



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 31 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur “Persamaan pada Pokoknya” dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek

Kevin Rayindra Arnanto¹ dan Hervina Puspitosari²

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.

Email: kevinrayindra@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.

Email: hervina.ih@upnjatim.ac.id

Corresponding Author: kevinrayindra@gmail.com¹

Abstract: *The aim of this research is to analyze the realization of legal certainty in the inconsistent application of the "equality in essence" element in trademark disputes and repressive legal protection for inconsistencies in trademark disputes by fulfilling the element of "equality in essence". The research method used is normative juridical, with a statutory, legal conceptual and case approach. Data comes from secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive analytical. The results of the research found that the description of the element of "substantial similarity" in brands is where there are similarities caused by the presence of dominant elements between one brand and another, giving the impression of similarities, whether in terms of shape, way of placement, way of writing or a combination of elements, or similarities in speech sounds. The existence of inconsistencies shows that legal certainty has not been realized. Repressive legal protection for inconsistencies in trademark disputes by fulfilling the element of "equality in essence" can be realized by providing preventive protection so that the problem does not occur again, which is realized by standardizing law enforcement procedures, strengthening legislation, supervision and outreach. Apart from these preventive measures, repressive protection against the occurrence of these inconsistency problems can be carried out by filing ordinary legal remedies in the form of appeals and cassation, as well as extraordinary legal remedies in the form of judicial review.*

Keyword: *Legal Protection, Brand Disputes, The equation is essentially, Law Enforcement, Legal Certainty.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis perwujudan kepastian hukum dalam inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek dan perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus. Data bersumber dari data sekunder, dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa data yaitu dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa gambaran tentang unsur “persamaan pada pokoknya” dalam merek ialah di mana terdapat 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. Adanya inkonsistensi menunjukkan bahwa kepastian hukumnya belum terwujud. Perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya” ialah dapat diwujudkan dengan adanya perlindungan preventif agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali, yang mana diwujudkan dengan standarisasi prosedur penegakan hukum, penguatan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan sosialisasi. Selain upaya preventif tersebut, upaya perlindungan represif atas terjadinya permasalahan inkonsistensi tersebut ialah dapat dilakukan dengan mengajukan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sengketa Merek, Persamaan pada Pokoknya, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses pengupayaan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Penegakan hukum merupakan perwujudan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹

Penegakan hukum yang baik sejatinya merupakan harapan besar bagi pihak yang dirugikan dalam suatu sengketa. Penegakan hukum bertujuan agar keadilan dapat tegak dan kepastian atas aturan yang ada dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dalam hal ini berfungsi untuk memulihkan kerugian bagi pihak yang telah dirugikan. Pihak yang telah menimbulkan kerugian sekaligus melanggar ketentuan hukum tersebut sudah semestinya dijatuhi sanksi pada proses penegakan hukum.²

Tidak dipungkiri bahwa tidak selamanya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan marwahnya untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian dan melanggar ketentuan hukum hingga menimbulkan sengketa. Justru ditemui adanya penegakan hukum yang semakin merugikan pihak yang dirugikan dan adanya aturan-aturan hukum yang tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Namun disisi lain pada kasus yang serupa justru ditemui bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan pemulihan sebagaimana mestinya dan pihak yang menimbulkan kerugian serta melanggar ketentuan hukum ialah dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentu menunjukkan adanya inkonsistensi penegakan hukum.

Inkonsistensi penegakan hukum ditemui dalam penyelesaian sengketa merek. Merek pada dasarnya melekat fungsi utama yaitu sebagai daya pembeda dari suatu produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Merek merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan produksi barang ataupun jasa guna kelancaran perusahaan.³

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 98.

² *Ibid.*, h. 99.

³ Denny, dkk., “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, h. 14-163.

