



## Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek

Ninik Ayuhandika\*, Rendie Meita Sarie Putri, Amara Yovitasari

Universitas Lampung, Indonesia  
ninikayuhandika@gmail.com\*

**Abstract:** *Mark is part of intellectual property rights whose use is related to trade, where its use is on products that are marketed and contain economic value. Based on the data obtained in the results of this study, trademark rights holders have legal protection for a period of 10 (ten) years from the date of receipt and can be extended for the same period, in accordance with Article 35 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Indications Geographical provisions and for violating trademark rights holders the criminal provisions are strictly regulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The terms and procedures for obtaining intellectual property rights, especially in the field of brand rights, are regulated in Article 4 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The panel of judges' considerations at the cassation level clearly stated that the I BOX brand owned by the plaintiff and the iBox brand owned by the defendant have similarities in the main thing is from the sound of the utterance, but the wording and letterform are different, this has been proven to violate Article 100 paragraph 2 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.*

**Key Words:** *Intellectual Property Rights; Brand Rights; Legal Arrangements*

**Abstrak:** Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang penggunaannya berkaitan dengan perdagangan, dimana pemakaiannya yaitu pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Berdasarkan data yang diperoleh dalam hasil penelitian ini, Pemegang hak merek memiliki perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagi pelanggar pemegang hak merek ketentuan pidana secara tegas diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Syarat dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual khususnya dibidang hak merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan majelis hakim dalam tingkat kasasi jelas mengatakan bahwa merek I BOX milik penggugat dengan merek iBox milik tergugat terdapat persamaan pada pokoknya dari bunyi ucapan akan tetapi susunan katanya dan bentuk hurufnya berbeda hal ini telah terbukti melanggar Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual; Hak Merek; Pengaturan Hukum

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan seluruh masyarakat Indonesia diatur oleh peraturan hukum yang berlaku, hal ini bertujuan agar Negara dapat memberikan rasa aman, tentram, damai dan sejahtera dalam menjalankan kehidupan. Manusia hidup selalu berdampingan dengan manusia lain baik secara individu maupun sebagai warga Negara jadi hukum disini untuk mengontrol perilaku manusia (Ridlwani, Z. 2011).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktek penerapan dan perlindungan HKI, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights) kini dan kedepan adalah suatu fenomena menarik untuk dibahas, karena memiliki peran yang sangat menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi (Rahmi & Suryaningi, 2022; Widyaningsih & Suryaningi, 2022; Nurrahman, 2022). Disini era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar Negara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada dasarnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan bangsa-bangsa (Rizkia & Fardiansyah 2022).

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang penggunaannya berkaitan dengan perdagangan, dimana pemakaiannya yaitu pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Hak atas merek merupakan hak yang bersifat khusus (eksklusif) yang diberikan oleh Negara kepada pemiliknya, yang mana dengan hal tersebut pemilik merek dapat menggunakan mereknya sendiri dan juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dengan suatu perjanjian lisensi (Ansar, 2022; Elliza, 2022; Laksono, 2022; Alias & Suryaningi, 2022). Untuk mendapatkan hak tersebut juga merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan yang diberikan Negara kepada pemegang merek. Apabila hal ini tidak dilakukan maka konsekuensinya yaitu tidak ada perlindungan terhadap merek dan merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang (Sheilindry 2021).

Dalam perjalanan waktu terdapat penggantian undang-undang merek sehingga mempengaruhi sistem cara memperoleh hak atas merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut system konstitutif. Pendaftaran merek sebagai cara memperoleh hak atas merek. Merek yang tidak didaftarkan tidak mendapatkan perlindungan hukum. System konstitutif tetap dianut hingga sekarang walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sekarang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menekankan sebagai berikut: pengaruh globalisasi disegala bidang kehidupan masyarakat, baik dibidang social, ekonomi, maupun budaya semakin pesatnya perkembangan perekonomian masyarakat (Audina, 2022; Alesandra, 2022; Putri J, 2022). Semakin berkembangnya teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sector perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecendrungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semaki meningkat. Apabila beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia, maka merek akan menjadi karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peran yang sangat penting (Adiputra, idiati, Ujianti, 2020)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-HaKI/2013 mengenai perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi yang diajukan oleh PT Multicom Persada Internasional sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat kepada PT Data Citra Mandiri sebagai termohon kasasi dahulu tergugat. Pemohon kasasi dahulu telah mengajukan gugatan terhadap termohon kasasi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta pusat dengan pokoknya mengatakan bahwa penggugat adalah pemegang hak atas pendaftaran merek I BOX (satu kata) untuk jenis barang/jasa Computer (kelas 09) yang terdaftar di bawah Nomor 474418 di kantor Pendaftaran Merek Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 3 April 2000. Permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Direktorat merek dan telah dikeluarkan Sertifikat Merek pada tanggal 27 April 2001. Penggugat telah memperpanjang pendaftaran merek I BOX (satu kata) untuk jenis barang/jasa Computer (kelas 09) yang terdaftar di bawah Nomor 373318 di kantor pendaftaran Merek Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 1 juli 2010.

