

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK EKSKLUSIF MEREK ERG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 80/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Oleh:

Nurlela

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: nurlela2498@gmail.com

Megawati Barthos

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: megawati_barthos@borobudur.ac.id

ABSTRACT

The high number of trademark disputes in a country arises from trademark registrations that should be considered invalid, such as trademarks that are similar or identical to trademarks registered by other people without approval. Based on this, this research will analyze Decision Number 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. related to legal protection for the exclusive holder of the ERG brand and legal considerations from the judge in imposing sanctions on the defendant. The research method used to discuss this problem is normative juridical. The conclusion from the results of this research is that the plaintiff as the holder of exclusive rights to the ERG brand has received legal protection based on Article 1 number 5 in conjunction with Article 83 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The judge's legal considerations in imposing sanctions on the defendants were appropriate and in accordance with applicable legal provisions because the judge accepted the plaintiff's claim as the exclusive owner and legal owner of the ERG brand.

Keyword: legal protection, trademarks, trademarks right

A. PENDAHULUAN

Pandemi dan perkembangan teknologi informasi memicu peningkatan bisnis online, khususnya di Indonesia. Dalam menjual produk secara online, pemilik usaha berupaya menciptakan desain dan nama produk yang unik untuk menarik minat konsumen. Merek menjadi kunci dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen, mencerminkan kualitas, image, dan reputasi produk. Pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) menjadi langkah penting untuk melindungi hak pemilik usaha. Meskipun masih banyak yang menganggap mendaftarkan merek hanya relevan untuk usaha besar, kesadaran akan pentingnya perlindungan merek perlu ditingkatkan. Setiap usaha, termasuk yang kecil, berpotensi sukses dan perlindungan merek dapat mencegah pemalsuan serta memberikan hak hukum atas penggunaan dan pelanggaran merek.¹

¹ Yayuk Sugiarti, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek," Jurnal Jendela Hukum, Vol. 3 No. 1, April 2016, hlm. 33.

Merek merupakan bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki perlindungan eksklusif untuk hasil karya kreatif dan intelektual.² Hak kekayaan intelektual sendiri adalah hak hukum yang eksklusif dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual yang unik dan baru.³ Merek, sebagai salah satu aspek hak kekayaan intelektual, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Pemilik hak merek memiliki kewenangan untuk menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak merek tersebut, serta dapat memberikan hak melalui lisensi kepada pihak lain.⁴ Definisi merek, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang, mencakup berbagai bentuk seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, warna, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁵

Merek dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa, seiring dengan definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁶ Merek dagang digunakan pada barang dagangan untuk membedakan dari barang sejenis lainnya, sementara merek jasa digunakan pada jasa untuk membedakan dari jasa sejenis lainnya.⁷ Selain itu, ada pula merek kolektif yang diterapkan pada barang atau jasa dengan karakteristik serupa yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama.⁸

Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, memberikan pemilik hak eksklusif selama jangka waktu tertentu untuk menggunakan mereknya.⁹ Sistem pendaftaran merek di Indonesia bersifat konstitutif, yang berarti pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak mutlak atas merek tersebut.¹⁰ Prinsip *first to file* diterapkan, di mana pendaftaran hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permintaan pendaftaran. Pentingnya pendaftaran melebihi penggunaan dalam menentukan kepemilikan merek.

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan, namun dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Proses perpanjangan dapat dilakukan enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan dengan pemberian biaya.¹¹ Oleh karena itu, untuk memperoleh perlindungan hukum, pendaftaran merek harus dilakukan di DJKI Kemenkumham.¹²

Banyaknya sengketa merek di Indonesia disebabkan oleh pendaftaran merek yang seharusnya tidak sah, seperti merek yang serupa atau identik dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain tanpa persetujuan. Data menunjukkan peningkatan aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama dalam kasus merek. Laporan Tahunan DJKI Kemenkumham mencatat 47 aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual pada

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekayaan%20intelektual>

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 16.

