



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ARRA DENGAN LUKISAN STUDI KASUS NO. 70/Pdt.Sus- HKI/Merek/2019/PN

**Yeni Susilowati, Rheza Adela
Universitas Pamulang
Yenisslwt24@gmail.com**

Abstrak

Peniruan terhadap merek suatu perusahaan salah satunya terjadi pada Merek ARRA yang pada komponennya mirip dengan Merek COCO ARRA. Karena merasa dirugikan, maka ARRA mengajukan gugatan kepada COCO ARRA di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 4 Maret 2021. Permasalahan yang diangkat adalah 1) Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek "Arra" dengan lukisan oleh kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2) Bagaimana akibat hukum dari proses pelaksanaan atas ditetapkannya Putusan Kasasi Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Dana Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Merek ARRA yang lebih dahulu didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2019, sedangkan Merek COCO ARRA didaftarkan pada 26 Maret 2019. Sehingga sebagaimana ketentuan First fo File, Merek ARRA yang berhak atas kata ARRA. Akibat hukum yang ada, merek dengan COCO ARRA dalam Putusan Perkara Nomor 242/Pdt/Sus-HKI/2022 harus dibatalkan. Kesimpulannya adalah Merek ARRA paling berhak karena mendaftarkannya lebih dahulu. Saran agar Hakim Niaga dapat dengan lebih baik membuat pertimbangan, dan sebaiknya Pengadilan segera melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang termasuk kedalam putusan kondemnotoir.

Kata Kunci: Merek, Pengadilan Niaga, ARRA, COCO ARRA

Abstract

Imitation of a company's brand, one of which occurs in the ARRA Mark, which in its components is similar to the COCO ARRA Brand. Feeling aggrieved, ARRA filed a lawsuit against COCO ARRA at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court with Case Number: 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst March 4, 2021. The issues raised are 1) What is the procedure for resolving disputes over the trademark "Arra" with paintings by both parties based on Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? 2) What are the legal consequences of the implementation process for the stipulation of the Cassation Decision Number 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022? This study uses normative research methods using secondary data. Secondary Funds are obtained from literature studies and other literature. The results of this study indicate that the ARRA Mark was registered earlier on January 31 2019, while the COCO ARRA Mark was registered on March 26 2019. So that according to the provisions of the First fo File, the ARRA Mark has the right to the word ARRA. As a result of



existing law, the COCO ARRA trademark in Case Decision Number 242/Pdt/Sus-HKI/2022 must be cancelled. The conclusion is that the ARRA Mark has the most rights because it registers it first. It is suggested that Commercial Judges can make better judgments, and it is better for the Court to immediately execute the decisions included in the condemnnotoir decisions.

Keywords: Brand, Commercial Court, ARRA, COCO ARRA

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan, para pelaku usaha saling berlomba untuk berkreasi dan membuat barang yang diproduksi menarik dan diminati oleh masyarakat. Selain itu para pelaku usaha juga memberikan nama terhadap barang yang diproduksi agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, nama tersebut biasa kita kenal dengan istilah merek. Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Merek juga dapat dijumpai pada aneka ragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik. Praktik branding telah berlangsung berabad-abad, namun makna merek (Brand Meaning) mengalami perubahan signifikan.

Pada mulanya, istilah brand (bahasa Inggris) yang diambil dari kata brandr (bahasa Old Norse) mengandung makna “to burn”, sementara dalam komunitas skotlandia kuno, istilah merek bermakna “keep your hands off”. Hal ini mengacu pada praktik pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang sejatinya telah dimulai sejak tahun 2000 SM. Ini tercermin dalam satu definisi merek yang dimuat dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English edisi tahun 2000 yang menjelaskan bahwa “merek adalah tanda yang dibuat dengan logam panas, khususnya pada hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya.”¹

Di Indonesia, merek mulai berkembang pesat sejak peralihan antara abad 19 dan abad 20. Pada masa penjajahan Belanda sudah banyak produk Indonesia seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh, dan batik yang menggunakan logo atau gambar sebagai merek. Hanya saja tujuan penggunaan merek pada saat itu lebih difokuskan sebagai tanda untuk mengidentifikasi produsen perancang dan/atau penyedia jasa spesifik. Fokus branding pada masa itu belum dipusatkan pada identitas dan diferensiasi masing-masing merek individual, apalagi pada aspek ekuitas merek.