Penggugat mengetahui merek I BOX yang menjadi milik penggugat telah digunakan oleh tergugat untuk dipakai lebih dari 20 toko/otlet di Jakarta dan di kota-kota besar di seluruh Indonesia tanpa hak/pelanggaran merek. Dimana tergugat memasarkan Computer dan semua perangkatnya dengan merek “Apple”. Penggunaan merek I BOX oleh tergugat secara nyata memiliki persamaan secara keseluruhan dalam kata, bentuk dan kombinasi elemen-elemen dan bunyi ucapan merek dengan nama I BOX milik penggugat yang telah terdaftar sebelumnya. Tergugat menggunakan merek I BOX ,milik penggugat tersebut ditempat lokasi yang dengan mudah terlihat dan dijangkau oleh masyarakat. Merek tersebut pada faktanya adalah merupakan merek milik penggugat. Dengan menggunakan merek

tersebut tergugat telah mendapatkan keuntungan tanpa harus mempromosikan *look/otletnya* kepada masyarakat. Tindakan tergugat yang menggunakan merek I BOX milik penggugat secara melawan hukum mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat merupakan tindakan pelanggaran merek I BOX milik penggugat. Hal ini dikarenakan merek I BOX yang digunakan tergugat sebagai nama di lebih 20 toko/otlet “tidak” terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai merek milik tergugat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan menelaah lebih lanjut bagaimanakah pengaturan hukum HKI bagi pemegang hak merek, syarat dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak merek, dan pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian sengketa bagi pemegang hak merek pada putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-HaKI/2013?

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari: metode pendekatan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis ingin melihat sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar dan landasan bagi permasalahan yang sedang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi atau sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian (Muhammad Syahrums, 2022).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek**

Menurut Satjipto Rahadjo, perlindungan hukum diartikan sebagai adanya upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap hak atas merek baik itu merek dalam negeri maupun luar negeri, perlindungan terhadap merek jikalau terjadi sengketa, penyalahgunaan, penyelewengan atau kecurangan dari pihak lain yang berujung kerugian kepada pemilik merek asli memiliki hak untuk digunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pihak lain untuk menggunakan merek tersebut (Gegen, 2022)

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan

produk-produknya secara langsung. Perlindungan merek sangat penting sekali karena berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan/atau jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha selaku pemilik merek, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata di produksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah (Marwiyah, 2010).

Peraturan perundang-undang mengenai merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya diatur dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912, yang kemudian mengalami perubahan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada saat itu terdapat pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 yaitu untuk melindungi hak layak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selanjutnya pengaturan hukum merek diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan Undang-Undang terus dilakukan sehingga di ubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pada tahun 2016 undang-undang merek di perbaharui kembali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Masjupri, 2022)

Merek dagang (*trademark*) yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi. Merek adalah nama atau simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa diantara lainnya. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*) (Dhoni, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian merek yang menyatakan bahwa “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.

