat merupakan pemilik asli merek HOT STAR, yang mana telah dibuktikan dalam persidangan serta merek tersebut juga dibuktikan sebagai merek terkenal.

Penggugat dalam kasus ini menggugat pemilik merek HOT STAR Indonesia atas terdaptarnya merek HOT STAR di kelas 29 dengan nomor pendaftaran IDM 0000328069. Inti dari isi gugatan penggugat tersebut ialah untuk membatalkan pendaftaran merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM 0000328069.

Akhir dari putusan ini yakni para Hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Hal ini dikarenakan selama persidangan, Majelis Hakim telah menyebutkan bahwa penggugatlah satu-satunya pemilik yang mempunyai hak atas merek HOT STAR (dibuktikan dengan pembuktian merek terkenal), serta telah membatalkan pendaftaran merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM 0000328069 karena dibuktikan terdaptarnya itikad tidak baik pada pendaftaran merek HOT STAR itu.⁸

Setelah putusan diputuskan, tergugat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kesimpulan kasus tersebut. Pihak tergugat selanjutnya mengajukan permohonan kasasi, karena ia telah mendaftarkan merek HOT STAR terlebih dahulu di Indonesia sebelum penggugat (sebagai bentuk penerapan asas *first to file*). Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak Mahkamah Agung dalam PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Dari kasus sengketa merek tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pertimbangan hakim serta korelasi hasil putusan tersebut dengan aturan UU tentang merek di Indonesia dengan judul penelitian **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL (STUDI KASUS MEREK HOT STAR INDONESIA VS TAIWAN)."**

⁵ Nathania, Michelle, and Ariawan Gunadi. "Analisis Konsepsi Asas *First To File* Dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt. Sus-HKI/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt. Sus-Merek/2015/Pn. Niaga. Jkt. Pst)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1424-1445.

⁶ Disemadi, Hari Sutra, and Wiranto Mustamin. "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 83-94.

⁷ Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565-585.

⁸ <https://www.dgip.go.id/>

Dalam persoalan sengketa merek terkenal, terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa sebelumnya, namun dengan objek penelitian dan pokok pembahasan yang berbeda. Contoh penelitian dengan tema serupa yaitu penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Persamaan Merek Restoran (Studi Kasus Putusan Negeri Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga.Jkt.Pst)" yang dituliskan oleh Putri Mei Dianti dan Siti Ngaisah⁹ tahun 2020 dan juga "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia" yang dituliskan oleh Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono¹⁰ tahun 2021.

Studi ini memiliki kesamaan tema dalam penelitian sebelumnya yakni terkait sengketa merek terkenal. Dari segi objek penelitian, penelitian penulis berbeda dengan penelitian Putri Mei Dianti dan Siti Ngaisah, sebagaimana dibuktikan dengan PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. dan Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. Perbedaan dengan penelitian kedua, yakni penelitian kedua membahas tentang perlindungan hukum terhadap merek-merek ternama di Indonesia dan pertanggungjawaban DJKI dalam bidang tersebut, sedangkan studi ini menganalisis PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan Putusan PN Niaga No. .66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., serta keterkaitannya dengan UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah analisis yuridis pertimbangan hakim dalam PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst?
- 2) Bagaimana analisis yuridis kesesuaian putusan hakim tersebut bila dilihat dari UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam kerangka hukum, tujuannya penulisan berikut ialah untuk menganalisis makna yuridis terhadap PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. Putusan Pn 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst dan untuk mengetahui makna hukum putusan hakim berlandaskan UU No. 20 Th. 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam studi ini melihat peraturan perundang-undangan.¹¹ Berikut beberapa ciri yang membedakan penelitian hukum normatif:¹² Ciri 1) tidak mengharuskan hipotesis, jika ada, diubah menjadi asumsi yang tidak perlu diuji dan dibuktikan; 2) memerlukan kasus faktual berupa

⁹ Dianti, Putri Mei, and Siti Ngaisah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN MEREK RESTORAN (STUDI KASUS PUTUSAN NEGERI NOMOR 46/Pdt. Sus-merek/2018/PN Niaga. Jkt. Pst)." *Judiciary (Jurnal Hukum & Keadilan)* 2, no. 3 (2020): 58-67.