Setiap perusahaan yang melakukan produksi barang ataupun jasa tentu memiliki merek tersendiri guna sebagai pembeda produk mereka dari milik perusahaan lainnya.⁴ Payung hukum mengenai merek di Indonesia sejatinya telah diupayakan kepastian hukumnya mengiringi perkembangan yang terus melaju. Pengaturan hukum tentang merek secara spesifik pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Aturan tersebut kemudian dirasa sudah tidak memadai lagi hingga dicabut dan kemudian dilahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Aturan hukum tentang merek dalam rangka mengikuti perkembangan yang terus melaju saat ini diperbarui dengan adanya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aturan tentang merek secara spesifik pada ketentuan tersebut diatur pada Bab IV tentang kemudahan berusaha pada Bagian Keempat. Definisi merek dalam aturan hukum diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi merek berdasarkan ketentuan tersebut adalah merupakan tampilan tanda berbentuk grafis berupa gambaran, logo, penamaan, kata, huruf, angka, pewarnaan. Hal tersebut dapat berbentuk 2 atau 3 dimensi, bunyi, hologram, atau kombinasi. Adanya unsur-unsur tersebut bertujuan sebagai pembeda hasil produksi perusahaan.

Hak merek sejatinya bersifat eksklusif, yang hanya dimiliki oleh pihak pemegang merek yang telah mendaftarkan mereknya untuk pertama kalinya. Hak atas merek merupakan serangkaian hak sekaligus perlindungan hukum terhadap pemegang merek secara sah sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek untuk pertama kalinya didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wilayah setempat dan pengesahan kepemilikan hak merek yaitu oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek yang telah didaftarkan dengan sebagaimana mestinya, akan melahirkan hak atas merek kali pertama terhadap pemiliknya, yang mana dapat disebut dengan *first to file*. Merek yang didaftarkan berdasarkan sistem konstitutif adalah syarat yang tidak dapat diganggu gugat guna mendapatkan hak atas merek sekaligus perlindungan hukum didalamnya.⁵

Proses pendaftaran merek tentu melalui tahap yang panjang, yang bertujuan agar tidak ditemukan adanya kesamaan merek dikemudian hari. Merek yang didaftarkan ialah tidak diperkenankan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu.⁶ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Merek yang didaftarkan ialah tidak diperkenankan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Pada realitanya ditemukan adanya sengketa merek karena terdapat unsur persamaan pada pokoknya. Kasus tersebut tentu menjadi pertanyaan terkait proses pendaftaran merek yang dilalui. Bahkan pada penegakan hukumnya didapati bahwa pihak pemegang merek yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan kemudian dirugikan oleh pihak pendaftar merek yang sama ialah justru gugatannya tidak dikabulkan. Pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan merek hingga menimbulkan kerugian ialah justru tidak dijatuhi sanksi. Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana kasus pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Kasus tersebut ialah adanya sengketa

⁴ Yusuf Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum", *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 141-164.

⁵ Asuan, "Pendaftaran Hak atas Merek", *Solusi*, Vol. 20, No. 1, 2022, h. 135-160.

⁶ Sedy Anugrah, "Unsur Persamaan pada Pokoknya dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya dalam Praktik Dihubungkan dengan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal", *Aktualita Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 18-37.

merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology sebagai pihak yang dirugikan dengan merek goto milik PT. Gojek Tokopedia.

Namun disisi lain terdapat penegakan hukum dalam proses penyelesaian sengketa merek atas persamaan pada pokoknya sebagaimana Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. yang menunjukkan bahwa pihak pemegang merek untuk pertama kalinya yang dirugikan ialah mendapatkan pemulihan kerugian dan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya berupa ganti rugi dan pencabutan merek. Sengketa merek tersebut adalah Polo by Ralph Lauren milik Fahmi Babra dan Polo ByRalphLauren milik Mohindar RB.

Penegakan hukum atas sengketa merek karena terdapat persamaan pada pokoknya tentu dilakukan untuk melindungi pihak pendaftar merek yang dirugikan sekaligus sebagai keberlanjutan merek dan perusahaan yang bersangkutan.⁷ Selain itu dalam hal sengketa merek karena terdapat persamaan pada pokoknya ialah penegakan hukum dilakukan untuk menegakkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun pada realitanya, penegakan hukum tersebut terjadi inkonsistensi, yang mana pihak yang dirugikan justru tidak semuanya menemukan jalan keluar dalam upaya penegakan hukum sengketa merek. Adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum sengketa merek karena terdapat persamaan pada pokoknya kemudian patut digali mengenai kepastian hukumnya sebagai tujuan utama hukum sebagaimana pandangan Gustav Radburch.⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum sejatinya diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang kemudian harus ditaati.⁹ Selain itu juga patut digali perwujudan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek pertama kalinya.