Pada dasarnya, hak merek merupakan hak yang diberikan secara eksklusif. Oleh karena itu, hak merek masih termasuk ke dalam hak kebendaan yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka dapat dinilai bentuk kesadaran dari pemerintah Indonesia terhadap konvensi-konvensi internasional yang secara tegas telah mengatur tentang perlindungan hak merek bagi masyarakat

internasional. Selain itu undang-undang merek dan indikasi geografis juga merupakan instrument hukum yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia khususnya di bidang merek. Merek memang tidak berwujud secara materil, ia hanya ditempelkan pada suatu produk yang jual di pasaran (Lubis, 2020)

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa sebagai berikut: (a) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan; (b) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; (c) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya; (d) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelanggar pemegang hak merek yaitu sebagai berikut: Pasal 100. (a) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (b) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (c) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi pemegang hak merek memiliki perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagi pelanggar pemegang hak merek ketentuan pidana secara tegas diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **Syarat dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Merek**

Merek pada hakikatnya suatu tanda akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dari daya pembeda itu sendiri adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dengan melihat obyek yang dilindungi dari merek, maka merek berfungsi untuk melakukan kegiatan perdagangan dan juga untuk menjamin mutu suatu barang dan/atau jasa apabila dibandingkan dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain (Jotyka, 2021)

Berdasarkan data yang dihimpun tahun 2020, sebanyak 120 merek telah didaftarkan dan 85 merek difasilitasi Bank NTT, sedangkan pada tahun 2021, pendaftaran merek hingga bulan Agustus tercatat sebanyak 73 dari jumlah itu sebanyak 65 difasilitasi Bank NTT. Dengan demikian sejak 2020 hingga 2021 ini telah ada 193 merek yang didaftar dan 150 diantaranya difasilitasi oleh Bank NTT. Dari 3,6 juta Industri kecil dan menengah (IKM), tercatat baru 1.678 IKM yang terdaftar dan mengajukan fasilitas perlindungan merek (branding) produknya melalui klinik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Perindustrian. Sebanyak 642.575 merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pentingnya pendaftaran merek atas suatu produk dan/atau jasa selain untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik merek juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha. Merek dapat dijadikan cerminan dari citra, identitas, dan kualitas suatu produk dan/atau jasa itu sendiri. Adanya merek yang memiliki citra, identitas dan kualitas yang baik dimata konsumen, maka merek tersebut secara tidak langsung memiliki reputasi yang baik pula. Reputasi yang baik dari suatu merek dapat digunakan untuk mempromosikan produk dan/atau jasa suatu perusahaan, sehingga mampu menarik investor-investor untuk berinvestasi dengan sendirinya. Pendaftaran merek merupakan satu-satunya cara agar merek yang akan digunakan dalam bisnis perdagangan mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut, pada dasarnya pendaftaran merek memang sangat diperlukan agar terhindar dari bisnis-bisnis yang tidak jujur sehingga dapat merugikan dalam kegiatan berbisnis. Tujuan pendaftaran merek juga untuk menghindari hasil karya yang sama karena pendaftaran merek sangat penting untuk kemajuan Indonesia di dalam bidang perekonomian (Yuliyanto, 2023).

Berdasarkan Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis mengenai syarat dan tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dibidang hak merek menyatakan bahwa sebagai berikut: (a) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia; (b) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mencantumkan: (1) Tanggal, bulan dan tahun permohonan; (2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; (3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika

permohonan diajukan melalui kuasa; (4) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; (5) Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan (6) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. (c) Permohonan ditandai pemohon atau kuasanya; (d) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya; (e) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan perkelas barang dan/atau jasa; (f) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut; (g) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label, merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, (h) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya, (i) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Merek pada hakikatnya suatu tanda akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda dengan merek perusahaan yang lain. Sebanyak 642.575 merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Syarat dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual khususnya dibidang hak merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Merek pada Putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-HaKI/2013**

Hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan si setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/jajaran para ahli.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-HaKI/2013 mengenai perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi yang diajukan oleh PT Multicom Persada Internasional sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat kepada PT Data Citra Mandiri sebagai termohon kasasi dahulu tergugat. Penggugat mengetahui merek I BOX yang menjadi milik penggugat telah digunakan oleh tergugat untuk dipakai lebih dari 20 toko/otlet di Jakarta dan di kota-kota besar di seluruh Indonesia tanpa hak/pelanggaran merek.



Dimana tergugat memasarkan Computer dan semua perangkatnya dengan merek “Apple”. Penggunaan merek I BOX oleh tergugat secara nyata memiliki persamaan secara keseluruhan dalam kata, bentuk dan kombinasi elemen-elemen dan bunyi ucapan merek dengan nama I BOX milik penggugat yang telah terdaftar sebelumnya.