¹⁰ Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565-585.

¹¹ Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri.,. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2015). Cetakan-17, 15.

¹² Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.

permasalahan nyata; 3) memerlukan kerangka konseptual; dan 4) tidak memerlukan metode *sampling* karena data sekunder (bahan pustaka) berfungsi sebagai sumber informasi utamanya. Bahan hukum primer yang menjadi sumber data sekunder studi ini ialah PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019, Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst, dan UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Teknik penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan hukum secara keseluruhan dan dari sudut pandang peneliti dipergunakan dalam penelitian ini.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst

PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 pada intinya merupakan putusan hakim dalam menolak permohonan kasasi dari pihak tergugat (Ocky Budijarto Karjono) terkait Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. Permohonan kasasi tersebut diajukan pada tanggal 30 April 2019 dengan Surat Kuasa dari Pemohon Kasasi yang selanjutnya tercantum pada Permohonan Kasasi Nomor 11 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang mana permohonan tersebut dibarengi adanya memori kasasi yang diperoleh di Kepaniteraan PN Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Mei 2019.

Dalam permohonan kasasi tersebut, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. “Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi,
2. Membatalkan Putusan Nomor 66/PDT.Sus.Merek/2018/PN.Niaga/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2019.”

Permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim pada akhirnya. Majelis Hakim tentunya memiliki berbagai pendapat serta pertimbangan dalam menolak permohonan kasasi itu. Berikut adalah beberapa pendapat Majelis Hakim dalam memberi penolakan permohonan kasasi tersebut:

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi tanggal 13 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* terkait perihal ini PN Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek Hot Star milik Penggugat dibuktikan merupakan merek terkenal;
- Bahwa merek Tergugat Hot Star Nomor Pendaftaran IDM 0000328069 dibuktikan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu daripada merek Tergugat dan merek Penggugat tersebut merupakan merek terkenal;
- Bahwasanya Tergugat dibuktikan berniat mencontoh, meniru merek Penggugat yang sudah populer itu, demi kepentingan usahanya sehingga oleh karenanya merek Tergugat harus dibatalkan;
- Menimbang, bahwa berlandaskan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan PN Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. (Jakarta, Kencana, 2019). Cetakan-14, 21.

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OCKY BUDIJARO KARJONO tersebut harus ditolak;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
- Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Th. 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Th. 2009, serta aturan UU lain yang bersangkutan."¹⁴

Melalui beragam pertimbangannya di atas, hakim mengadili putusan tersebut dengan hasilnya yakni:

1. "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: OCKY BUDIJARO KARJONO, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)."¹⁵

Mengenai teori merek terkenal, Muhamad Djumhana dalam salah satu bukunya menjelaskan bahwa "Perlindungan terhadap Merek Terkenal (*Well Known Marks*) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada Tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar, dan diberi jaminan perlindungan khusus (*a granting special protection*). Dengan dasar perlunya pemberian jaminan khusus seperti itu, maka Sidang Umum WIPO dan Sidang Umum Uni Paris pada tahun 1999 telah membuat suatu bentuk wadah yang disebut *A Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks*. Penggunaan tidak sah atas suatu merek terkenal disebut juga dengan "pencemaran merek terkenal" (*dilution theory*). Teori ini tidak mensyaratkan terdapatnya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal itu."¹⁶

Sehingga hasil dari putusan tersebut, Majelis Hakim telah menerapkan hukum secara efisien melalui pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan perkara di atas. Efisien terkait perihal ini yakni hakim sudah memberikan hak kepada subjek hukum yang tepat (terkait perihal ini perlindungan merek terkenal milik penggugat). Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pun tidak sembarang, melainkan didasarkan oleh bukti-bukti yang menguatkan bahwa memang merek milik penggugatlah yang berhak untuk dilindungi.