Kebaharuan penelitian ini ialah menggali aspek permasalahan inkonsistensi penegakan hukum dalam sengketa merek. Pada penelitian terdahulu ditemui hanya meneliti suatu sengketa merek, dengan tidak memperhatikan adanya inkonsistensi pada beberapa penegakan hukum sengketa merek. Selain itu aturan hukum tentang merek yang digunakan sebagai landasan ialah juga mengacu pada undang-undang terbaru yang sebelumnya tidak ditemukan pada penelitian terdahulu. Aturan hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif ialah menggali aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memecahkan permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian yuridis normatif yaitu menjelaskan aturan hukum yang berkaitan secara sistematis.¹⁰ Penelitian yuridis normatif ialah sama dengan penelitian doktrinal.¹¹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:¹²

1. Pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan ialah dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan segala norma yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

⁷ Muhammad Shafwan A. dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 565-585.

⁸ A'an Efendi, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, h. 69.

⁹ Ananda, www.gramedia.com, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Diakses pada 2 Mei 2024.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 222.

¹¹ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021, h. 86.

¹² Moh. Asikin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media, 2023, h. 203

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang mendasari maupun makna yang terkandung dalam suatu norma

3. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)

Pendekatan terhadap kasus adalah dengan melakukan telaah terhadap perkara pada putusan pengadilan.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
3. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
4. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Bahan hukum sekunder digunakan merupakan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, jurnal, dan skripsi. Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan teknik *content analysis*. Teknik tersebut berguna untuk memperoleh landasan hukum dan teori-teori dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik berupa cetak maupun elektronik.¹⁶ Metode studi kepustakaan ialah menggali informasi dari karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif analitis. Deskriptif mencakup isi sekaligus struktur hukum positif yang digunakan dalam rangka menentukan makna yang terkandung pada aturan hukum sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat.¹⁷ Analisa dituangkan dengan menggunakan konsep berpikir deduktif, penjabaran dari umum ke khusus seperti piramida terbalik.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwujudan Kepastian Hukum dalam Inkonsistensi Penegakan Hukum Sengketa Merek atas Pemenuhan Unsur “Persamaan pada Pokoknya”

¹³ Ampuan Situmeang, dkk., *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Intelegensia Media, 2020, h. 195.

¹⁴ *Loc. Cit.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 196.

¹⁶ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022, h. 40.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 177.

¹⁸ Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 84.

Adanya sengketa merek atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya” ialah tentu menjadi urgensi untuk dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam sengketa merek yang terjadi atas adanya kesamaan pada pokoknya, pada proses penegakan hukum ialah tentu harus diperhatikan terkait penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut karena merupakan perwujudan kepastian hukum, yang di mana bentuk mentaati adanya aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam sengketa merek yang terjadi antara merek GOTO dengan pemiliknya adalah PT. Gojek Tokopedia, Tbk dan merek GOTO dengan pemiliknya PT. Terbit Financial Technology dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya” sebagaimana pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., proses penegakan hukum ialah diawali dengan adanya pengajuan gugatan ganti kerugian oleh PT. Terbit Financial Technology sekaligus untuk menghentikan seluruh tindakan menyangkut merek “GOTO” yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. PT. Terbit Financial Technology merupakan pihak yang mendaftarkan pertama sekaligus memegang hak merek bernama “GOTO” sejak tertanggal 10 Maret 2020. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur keberlakuan merek yang telah didaftarkan ialah selama 10 tahun, sehingga seharusnya merek yang didaftarkan PT. Terbit Financial Technology tersebut berakhir tanggal 10 Maret 2030. Sedangkan merek “GOTO” milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa baru didaftarkan tanggal 5 Maret 2021.

