
PERBANDINGAN PUTUSAN SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL

Bambang H.R. Gultom¹, Saidin¹, Keizerina Devi Azwar¹

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹abdulazizkhusein18@gmail.com

Abstract: *The importance of a brand in terms of influencing business development in a good or service can be seen from the desire of the public who are buyers or consumers to use goods or services that have a well-known brand. Rapid developments in this era of globalization have increased buyer satisfaction not only seen from the quality of the goods or services used, but also seen from the satisfaction of a person's prestige in using a brand that is considered famous. What are the legal considerations of the judge? Regarding the registration status of trademarks which are substantially similar in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. The research method in this research includes normative legal types, with analytical descriptive research characteristics. The research approaches are the statutory approach, conceptual approach and statutory approach, with the data sources used in this research namely primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique is literature study and the data collection tool is document study, then analyzed qualitatively.*

Keywords: Brands, Verdicts, Disputes

Abstrak: Pentingnya sebuah merek dalam hal mempengaruhinya perkembangan bisnis dalam suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya suatu keinginan dari masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan yang pesat di dalam era globalisasi ini membuat meningkatnya kepuasan pembeli tidak hanya dilihat dari kualitas suatu barang atau jasa yang digunakan, akan tetapi dilihat juga dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek yang dianggap terkenal. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang status pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan alat pengumpul data yaitu studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci: Merek, Putusan, Sengketa

PENDAHULUAN

Perjalanan menuju perdagangan bebas saat ini, aspek Hak Kekayaan Intelektual, akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional (Satyahadi & Disemadi,

2023). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui olah pikir,

daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang berguna untuk manusia (Rizki et al., 2023). Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman (Raihana et al., 2023).

Masih menurut OK Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) arti dari Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Itu pada satu sisi, disisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern (Yoyo Arifardhani & MM, 2020). Dikatakan basa karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai Goodwill, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek (N. Arifin et al., 2022).

Merek dagang (trademark) sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) lebih dulu dikenal atau lahir daripada hak milik intelektual lainnya, seperti paten (patent) dan hak cipta (copyright). Pada mulanya, istilah merek atau brand dalam Bahasa Inggris diambil dari kata brand (bahasa Old Norse) yang mengandung makna “to

burn”, sementara dalam komunitas Skotlandia kuno, istilah merek bermakna “keep your hands off” (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Hal ini mengacu pada praktik pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang sejatinya telah dimulai sejak tahun 2000 SM. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Dengan kata lain, merek berfungsi sebagai identitas dari sebuah produk. Merek menjadi kunci penting untuk menentukan harga jual sebuah produk tertentu. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali mereklah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut (Firmansyah, 2023).

Berdasarkan ketentuan dapat dilihat bahwa yang disebut dengan merek dapat berupa gambar atau logo. Pencipta dari suatu logo dapat mendapatkan perlindungan atas ciptaannya dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama (biasanya perusahaan dan sebagainya), dipahami juga sebagai suatu gambar atau sekedar sketsa dengan ahli tertentu, dan mewakili suatu arti, serta memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri (Lopulalan et al., 2021). Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (wellknown marks). Untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan

suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda (Aldama & Lestari, 2023). Kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupaya bagaimana merebut konsumen, tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa. Beberapa merek yang berupa logo gambar misalnya saja logo Mitsubishi, Mercedes Benz serta masih banyak lagi. Dapat dibayangkan apabila kita mengingat merek dengan sebutan nama-nama tersebut, maka tentu saja kita dapat langsung mengingat logo produk tersebut. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum (Z. Arifin & Iqbal, 2020). Perbuatan curang atau persaingan usaha yang tidak sehat sering muncul manakala ada suatu merek produk, baik barang maupun jasa tertentu, yang lebih dahulu terkenal dan laku di pasar, sehingga cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek tersebut. Sayangnya, mereka lebih sering menggunakan cara-cara yang tidak patut atau bertentangan dengan hukum untuk meraih keuntungan dengan sangat cepat dan besar. Misalnya, dengan cara peniruan atau pemalsuan merek terkenal. Oleh karena itu, fungsi merek di sini adalah sebagai sarana pencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original (Widjangkoro, 2023). Praktiknya dalam kehidupan dunia usaha sehari-hari dalam rangka mencapai pemasaran bagi produk usaha tidak jarang terjadi perbuatan melanggar hukum dan persaingan tidak sehat seperti peniruan, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu dan perbuatan-perbuatan tidak jujur lainnya yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan

kerugian. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar sebagai bentuk usaha persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) itu antara lain berupa praktek peniruan merek dagang, serta praktek atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan dengan memakai merek tanpa hak terutama terhadap merek oleh produsen yang tidak bertanggung jawab (Supolo & Asri, 2022).

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan alat pengumpul data yaitu studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif (Rachman et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Pendaftaran Suatu Merek Yang Didaftarkan Dengan Iktikad Tidak Baik Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil dari pekerjaan pemikiran manusia yang menalar. Hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampun intelektual manusia (Saiin et al., 2019). Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan kepada pemikiran bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektual berupa gagasan yang diwujudkan secara konkret, kemudian diperbanyak secara

luas sehingga mempunyai nilai ekonomis, karena terlibat dalam aktivitas komersial. Terciptanya invensi-invensi baru di bidang teknologi, pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena invensi yang telah dihasilkan memiliki manfaat secara ekonomis.

Awalnya merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen/pengguna barang dan jasa dapat membedakan produk barang/jasa satu dengan yang lainnya. Dengan merek konsumen/pengguna lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang dibutuhkan dan dengan cepat dapat menentukan dan mengambil keputusan barang atau jasa apa yang akan dibelinya. Dalam perkembangannya dimasa sekarang peran merek berubah, Merek bukan sekedar tanda, melainkan gaya hidup (lifestyle).

Tanda pada produk yang diperdagangkan berarti antara merek yang satu dengan merek yang lain untuk barang dan jasa harus jenis yang berbeda, merek bisa dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur yang sama dengan merek lainnya barang maupun jasa yang sudah terdaftar, unsur-unsur persamaan bisa keseluruhan atau hanya pada pokoknya. Ketentuan yang diterangkan dalam perjanjian TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual property rights) sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Merek menyatakan pemilik dari merek yang terdaftar akan mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga, yang tidak mempunyai persetujuan dari padanya, untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana merek dagang bersangkutan telah didaftarkan (Sumanti, 2022).

Mengenai syarat-syarat membuat merek di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis ternyata tidak dengan tegas disebutkan secara terperinci. Meskipun demikian untuk dapat membuat merek sesuai dengan maksud undang-undang perlu dihubungkan dengan syarat-syarat pendaftaran merek karena suatu merek

akan mendapat perlindungan hukum jika merek itu didaftarkan. Akan tetapi ada juga pemakai merek yang menumpangkan popularitas produknya dengan merek yang sudah terkenal meskipun merek tersebut tidak sama secara keseluruhan. Misalnya penggunaan merek Bally untuk sepatu yang mendekati merek yang sudah terkenal Belly. Bentuk merek yang disebut terakhir ini oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebut dengan persamaan pada pokoknya.

Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi kenegaraan/pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi nasional, ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah merek-merek itu memang ada hubungannya dengan pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan-badan internasional maupun resmi dari pemerintah itu. Makanya tidak dapat diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda bersangkutan untuk menghindarkan salah paham dan kekeliruan itu. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan persyaratan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama tentang syarat dan tata cara permohonan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 7-12 UU Merek dan Indikasi Geografis (Permata & Haryanto, 2022). Sengketa merek muncul dikarenakan adanya perbuatan-perbuatan melawan

hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak jujur (unfair competition) timbulnya hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin kompleks, termasuk bidang produksi barang dan jasa, yang di dalam pelaksanaannya produksi tersebut adakalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait, sehingga mengakibatkan suatu sengketa.

Guna menjamin hak-hak bagi pemegang merek dagang dalam hal terjadi pembajakan atau peniruan oleh pihak lain, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan jaminan perlindungan yaitu memberikan hak pemegang merek dagang untuk mengajukan gugatan sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang melalui pengadilan niaga Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.

Pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Akibat Terjadinya Pendaftaran Merek Yang Sama Dalam Kelas Yang Sama

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman

dari pihak manapun (Arianti & Dipa, 2021).

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan perbedaan didepan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan sangat memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah menimpanya.

Secara garis besar perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau subyek hukum ke dalam bentuk perangkat sesuai aturan yang berlaku baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif maupun yang bersifat lisan maupun yang tertulis. Sesuai dengan definisi perlindungan hukum diatas, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki beberapa konsep yang salah satunya adalah bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun perlindungan hukum terhadap merek berdasar UU Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut: Pendaftaran Merek sebagai Perlindungan Hukum Preventif, Gugatan pembatalan merek sebagai perlindungan hukum represif, Gugatan Pelanggaran Merek sebagai Perlindungan Hukum Represif, Sanksi pidana sebagai perlindungan hukum represif.

Praktiknya sering terjadi bahwa suatu merek yang sudah terdaftar pada

Direktorat Merek, kemudian merek tersebut didaftarkan kembali oleh pihak lain dan diterima oleh Direktorat Merek, sehingga merek tersebut dimiliki oleh dua pihak yang berbeda. Sebagai konsekuensi, maka terjadilah sengketa, di mana pihak yang merasa paling berhak atas merek tersebut melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek atas merek yang didaftarkan pihak lain.

Suatu merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan atas dasar permintaan dari orang yang mempunyai kepentingan yang sah yang juga mempunyai merek terdaftar. Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar juga dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap pemilik merek dan Kantor Merek atas penggunaan mereknya oleh orang lain.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) akan melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai tindak lanjut dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan itu berkaitan dengan upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik merek yang mengajukan gugatan pembatalan merek. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Status Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/PDT.SUS-HKI/2024

Penggugat (Wahl Clipper Corporation) dengan Surat Gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan kepada tergugat (Sandi Hakim) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut tergugat.

Penggugat merupakan perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di

bidang pembuatan dan penjualan mesin alat cukur yang telah terkenal di dunia dengan merek antara lain “WAHL”, “SENIOR”, “LEGEND”, “MAGIC CLIP” dan lain-lain. Kegiatan usaha Penggugat tersebut dimulai sejak tahun 1911, dimana LEO J. WAHL, selaku pendiri perusahaan Penggugat, menemukan teknologi motor elektromagnetik yang kemudian menjadi pemicu/titik awal membuat mesin cukur elektrik. Kemudian, pada tahun 1919, LEO J. WAHL membuka pabrik mesin cukur dan pada akhirnya pada tanggal 2 Februari 1924 badan usaha Penggugat berdiri.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang baik, Penggugat terus melakukan inovasi dengan menciptakan mesin cukur-mesin cukur yang baru, serta menambah variasi produk di bidang grooming seperti pengering rambut (hair dryer), pengasah pisau, gunting, sisir, dan lain-lain, yang lantas tidak hanya dijual kepada banyak barber/tukang cukur di Amerika Serikat, namun juga di negara-negara lainnya di seluruh dunia.

Penggugat sebagai pihak yang menggunakan pertama kali merek “LEGEND” pada produk mesin cukur di dunia sejak tahun 2014, Penggugat juga telah secara sah mendaftarkan merek “LEGEND” di negara Amerika Serikat dan untuk memperluas perlindungan mereknya di berbagai negara, Penggugat juga tengah mengajukan permohonan pendaftaran Merek “LEGEND” di beberapa negara serta untuk melindungi serta mendapatkan hak eksklusif atas merek “LEGEND” di Indonesia, maka Penggugat pun mengajukan permohonan pendaftaran merek “LEGEND” kepada Turut Tergugat di Indonesia, untuk melindungi jenis barang di kelas 8 untuk produk/jenis barang alat cukur listrik, gunting rambut, pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik, pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis wajib menolak permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat atas objek gugatan, dikarenakan antara objek gugatan dengan merek “legend” milik penggugat memiliki persamaan pada pokoknya.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Wahl Clipper Corporation dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023 serta mengadili sendiri sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan merek LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal, Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Sebagai merek yang terkenal, maka sudah sepatutnya Merek “LEGEND” milik penggugat mendapatkan perlindungan hukum. Adapun perlindungan yang dimaksud ialah seperti yang hendak diwujudkan pemerintah melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan indikasi Geografis dan sudah sepatutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib menolak permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh tergugat atas objek gugatan, dikarenakan antara objek gugatan dengan merek “LEGEND” milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya.