Pada perkembangan selanjutnya, merek mulai digunakan sebagai alat

¹ Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, Cet. Pertama), h. 1



mengidentifikasi produk spesifik, dimana merek berperan penting sebagai pedoman atau acuan tingkat dan konsistensi kualitas, serta melambangkan makna psikologis tertentu. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan sejumlah merek produk terkenal, diantaranya Lipton, Twinning, Blue Band, Sunlight dan lain-lain. Dalam hal ini merek diberikan untuk masing-masing produk atau kategori produk yang dihasilkan oleh seorang produsen, dan bukan lagi semata-mata nama pemilik merek bersangkutan.

Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek.² Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. Sebab fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak dinilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (Well Known Mark).

Atas dasar hal tersebut, negara memiliki peran untuk melindungi merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum dan mencegahnya dari persaingan usaha tidak sehat. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang merek yang sah tertuang dalam Undang-undang merek yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara Indonesia, suatu merek haruslah didaftarkan pada Instansi yang berwenang dalam hal pendaftaran merek, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Dalam kasus No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Jkt. Pst merupakan salah satu kasus sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini terdapat dua belah pihak yang saling mengklaim sebagai pemilik merek "Arra" yang juga dilengkapi dengan lukisan. Dalam hal ini, masing-masing pihak mengajukan permohonan

² Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 38.



pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekaayaan Intelektual (DJKI) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak pertama pada tanggal 29 Maret 2017, sedangkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak kedua pada tanggal 27 April 2017. Setelah proses pemeriksaan dilakukan, DJKI pada akhirnya memeberikan keputusan pendaftaran merek kepada pihak pertama pada tanggal 7 Juni 2018.

Namun, pihak kedua tidak menerima keputusan DJKI tersebut dan mengajukan permohonan sengketa merek ke Pengadilan Negeri. Pihak kedua mengklaim bahwa mereka memiliki hak Eksklusif atas merek “Arra” yang dilengkapi dengan lukisan tersebut karena telah menggunakan merek tersebut sejak tahun 2015. Sementara itu, pihak pertama mengklaim bahwa mereka telah mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu sehingga berhak atas merek tersebut.

Sebagai dasar penyelesaian sengketa merek, diperlukan pemahaman mengenai regulasi hukum yang terkait dengan merek,. Di Indonesia, merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang tersebut diaturmengenai definisi merek, prosedur pendaftaran merek, hak eksklusif pemilik merek, serta sanksi hukum bagi pelanggar merek.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, terdapat beberapa prosedur penyelesaian sengketa merek, antara lain melalui jalur pengadilan, Badan Arbitrase Nasional Indosesia (BANI), dan upaya mediasi. Dalam kasus No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur Pengadilan.

Dalam putusan pengadilan, perlu dilihat alasan-alasan yang menjadi dasar pengadilan dalam memutuskan sengketa merek tersebut. Apakah terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa slah satu pihak memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, atau apakah terdapat pelanggaran terhadap hak yang dilakukan oleh salah satu pihak.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek “Arra” dengan lukisan oleh



kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana akibat hukum dari proses pelaksanaan atas ditetapkannya Putusan Kasasi Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah pemeriksaan fakta-fakta hukum secara mendalam yang diikuti dengan pencarian solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Selain itu eksplorasi legitimasi merupakan langkah logis dengan strategi, sistematika dan pertimbangan tertentu yang mengharapkan untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa pada kekhasan umum regulasi dan metode khusus untuk mengevaluasinya.³

Metodologi Penelitian sangat mempengaruhi keberhasilan suatu Penelitian. Adapun metode Penelitian kualitatif digunakan dalam metodologi Penelitian skripsi. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan dan Perundang-Undangan serta masyarakat yang membuat norma hidup dan berkembang.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan suatu keadaan subjek atau objek dalam sebuah Penelitian dimana hal ini berupa seperti lembaga ataupun seseorang, serta masyarakat yang bersumber pada fakta-fakta yang ada.⁵

Peneliti menggunakan pendekatan ini dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap permasalahan hukum yang timbul. Penulis akan dapat mempelajari Undang-Undang dalam hubungannya dengan Undang-Undang lainnya dengan pendekatan Undang-Undang ini. Argumen penulis untuk menyelesaikan masalah yang diteliti akan didasarkan pada temuan studi.⁶

Pendekatan ini merupakan jenis Penelitian hukum normatif dimana peneliti

³ Ray Pratama Siadari, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah" *Pagayuruan Law Journal* Volume 5 No. 1, Juli 2021, hlm. 21

⁴ Ibid, h. 105.

⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Jurnal Universitas Yogyakarta* (Yogyakarta, 2021).