Tidak dipungkiri bahwa gugatan PT. Terbit Financial Technology pada akhirnya justru tidak diterima. Proses upaya penyelesaian sengketa PT. Terbit Financial Technology yang berjalan 6 bulan, mulai November 2021 hingga Mei 2022 tidak membuahkan hasil yang baik bagi PT. Terbit Financial Technology. Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana amar Putusan dengan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. justru mengabulkan eksepsi Tergugat, yang dalam hal ini PT. Gojek Tokopedia mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Amar putusan tersebut juga memutuskan ketiadaan wewenang pengadilan niaga untuk mengadili perkara tersebut. PT. PT. Terbit Financial Technology justru dihukum melaksanakan pembayaran biaya perkara senilai Rp. 2.500.000,00. Hal demikian sangat disayangkan sekali bisa terjadi dalam proses penegakan hukum. Gugatan yang pada awalnya diterima hingga memakan proses yang memakan waktu tentu harapan PT. Terbit Financial Technology sebagai penggugat ialah berujung mendapatkan hasil akhir yang baik atau setidaknya ketika tidak dikabulkan ialah berdasarkan substansi permasalahan. Namun pada realitanya disini justru ditolak karena kewenangan mengadili, yang seharusnya bisa ditolak sejak awal sebelum memakan waktu yang lebih lama dan sekaligus justru lebih banyak merugikan penggugat.

Adanya penegakan hukum yang demikian menunjukkan bahwa belum terwujudnya kepastian hukum. Pengaturan hukum mengenai merek terkait “persamaan merek pada pokoknya” sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa belum ditaati dan diterapkan pada penegakan hukum tersebut. Hal tersebut mengingat teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa seharusnya ditunjukkan dengan adanya penerapan bahwa ketentuan hukum dijalankan dan pihak yang melekat hak menurut hukum

dapat memperoleh haknya. Pihak pemegang hak merek secara sah dalam putusan ini belum memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Pada sisi lain, dalam sengketa merek yang terjadi antara merek POLOBYRALPHLAUREN dan logo orang menunggang kuda milik Mohindar HB dengan Fahmi Babra sebagaimana pada Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. ialah penegakan hukumnya diwujudkan dengan dikabulkannya gugatan Mohindar HB untuk seluruhnya. Mohindar HB dinyatakan sebagai pihak yang memiliki sekaligus telah mendaftarkan pertama kalinya serta melekat hak menggunakan merek bernama POLOBYRALPHLAUREN dan Logo seseorang dengan menunggangi kuda yang termasuk kelas 25. Fahmi Babra dinyatakan bahwa telah mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik, di mana memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya” dengan merek yang dimiliki Mohindar HB. Merek POLO BY RALPH LAUREN dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Merek tersebut juga dicoret dari Daftar Umum Merek sekaligus diumumkan pada Berita Resmi Merek. Fahmi Babra dihukum untuk melakukan pembayaran keseluruhan biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 1.240.000,00.

Penegakan hukum pada sengketa merek yang terjadi antara merek POLOBYRALPHLAUREN dan logo orang menunggang kuda milik Mohindar HB dengan Fahmi Babra sebagaimana pada Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kepastian hukumnya dengan demikian telah diwujudkan, mengingat teori kepastian hukum menurut Nurhasan Ismail, yang di mana adanya aturan hukum yang kemudian wajib ditaati. Aturan hukum mengenai unsur “persamaan pada pokoknya” telah ditaati dan diterapkan dalam proses penegakan hukum pada sengketa merek tersebut, yang dengan ini menunjukkan bahwa kepastian hukumnya telah terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. menunjukkan bahwa masih belum konsisten. Penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ialah terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum pada sengketa merek. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesamaan sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”, namun diadili dan diputuskan dengan berbeda-beda. Dengan demikian, adanya inkonsistensi dalam penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek di Indonesia ialah menunjukkan adanya kepastian hukum yang belum terwujud. Hal tersebut karena inkonsistensi tersebut disebabkan karena adanya penerapan yang tidak dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat teori kepastian hukum menurut Nurhasan Ismail, bahwa sejatinya diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang kemudian wajib ditaati.¹⁹ Teori kepastian hukum tersebut juga sejalan dengan menurut Sudikno Mertokusumo, yang di mana adanya aturan hukum yang kemudian wajib ditaati.²⁰ Sehingga seharusnya penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” ialah dengan mentaati peraturan perundang-undangan, hingga

¹⁹ Ananda, *Op.Cit.*.