3.2. Analisis Yuridis Kesesuaian Putusan Hakim dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sebelum diputusnya permohonan kasasi pada pembahasan sebelumnya, Majelis Hakim telah mengadili putusan yang mana pada intinya menjatuhkan hukuman kepada pihak tergugat (yang dalam pembahasan sebelumnya disebut selaku Pemohon Kasasi)

¹⁴ PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006). Cetakan-1, 77-78.

dalam Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan dengan amar yaitu:

“DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT selaku Pemilik satu-satunya yang mempunyai hak atas merek-merek HOT STAR dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM0000328069 atas nama TERGUGAT mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek HOT STAR milik PENGGUGAT;
4. Menyebutkan bahwasanya TERGUGAT mengajukan pendaftaran merek HOT STAR ke Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000328069 dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan mencontoh merek-merek terkenal HOT STAR milik PENGGUGAT demi kepentingan usahanya;
5. Menyebutkan bahwa merek-merek HOT STAR milik PENGGUGAT adalah merek terkenal;
6. Menyatakan batal merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM000328069 milik TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek HOT STAR terdaftar No. IDM000328069 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).¹⁷

Tampaknya beralasan bahwa hakim akan mengambil keputusan berlandaskan preseden hukum Indonesia. Penegasan tersebut didukung dengan gambaran proses pengambilan keputusan hakim yang baru saja disampaikan. Dalam mengambil keputusan, lembaga peradilan wajib mempertimbangkan sejumlah aturan UU, salah satunya adalah UU No. 20 Th. 2016 yang mengatur tentang Indikasi Geografis dan Merek Dagang.

Selaras terhadap hasil Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., pasal yang berhubungan terhadap putusan serta pertimbangan Majelis Hakim dalam UU Merek Th. 2016 yakni; Pasal 20, 21 ayat (3), 77 ayat (2). Pasal-pasal tersebut, menjelaskan pengaturan mengenai merek dengan isi sebagai berikut:

Pasal 20

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berhubungan terhadap, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuannya penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan

¹⁷ Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst

- pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak selaras terhadap kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
 - f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”¹⁸

Apabila penggunaan tanda berpotensi menimbulkan kemarahan masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu baik perasaan, kesopanan, perdamaian, atau agama, merupakan makna dari Pasal 20 huruf a.¹⁹ Sementara itu, Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan mengandalkan Pasal 20. Hal ini dilakukan karena merek yang digugat telah melanggar kebijakan aturan UU sesuai pada huruf a, terutama terkait perihal perlindungan dari merek terkenal. Terdapat bukti bahwasanya Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad buruk, artinya tidak dapat dipergunakan dalam keadaan tertentu tanpa melanggar hukum.

Pasal 21

“(1) 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; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang dipergunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

(4) Kebijakan lebih lanjut mengenai Penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”²⁰

Pasal 21 merupakan perluasan kebijakan untuk melindungi merek terkenal. Dalam salah satu buku Muhamad Djumhana, dijelaskan bahwa “Kriteria merek terkenal yang dimaksud yaitu selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, ditentukan juga berlandaskan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi dan telah dibuktikan dengan pendaftaran. Terkait perihal melindungi merek terkenal, didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari

¹⁸ UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁹ Djumhana, Muhamad., Djubaedillah, R.,. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014). Cetakan-4, 226.

²⁰ UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

ketenaran merek itu.”²¹ Melalui Pasal 21 ini, poin yang paling berhubungan terhadap putusan tersebut yaitu ayat (1) huruf b,c, dan ayat (3). Hal yang menguatkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara ini yakni dikarenakan merek HOT STAR milik penggugat sudah dibuktikan sebagai merek terkenal, serta tergugat juga dibuktikan memiliki itikad tidak baik pada pendaftaran merek HOT STAR, sehingga putusan ini didasarkan dengan fakta serta norma yang berlaku.

Pasal 77

- (1) “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”²²

Melalui Pasal 77 ini, yang berkaitan yakni pada ayat (2). Hal ini dikarenakan dalam posisi kasus tersebut, pihak tergugat sudah memiliki hak merek HOT STAR kelas 29 karena telah terdaftar di situs DJKI serta sudah melebihi 5 tahun saat penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Nampaknya tidak logis jika tergugat diperbolehkan mendaftarkan merek yang sejenis dengan merek penggugat mengingat merek penggugat sudah diakui sebagai merek terkenal. Setelah pembuktian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selaras terhadap Pasal 77, pendaftaran merek HOT STAR pada DJKI oleh tergugat batal dengan alasan terdakwa mendaftarkan merek tersebut secara tidak jujur.