⁶ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 24



berusaha mengkonstruksikan argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus actual di lapangan, yang tentu saja berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa hukum di lapangan.⁷

Data sebagai bahan hukum sendiri tidak dikenalkan pada Penelitian hukum. Oleh karena itu untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti maka dibutuhkan sumber Penelitian. Sumber-sumber ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN
3. Putusan Kasasi Nomor : 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer memiliki bahan hukum pelengkap, yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada hakikatnya merupakan penjelasan dari sumber hukum primer. Buku-buku hukum, esai dan jurnal hukum digunakan sebagai sumber hukum sekunder, tetapi tentu saja terkait dengan pertanyaan yang sedang diselidiki.

Sebagai bagian dari proses Penelitian, penulis melakukan Penelitian kepustakaan yaitu merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal hukum dan artikel online tentang perbuatan melawan hukum. Analisis data kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam Penelitian ini. Semua bahan dan data yang telah dikumpulkan akan ditinjau dari segi teknik analisis data, kemudian dievaluasi validitasnya.

D. PEMBAHASAN

1. Prosedur penyelesaian sengketa merek “Arra” dengan lukisan oleh kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari

⁷ Ibid, h. 268.



badan usaha lain¹. Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tetapi bukan produk itu sendiri, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek hanya benda immateriil yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik, inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateria.⁸

Sebagai salah satu wujud karya intelektual, merek memiliki peranan penting bagi kelancaran perdagangan barang dan jasa yang merupakan pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunanwarna, 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.

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising device) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.⁹

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan menghindari tindakan pelanggaran merek maka pemilik merek harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak atas merek agar diakui dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 330

⁹ Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Kharisma Putra, 2015), hlm. 3.



Dalam Studi kasus Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN

SUGENG HARIYADI, berkedudukan di Taman Arjuna No.5, Perum Bukit Asri, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Margareth D.A. Pardede, S.H., M.Kn., Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners, beralamat di Jalan Banding I D.1 No.12, RT.008/RW.008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan

1. MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI, Yamen, Hadramout, Seyun, Algzaier street number 612, Hadramout, Yemen, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1219, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2019, dibawah register Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran Merek “COCO ARRA” milik TERGUGAT karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek “ARRA DAN LUKISAN” milik PENGGUGAT; PENGGUGAT uraikan pengertian “persamaan pada pokoknya” yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 67 Tahun 2016 sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa “unsur yang dominan” adalah faktor utama untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara satu merek



dengan merek lainnya.

Bahwa apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 027/K/N/HaKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006, persamaan fonetik dapat dikategorikan sebagai persamaan yang dapat membatalkan terdaptarnya suatu merek, apabila memenuhi unsur “nyaris tidak memiliki daya pembeda (distinctiveness) dan “memiliki persamaan kesan (the same expression)

Bahwa jika kata “COCO ARRA” diucapkan, maka yang terdengar dominan adalah kata “ARRA” sehingga bunyi “ARRA” pada saat kata “COCO ARRA” diucapkan menjadi bunyi pertama yang akan melekat di dalam ingatan (first recollection).

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bentuk fisik, etiket, penggunaan huruf dan logo dari merek tersebut, yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti tanda P-02 berupa Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 12 April 2016 dan Didaftar tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pemegang Merek “Sarwono” dengan Nomor Daftar : IDMO00638551, yang identik dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti TT- 01, yang dihubungkan pula dengan bukti tanda TT-02 berupa bukti kepemilikan merek Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDMO00640197 milik Tergugat.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan dengan demikian pertimbangan tersebut, telah cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa keberatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek “COCO ARRA” didasari dengan itikad tidak baik, adalah merupakan keberatan atau dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat atau tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek Arosa didasari dengan itikad tidak baik dan juga tidak dapat membuktikan adanya persamaan pada pokoknya antara merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat dengan merek “COCO ARRA” milik Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka (2) tersebut, harus dinyatakan ditolak.



Dalam mengadili Hakim Menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat Untuk Seluruhnya serta Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah).

Selanjutnya perkara perdata dalam Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022 pada tingkat kasasi. Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt. Pst juncto Nomor 70/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Maret 2021.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2021 dan dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam perkara a quo khususnya dalam menerapkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat telah terdaftar lebih dahulu pada Turut Tergugat, yaitu pada tanggal 31 Januari 2019, dengan kelas barang 4 (empat), sedangkan merek COCO ARRA milik Tergugat terdaftar tanggal 26 Maret 2019 dengan kelas barang 4 (empat), sehingga Penggugat adalah first to file bahwa apabila dibandingkan/disandingkan maka unsur dominan adalah huruf capital ARRA, yang secara fonetik dan konseptual berasal dari kata ARRA, artinya arang, hal ini dapat mengecoh konsumen atau paling tidak menimbulkan kesan kedua merek tersebut



terasosiasi, yang dapat merugikan Penggugat secara ekonomis dan reputasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUGENG HARIYADI dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, 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 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam mengadili Hakim Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUGENG serta Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021.