²⁰ *Loc.Cit.*

tidak menimbulkan inkonsistensi dan mewujudkan kepastian hukum yang merupakan tujuan utama hukum sebagaimana menurut Gustav Radburch.²¹

Perlindungan Hukum Represif bagi Pihak Pemegang Merek yang Dirugikan atas Inkonsistensi Penegakan Hukum dalam Hal Pemenuhan Unsur “Persamaan pada Pokoknya”

Perlindungan hukum represif secara mendasar merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana teori perlindungan hukum represif menurut Muchsin. Perlindungan hukum represif ialah diwujudkan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum represif atas pelanggaran merek, termasuk berupa kesamaan merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya” ialah diwujudkan dengan sebuah sanksi seperti denda atau ganti kerugian. Hal tersebut karena adanya pihak yang mendaftarkan merek dengan terdapat kesamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar tentu merugikan pihak yang telah mendaftarkan merek terlebih dahulu. Upaya penyelesaian sengketa sebagai upaya perwujudan perlindungan hukum represif bagi pihak pemegang merek yang dirugikan tersebut ialah dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Pengaduan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak pemegang merek yang dirugikan atas pemenuhan unsur “persamaan” pada pokoknya ialah dapat melakukan pengaduan ke layanan pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahapan layanan pengaduan tersebut ialah sebagai berikut:



Tahapan Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan gambar di atas, tahapan layanan pengaduan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah dengan adanya penerimaan laporan oleh Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diawali dengan pihak pemegang merek yang dirugikan memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam *website* pengaduan.dgip.go.id. Persyaratan pengaduan yang harus dipenuhi ialah meliputi identitas pengadu, substansi aduan, dan pihak yang melanggar hak atas merek. Persyaratan tersebut kemudian diperiksa oleh Petugas Unit Layanan Pengaduan sekaligus mencatatnya di buku register pengaduan. Petugas tersebut kemudian melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan hingga selanjutnya melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan, serta menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu terkait hasil pemeriksaan persyaratan pengaduan. Ketika persyaratan pengaduan belum terpenuhi, maka petugas akan memberitahu pihak pengadu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Keseluruhan persyaratan pengaduan apabila telah terpenuhi, maka pengaduan akan

²¹ A'an Efendi, *Op.Cit.*, h. 69.

ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jangka waktu diterimanya pengaduan hingga surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu ialah 14 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari. Keunggulan memilih penyelesaian sengketa melalui pengaduan di layanan pengaduan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah adanya kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur, pelayanannya tepat waktu, tidak dipungut biaya, dan tidak diskriminatif.

2. Non Litigasi

Upaya perwujudan perlindungan hukum represif bagi pihak pemegang merek yang dirugikan atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya” ialah dapat berupa penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Hal tersebut didasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi kemudian dapat ditempuh dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Litigasi

Upaya bagi pihak yang dirugikan atas pemenuhan unsur “persamaan pada pokoknya” ialah dapat melalui jalur litigasi, yang di mana penyelesaian sengketa disini ialah melalui pengadilan. Pengadilan yang digunakan penyelesaian sengketa dalam sengketa merek ialah di pengadilan niaga. Hal tersebut didasarkan pada Ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang ataupun jasa yang sejenis. Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan tersebut juga dapat berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ialah menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam hal pengajuan gugatan maupun menjawab gugatan atau membantahnya.²²

Terjadinya sengketa merek berupa kesamaan merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya” sebagaimana pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum represif bagi pihak pemegang merek yang dirugikan ialah melalui jalur litigasi, yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Hal tersebut didasarkan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang ataupun jasa yang sejenis. Selain itu juga didasarkan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana gugatannya sekaligus berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

²² Deddy Damian, *Dinamika Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Alumni, 2017, h. 467.