Teori hak kekayaan intelektual dapat dipecah menjadi empat komponen inti berikut. Prinsip-prinsip keadilan, ekonomi, budaya, dan kemasyarakatan (sosial) semuanya dimasukkan ke dalam kerangka teori.²³ Konsepsi ini pada hakikatnya terkait dengan perdebatan dan keputusan yang diambil oleh majelis hakim, serta prinsip-prinsip keadilan secara umum. Para penulis karya yang merupakan hasil langsung dari otak penulis harus dibayar atas usaha yang mereka lakukan dalam menciptakan karya itu. Ketenangan pikiran pencipta, yang berasal dari pengetahuan bahwa ciptaannya dilindungi dan bahwa karyanya diakui, dapat dianggap sebagai imbalan. Perlindungan ini tidak terbatas pada batas negara dimana penemunya tinggal; sebaliknya, ini berlaku di seluruh dunia.²⁴

Penafsiran penulis terhadap kasus di atas menunjukkan bahwa situasi yang mungkin mengarah pada konflik serupa dengan yang dijelaskan dapat terjadi ketika prinsip “*first to file*” diterapkan pada hak merek dagang. Dibuktikan merek HOT STAR milik terdakwa sudah terkenal di negara asalnya Taiwan, di mana sebelumnya merek tersebut telah didaftarkan sebagai merek di sana. Ketika tergugat ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah bagi mereka. Alhasil, penulis menyetujui dengan putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa UU Merek memberikan perlindungan hukum terhadap merek HOT STAR milik penggugat.

²¹ Djumhana, Muhamad., Djubaedillah, R.,. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori,dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014). Cetakan-4, 227.

²² UU No. 20 Th. 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²³ Djumhana, Muhamad., Djubaedillah, R.,. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori,dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014). Cetakan-4, 21.

²⁴ *Ibid.*,

4. Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim dalam penolakan permohonan kasasi pada PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 antara lain; Hal ini dibuktikan merek HOT STAR milik penggugat merupakan merek terkenal, merek HOT STAR yang terdaftar milik tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek HOT STAR milik penggugat, dan tergugat mendaftarkan merek tersebut dengan maksud untuk mencontoh atau memalsukan merek terkenal milik penggugat, pada dasarnya mencerminkan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan keadilan yang salah satu dalilnya adalah memberikan atau menetapkan hak bagi subyek hukum yang benar-benar berhak. Kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan norma-norma hukum yang diterapkan menunjukkan putusan hakim yang bersangkutan sudah memenuhi aspek-aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Aspek kemanfaatan terpenuhi mengingat dalam putusan hakim tersebut secara implisit terdapat upaya memajukan efisiensi hukum atau ketepatangunaan hukum atau kesesuaian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djumhana, Muhamad., Djubaedillah, R.,. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori,dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014). Cetak-4.
- Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006). Cetak-1.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta, Kencana, 2019). Cetak-14, 21.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri.,. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2015). Cetak-17, 15.

Jurnal Ilmiah:

- Abdurahman, Humaedi. "Asas *First To File Principal* Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 3, no. 1 (2020).
- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565-585.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47-65.
- Dianti, Putri Mei, and Siti Ngaisah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN MEREK RESTORAN (STUDI KASUS PUTUSAN NEGERI NOMOR 46/Pdt. Sus-merek/2018/PN Niaga. Jkt. Pst)." *Judiciary (Jurnal Hukum & Keadilan)* 2, no. 3 (2020): 58-67.
- Disemadi, Hari Sutra, and Wiranto Mustamin. "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 83-94.
- Nathania, Michelle, and Ariawan Gunadi. "Analisis Konsepsi Asas *First To File* Dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt. Sus-HKI/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt. Sus-Merek/2015/Pn. Niaga. Jkt. Pst)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1424-1445.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst

Putusan Mahkamah Agung No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Website/Sumber Lainnya:

<https://www.dgip.go.id/>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>