2. Akibat Hukum dari Proses Pelaksanaan atas Ditetapkannya Putusan Kasasi Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Mengenal Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, sebetulnya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar badan arbitrase namun menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara niaga. Pengadilan NIaga dibentuk akibat dari adanya pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, yang mana hal tersebut mempengaruhi sebagian besar perekonomian nasional. Sehingga dari peristiwa tersebut, pemerintah merasa perlu membentuk Pengadilan Niaga sebagai salah satu Peradilan di Indonesia



dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang mana selanjutnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan yang memiliki kewenangan/kompetensi yang khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara niaga seperti Kepailitan dan PKPU, Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, baik itu dalam sengketa desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, merek, dan paten.

Pengadilan Niaga memiliki tugas serta kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah. Kewenangan Pengadilan Niaga menjadi diperluas dengan munculnya undang-undang yang berada dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang menunjuk Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara yang timbul akibat undang undang tersebut, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UndangUndang No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Akan tetapi ada beberapa undang-undang yang berada di dalam ruang lingkup HAKI namun tidak menunjuk pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang dalam memutus sengketa yang timbul, yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Meskipun termasuk ke dalam ruang lingkup HAKI, sengketa tentang rahasia dagang (trade secret, confidential information) dan sengketa varietas tanaman bukan merupakan kewenangan dari pengadilan niaga, melainkan wewenang dari pengadilan negeri. Kewenangan Pengadilan Niaga yang diperluas ini diikuti juga dengan adanya prosedural yang bersifat *lex specialis* dari prosedural perdata secara umum dan juga prosedural dalam hal kepailitan dan PKPU.

Para ahli memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai kewenangan



yang seharusnya diserahkan kepada Pengadilan Niaga. Mardjono Reksodiputro menyatakan Pengadilan Niaga sebaiknya menjadi pengadilan yang eksklusif dalam mengadili masalah yang sangat mendesak dan signifikan saja, dan memiliki persyaratan untuk membatasi perkara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga, seperti mempunyai nilai minimum transaksi, perkara yang masuk merupakan transaksi niaga yang rumit, perkara yang masuk menyangkut tentang bank/lembaga keuangan, tentang pasar modal, atau tentang peraturan perundang-undangan mengenai HKI, dan lain-lain. Di sisi lainnya, Kartini Mulyadi menerangkan bahwasanya selain mengadili perkara kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga selayaknya memiliki kewenangan dalam menangani masalah perniagaan dalam arti luas, sebagai contoh perkara yang menyangkut tentang perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, hingga hal-hal yang diatur di dalam KUHDagang.

Hukum Acara yang berlaku dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata meskipun memiliki yurisdiksi khusus, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998. Hukum Acara dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga juga diterangkan dalam Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disebutkan bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwasanya dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga, ketika undang-undang sudah menentukan hukum acaranya sendiri (secara khusus), maka Hukum Acara Perdata yang berlaku secara umum dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga dapat dikesampingkan. Dengan demikian, bisa saja terjadi perbedaan tentang Hukum Acara dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya.

Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat vonis atau putusan.

Bahwa terdapat beberapa bagian dalam suatu Putusan, yaitu bagian pertimbangan hukum atau dapat juga dikenal sebagai konsideran yang merupakan



dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, lalu bagian Amar Putusan yang berisi putusan Hakim atas suatu perkara.

Bahwa sebagaimana jika ditinjau dari sifatnya, putusan hakim diklasifikasikan atas putusan deklarator, konstitutif, dan kondemnator, adapun penjelasan mengenai ketiga jenis putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Putusan Deklaratoir, ialah putusan yang sifatnya menerangkan dan menegaskan suatu keadaan atau kedudukan hukum yang sah sebagaimana perundang-undangan.
2. Putusan konstitutif, ialah putusan yang sifatnya menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau justru meniadakan suatu keadaan hukum.
3. Putusan kondemnatoir, ialah putusan yang berisikan hukuman atau sanksi bagi salah satu pihak yang kalah dalam suatu perkara. Dimana putusan tersebut haruslah segera untuk dilakukannya.

Bahwa sebagaimana tiga jenis amar putusan yang ada dalam suatu putusan, maka kami klasifikasikan tiap-tiap amar putusan dalam Perkara Nomor 242/Pdt/Sus-HKI/2022 sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUGENG HARIYADI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satusatunya yang sah atas merek “ARRA + LUKISAN”;
2. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat;
3. Menyatakan;



4. Menyatakan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa pada Putusan Mengadili Poin Pertama adalah merupakan putusan deklaratoir, karena berisi pernyataan bahwa Mahkamah Agung menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Sugeng Hariyadi dikabulkan.