Berdasarkan uraian di atas, terjadinya inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” sebagaimana dalam penegakan hukum pada penyelesaian sengketa kasus Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum represif bagi pihak pemegang merek yang dirugikan ialah belum terwujud. Sebagaimana teori perlindungan hukum represif menurut Muchsin, bahwa perlindungan tersebut sejatinya diwujudkan dengan adanya penjatuhan sanksi berupa ganti kerugian. Namun adanya pihak pemegang merek yang dirugikan tetapi berujung tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana kasus Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tentu menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum represif belum terwujud sebagaimana mestinya.

Upaya perlindungan hukum represif atas adanya inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” sebagaimana pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. ialah dapat dilakukan dengan mengajukan upaya hukum bagi pihak pemegang hak merek yang dirugikan untuk mendapat keadilan lebih lanjut. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan dengan melalui tahap upaya hukum biasa, yang meliputi:

1. Upaya Hukum Banding

Banding dalam hal ini merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak pemegang merek yang dirugikan dan tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Niaga) untuk kemudian agar diperiksa lebih lanjut pada pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi). Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dalam waktu 14 hari setelah putusan. Pengadilan tinggi akan memeriksa ulang fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan pada pengadilan tingkat pertama, serta mendengarkan keterangan tambahan jika diperlukan. Pengadilan tinggi tersebut kemudian dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

2. Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung oleh pihak pemegang merek yang dirugikan dan tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi ialah lebih menitikberatkan pada pemeriksaan aspek hukum, bukan fakta. Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan banding diterima. Mahkamah Agung memeriksa penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung dapat menguatkan, membatalkan, atau mengubah putusan Pengadilan Tinggi.

Setelah upaya hukum biasa dilalui dan pihak pemegang merek yang dirugikan tetap tidak mendapatkan keadilan, pihak tersebut dapat mengupayakan perlindungan hukum represif dengan melalui upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berperkara jika ditemukan bukti baru (*novum*) atau apabila terdapat kekhilafan Hakim dalam menerapkan hukum. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah *novum* ditemukan atau setelah diketahui adanya kekhilafan hakim. Mahkamah Agung memeriksa bukti baru atau kekhilafan yang diajukan untuk memastikan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung dapat menguatkan atau membatalkan putusan sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan peninjauan kembali.

KESIMPULAN

Inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek ialah menunjukkan bahwa adanya pengaturan hukum yang tidak ditaati sebagaimana mestinya. Pengaturan hukum yang telah dibuat oleh pihak berwenang mengenai unsur “persamaan pada pokoknya” dalam merek sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ialah dengan ini tidak ditaati, yang tentu hal tersebut merugikan dan mencederai pihak pemegang hak merek yang sesungguhnya. Kepastian hukumnya dengan demikian belum terwujud. upaya perlindungan represif atas terjadinya permasalahan inkonsistensi tersebut ialah dapat dilakukan dengan mengajukan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Perlindungan hukum preventif yang sekaligus sebagai perwujudan perlindungan hukum represif, yang di mana sebagai respon atas adanya inkonsistensi penegakan hukum pada sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya” ialah dapat diwujudkan dengan beberapa hal, seperti standarisasi prosedur penegakan hukum, penguatan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan sosialisasi.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anugrah, Sendy. 2019. “Unsur Persamaan pada Pokoknya dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya dalam Praktik Dihubungkan dengan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal”. *Aktualita Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Asikin, Moh. & Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Asuan. 2022. “Pendaftaran Hak atas Merek”. *Solusi*, Vol. 20, No. 1.
- A., Muhammad Shafwan & Heru Sugiyono. 2021. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Damian, Deddy. 2017. *Dinamika Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Dewi, C. G. 2021. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Denny, dkk. 2022. “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan”. *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2.
- Efendi, A’an. 2021. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Yusuf. 2022. “Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum”. *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, I. B. 2020. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, M. E. 2020. *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- M., Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Situmeang, Ampuan. dkk. 2020. *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: Intelegensia Media.

Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher.

Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.