Berdasarkan Putusan Nomor 27/Merek/2011/PN Niaga.Jkt.Pst menyatakan amar putusan bahwa perbuatan tergugat yang telah melanggar Hak Kepemilikan merek Penggugat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara sah menunjukkan bahwa tergugat dengan itikad tidak baik telah dengan sengaja menyalahgunakan merek penggugat untuk kepentingan tergugat dan merugikan penggugat selama bertahun-tahun. Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran merek I BOX milik penggugat dan oleh karena itu sangat berdasar kiranya bagi penggugat untuk mengajukan ganti rugi selama tergugat menggunakan merek penggugat yang diperkirakan secara materi telah merugikan penggugat sebesar lebih dari Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah) dalam kesulitan memasarkan produk milik penggugat. Akibat dari perbuatan tergugat yang terbukti merugikan penggugat terhadap para konsumen, rekan-rekan sesama pengusaha, pihak bank dan kantor pemerintahan dan lain-lain sehingga sudah selayaknya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi secara immaterial kepada penggugat yang tidak dapat diukur dengan sejumlah uang namun diperkirakan senilai Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Tergugat PT Daya Citra Mandiri yang beralamat di Gedung Capital Lt.7, jalan Jend. Sudirman, Jakarta, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa gugatan penggugat yang mendalikan sebagai pemegang hak atas pendaftaran merek I BOX untuk jenis barang/jasa yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam posita gugatan berulang kali mendalilkan pihaknya sebagai pemilik merek I BOX namun penggugat tidak menguraikan jenis merek apakah yang dimilikinya sehingga berhak mengajukan gugatan a quo terhadap tergugat. Merek “iBox telah didaftarkan oleh PT Padang Digital Indonesia pada tahun 2008 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor permohonan Merek: J002007002923 yang diajukan pada tanggal 30 Januari 2007. Ditjen HKI merupakan pihak yang berhak dan berwenang menentukan diterima atau ditolaknya suatu merek, dimana untuk memutus menolak atau menerima pendaftaran merek iBox atas nama PT Padang Digital Indonesia, merek tersebut telah melewati proses publikasi dan proses pemeriksaan substantif. Penggugat dalam gugatan tidak memasukan PT Padang Digital Indonesia selaku pihak pertama menjadikan gugatan penggugat menjadi kurang pihak, maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak gugatan penggugat.

Pelanggaran penggunaan merek dagang I BOX (satu kata) yang dimiliki penggugat, namun dalam gugatan a quo penggugatan mengajukan gugatan terhadap tergugat yang kegiatan usahanya adalah memasarkan computer dan perangkat dengan Merek “Apple” dimana tergugat memasarkan computer dan perangkat dengan Merek Apple. Tergugat tidak pernah menggunakan merek dagang “I BOX” milik penggugat, karena kegiatan usaha yang dilakukan tergugat melalui took dengan merek jasa “iBox” hanyalah memasarkan produk-produk computer dan barang-barang elektronik dengan merek dagang “Apple” dan bukan merek dagang “I BOX” milik penggugat. Merek dagang penggugat adalah “I BOX” sedangkan merek dagang tergugat adalah “iBox”. Berdasarkan fakta dan pengakuan dari penggugat, maka terbukti merek “I BOX” tidak sama dengan merek “iBox” tergugat, serta merek “I BOX” penggugat terdaftar di kelas 09 untuk merek dagang, sedangkan merek iBox tergugat terdaftar di kelas 35 untuk merek jasa, sehingga jelas motif diajukannya gugatan penggugat adalah berdasarkan itikad buruk yang secara licik bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial dari tergugat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut maka sudah sepatutnya majelis hakim memeriksa perkara a quo menolak gugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan permohonan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual di bidang merek yang diajukan oleh PT Multicom Persada Internasional pada tingkat kasasi Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: (a) Keberatan yang telah dijelaskan tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut; (b) Permohonan kasasi dari pemohon kasasi dahulu penggugat secara formil dapat diterima. Bahwa akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena terbukti antara merek I BOX milik penggugat dengan merek iBox milik tergugat meskipun terdapat persamaan pada pokoknya dari bunyi ucapan akan tetapi susunan katanya dan bentuk hurufnya berbeda, lagi pula keduanya berada dalam kelas yang berbeda, sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Niaga); (c) Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT Multicom Persada Internasional tersebut harus ditolak; (d) Permohonan pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam tingkat kasasi jelas mengatakan bahwa merek I BOX milik penggugat dengan merek iBox milik tergugat memiliki terdapat persamaan pada pokoknya dari bunyi ucapan akan tetapi susunan katanya dan bentuk hurufnya berbeda hal ini telah terbukti melanggar Pasal