Bahwa pada Putusan Mengadili Poin Kedua merupakan putusan konstitutif, yaitu membuat keadaan hukum baru, yaitu dengan dibatalkannya Putusan Tingkat Pertama dengan Nomor Perkara 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021.

Bahwa pada Putusan Mengadili Sendiri Poin 1, merupakan putusan deklaratoir, karena berisi pernyataan bahwa Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa pada Putusan Mengadili Sendiri Poin 2, merupakan putusan deklaratoir, karena berisi pernyataan bahwa Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa dan megnadili dalam perkara ini memutuskan untuk menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ARRA + LUKISAN".

Bahwa pada Putusan Mengadili Sendiri Poin 3, merupakan putusan deklaratoir, karena berisi pernyataan bahwa Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa dan



megnadili dalam perkara ini memutuskan untuk menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

Bahwa pada Putusan Mengadili Sendiri Poin 4, merupakan putusan konstitutif dan membuat keadaan hukum baru, yaitu batalnya pendaftaran merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197.

Bahwa pada Putusan Mengadili Sendiri Poin 5, merupakan putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang amarnya berupa perintah atau penghukuman. Dalam hal ini, pada Poin 5 disebutkan bahwa Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa dan megnadili dalam perkara ini telah memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa pada Putusan Mengadili Sendiri Poin 6, merupakan putusan kondemnatoir, karena berisikan penghukuman kepada Termohon Kasasi yaitu menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa sebagaimana Putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, dan tidak ada perlawanan dari Pihak Termohon Kasasi untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga pada saat ini Perkara Nomor 242/Pdt/Sus-HKI/2022 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun ternyata, setelah Kami telusuri pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bahwa sejak dinyatakan Putusan Kasasi pada tanggal 4 April 2022 hingga saat ini, perintah Hakim kepada Turut Tergugat yaitu Direktorat



Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, senyata-nyatanya tidak dilaksanakan. Karena hingga pada saat ini Merek milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran IDM000640197 masih terkategori Merek dengan status “didaftar”.

Hal ini menandakan bahwa Putusan Hakim yang seharusnya mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, ternyata tidak selalu dapat ditegakkan dalam prakteknya. Bahkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya mengikat, menjadi bukti dan menjadi kekuatan untuk dilaksanakan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa Merek adalah tanda pembeda yang digunakan oleh badan usaha untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha lain. Merek hanya benda immaterial yang tidak memberikan apapun secara fisik dan merupakan hak kekayaan immaterial. Merek berperan penting bagi kelancaran perdagangan barang dan jasa, dan melalui merek, pengusaha dapat memberikan jaminan akan kualitas produk dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemilik merek harus melakukan pendaftaran merek. Dalam suatu kasus, persamaan merek pada pokoknya dapat diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 17 ayat. Dalam Kasus Perkara Nomor 242/Pdt/Sus-HKI/2022 telah dinyatakan bahwa Merek ARRA yang lebih dahulu didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2019, sedangkan Merek COCO ARRA didaftarkan pada 26 Maret 2019. Sehingga sebagaimana ketentuan First fo File, Merek ARRA yang berhak atas kata ARRA. Sehingga agar tidak menimbulkan kerugian yang timbul kepada Merek ARRA, maka Pengadilan memutuskan agar Merek COCO ARRA untuk dibatalkan pendaftaran mereknya.



Bahwa sebagaimana telah diputus dalam Putusan Perkara Nomor 242/Pdt/Sus-HKI/2022 tanggal 4 April 2022 yang mana Putusan tersebut seharusnya telah menjadi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya mengikat, menjadi bukti dan menjadi kekuatan untuk dilaksanakan, namun pada faktanya hingga saat ini Putusan tersebut belum dijalankan dengan keseluruhan.

2. Saran

1. Sebaiknya Hakim Niaga dapat dengan lebih baik membuat pertimbangan hukum dengan penuh kehati-hatian agar Pihak yang memiliki hak terjamin hak nya dan tidak dirugikan oleh orang lain.
2. Sebaiknya Pengadilan segera melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang termasuk kedalam putusan kondemnotoir, sehingga Pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara tidak dirugikan dan terjaga hak nya sebagai Pihak yang telah dinyatakan menang dalam gugatannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Casavera, 8 *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, Cet. Pertama).

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013).

Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kharisma Putra, 2015).

2. Jurnal

Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” Jurnal Universitas Yogyakarta (Yogyakarta, 2021).

3. Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.