Mengenai perlindungan terhadap merek terdaftar, pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar berupa penolakan permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang lebih dahulu terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau memiliki persamaan dengan indikasi geografis.

Kenyataannya, Wahl Clipper Corporation telah lebih dahulu mendaftarkan merek miliknya jauh sebelum Sandi Hakim, mendaftarkan merek dagangnya. Melalui pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam UU Merek dan Indikasi Geografis secara langsung telah memberikan batasan hingga larangan bagi pihak lain pada kaitannya dengan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar dengan barang ataupun jasa sejenis. Namun, Sandi Hakim tetap mengajukan permohonan

pendaftaran merek LEGEND Nomor IDM000964031 yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Implikasi hukum pendaftaran suatu merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik (*bad faith*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akibat terjadinya pendaftaran merek yang sama dalam kelas yang sama adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mempunyai tanggung jawab terhadap Pemegang Hak Atas Merek yang pendaftaran mereknya dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan, karena terbukti Pemegang Hak Atas Merek yang dibatalkan tersebut bukan sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut, sedangkan terhadap Pemegang Hak Atas Merek yang sebenarnya, tanggung jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Merek adalah melaksanakan Putusan Pengadilan tentang pembatalan pendaftaran merek. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek.

Pertimbangan hukum hakim tentang status pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Hal tersebut yang menjadi dasar penggugat untuk mengajukan gugatan. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya

bahwa tergugat dikatakan beritikad tidak baik sehingga merek tersebut harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldama, N. F., & Lestari, E. A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman. *Legal Journal of Law*, 2(1), 56–62.
- Arianti, N. D. K., & Dipa, W. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kemiripan Suatu Produk. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 91–99.
- Arifin, N., Irawan, R. H., & Farida, I. N. (2022). Algoritma K-Means Untuk Memprediksi Stok Bahan Baku Produksi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65.
- Firmansyah, M. A. (2023). Pemasaran Produk dan Merek: Planning & Strategy. Penerbit Qiara Media.
- Lopulalan, Y. M., Akyuwen, R. J., & Pariela, M. V. G. (2021). Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 17–30.
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47.
- Rachman, F., Taufika, R., Kabatiah, M., Batubara, A., Pratama, F. F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Pelaksanaan kurikulum ppkn pada kondisi khusus pandemi covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5682–5691.
- Raihana, R., Syafruddin, S., Welli, D., & Sugiharto, S. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1466–

- 1477.
- Rizki, R., Depari, D. S. B., & dwi Kurniawan, I. (2023). TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 34/PDT. SUS HKI/MEREK/2021/PN JKT. PST TENTANG SENKETA MEREK YUNTENG JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 273–287.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina.
- Saiin, A., Armita, P., Rizki, M., & Hudiyani, Z. (2019). Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 12(2), 165–176.
- Satyahadi, D., & Disemadi, H. S. (2023). Perlindungan Merek Produk UMKM: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah. Jurnal Yustisiabel, 7(1), 65–87.
- Sumanti, J. J. (2022). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Lex Privatum, 10(2).
- Supolo, d D., & Asri, D. P. B. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAGI INDUSTRI KREATIF UKM DI KLATEN PADA MASA PENDEMI COVID 19. Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol, 4, 858–883.
- Widjangkoro, H. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Produk Kreatif Startup Dengan Sistem Protokol Madrid Dalam Perdagangan Elektronik. Perspektif, 28(1), 25–38.
- Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. L. M. (2020). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Prenada Media.