100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

### **Kesimpulan**

Pemegang hak merek memiliki perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagi pelanggar pemegang hak merek ketentuan pidana secara tegas diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek pada hakikatnya suatu tanda akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda dengan merek perusahaan yang lain. Sebanyak 642.575 merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Syarat dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual khususnya dibidang hak merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan majelis hakim dalam tingkat kasasi jelas mengatakan bahwa merek I BOX milik penggugat dengan merek iBox milik tergugat memiliki terdapat persamaan pada pokoknya dari bunyi ucapan akan tetapi susunan katanya dan bentuk hurufnya berbeda hal ini telah terbukti melanggar Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

### **Daftar Rujukan**

- Adiputra, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67-71.
- Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 155–161. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603>
- Alias, A. T., & Suryaningsi. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138–147. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>

- Ansar , A. N. A. (2022). Pengaruh Aplikasi Pelacak Lokasi Terhadap Keamanan Privasi Pengguna Media Sosial. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 112–120. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.599>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Dhoni, D. D. M. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang.
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121–128. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>
- Faras Nabila Rizadian Allysa. Rahaditya. 2022. Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek. *Journal on Education*. Vol. 5. No. 1.
- Gania Balqiz Wizna. 2021. Perlindungan sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Riview*. Vol. 23. No. 1.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25-38.
- Hakim. Rahman Miftahur. Kholidah Nur. 2020. Hak Merek sebagai Jaminan Gadai untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Jurnal Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Vol. 18. No. 2.
- Hidayah Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.
- Kanwil NTT. 2021. 193 Merek telah Terdaftar sejak Tahun 2020 Hingga 2021, Kanwil Kemenkumham NTT Terus Sosialisasi dan Dampingi Pendaftaran KI. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7436-193-merek-telah-terdaftar-sejak-tahun-2020-hingga-2021-kanwil-kemenkumham-ntt-terus-sosialisasi-dan-dampingi-pendaftaran-ki>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Pada pukul 15.43 WIB.
- Kementerian Penindustrian Republik Indonesia. 2012. 1.678 IKM Daftarkan Merek. <https://kemenperin.go.id/artikel/4620/1.678-IKM-Daftarkan-Merek>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Pada Pukul 15.43 WIB.
- Krisnamurti Hana. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20. No. 4.

- Laksono, O. P. (2022). Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 129–137. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>
- Lindsey The. 2006. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31-38.
- Mahendra Juliana Adiputra I Gede. Putu Widiati Ida Ayu. Ujianti Ni Made Puspasutari. 2020. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1. No. 2.
- Maileni Dwi Afni. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*. Vol. 2. No.1.
- Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(1).
- Marzuki Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Masjupri, M. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.
- Medie Ni Luh Putu. Senasti Ni Made Jaya. Puspasutari Ujianti Ni Made. 2023. Penerapan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol 4. No. 1.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- Nopiana. Disemadi Hari Sutra. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang dan Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Vol. 4. No. 2.
- Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 104–111. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.598>
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. <https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. Pada pukul 16.00 WIB.
- Putri J, A. A. (2022). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 162–173. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>

- Rahmi, A. H., & Suryaningsi, S. (2022). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 82–92. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>
- Ridlwani, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina.
- Sheilindry, I. (2021). Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kontrak bisnis elektronik atas pemegang hak merek dagang. *Simbur Cahaya*, 28(2), 282-294.
- Soeparmono R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sujatmiko Agung. 2011. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum* . Vol 18. No. 2.
- Sulastri. Satino. Yuli W Yuliana. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware. *Jurnal Yuridis*. Vol 5. No. 1.
- Talitha Syafira Viona. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Thalib Abd. Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>
- Wijayanti Asri. 2009. *Hukum Kenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliyanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Doctoral dissertation, Undaris).