⁴ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2021, hlm. 9.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 1.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2 dan 3.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁹ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁰ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 68-69.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op. Cit.*, Pasal 35

¹² Ibnu Munzir dan Kadarudin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai Merek Dagang di Indonesia dan Jepang*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2014, hlm. 89.

2019, dengan kasus sengketa merek mencapai 126.675 pada tahun 2020 menurut Direktori Putusan Mahkamah Agung.¹³

Contoh sengketa merek yang melibatkan Ruben Onsu dan Benny Sujono terkait merek Geprek Benu menunjukkan kompleksitas hukum merek di Indonesia. Penolakan gugatan Ruben Onsu oleh Mahkamah Agung menegaskan hak sah Benny Sujono atas merek I Am Geprek Benu.¹⁴ Kasus lainnya adalah kasus sengketa merek Gudang Garam vs. Gudang Baru dan sengketa merek Wafer Superman dengan DC Comics, menyoroti tantangan dan perlindungan hukum dalam ranah merek.¹⁵

Dari berbagai kasus tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis sengketa merek ERG dalam Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif merek ERG?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap para Tergugat?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, atau dikenal pula dengan sebutan pendekatan kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan *Intellectual Property Rights* (IPRs). Hak kekayaan intelektual merupakan hak kekayaan imateriel yang saat ini mengalami perkembangan menyangkut aspek ekonominya di dalam dunia perdagangan yang maju dan mengglobal di samping aspek moralnya yang memberikan penghormatan dan penghargaan atas penuangan ide manusia bagi kemajuan kebudayaan dan peradapan.¹⁷ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah hak kekayaan intelektual memberikan definisi sebagai berikut:

“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce. (Kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan)”.¹⁸

Tujuan dari hukum hak kekayaan intelektual adalah untuk mendorong pembuatan berbagai macam barang-barang intelektual. Untuk memperoleh tujuan itu, peraturan perundang-undangan akan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan, menggandakan, dan/atau mendistribusikan informasi dan barang-barang intelektual yang dibuatnya, umumnya dalam jangka waktu terbatas.

¹³ <https://investor.id/business/252777/kesadaran-pebisnis-indonesia-amankan-haki-masih-rendah>

¹⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/150454865/selain-geprek-benu-berikut-5-kasus-sengketa-merek-dagang-di-indonesia?page=all>

¹⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1527477/selain-goto-ini-3-sengketa-merek-dagang-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 14.

¹⁷ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 2.

Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Djumhana terdiri dari prinsip keadilan (*principle of natural justice*), prinsip ekonomi (*the economic argument*), prinsip kebudayaan (*the cultural argument*), prinsip sosial (*the social argument*).¹⁹

Hak kekayaan intelektual terbagi ke dalam dua bidang, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industrial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa hak cipta adalah:

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁰

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, misalnya film, lukisan, novel, program komputer, dan tarien.²¹ *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret* atau *know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*). Hak kekayaan industri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.²²

2. Merek

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundang Undang-Undang Merek pada tahun 1885. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual termasuk merek tersebut tetap berlaku.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan pengertian merek sebagai berikut:

“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”.²³

Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas IPTEK, Budaya dan Seni,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, Juni 2010, hlm. 165.

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

²¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 21.

²² Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm. 5.

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi.²⁴

Merek yang membuat produk yang satu berbeda dengan produk yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau *brand* yaitu dari pengenalan, pilihan, dan kepatuhan pada suatu merek.

Pada dasarnya merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang dan/atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, maka merek harus dapat memberikan penentuan (*individualistis sharing*) pada barang dan/atau jasa yang bersangkutan, merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkus, atau dicantumkan secara tertentu pada hal yang bersangkutan dengan jasa merek tersebut. Menurut Imam Syahputra, fungsi merek adalah sebagai tanda pembeda (pengenal), melindungi masyarakat konsumsi menjaga dan mengamankan kepentingan produsen, memberi gengsi karena reputasi dan jaminan kualitas.²⁵

Pada setiap merek melekat nilai (keuntungan) ekonomi yang selalu dimanfaatkan tidak hanya oleh pemilik merek, tetapi juga oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dari pemakaian merek, baik secara benar atau melanggar hak atas merek milik orang lain. Pada pelanggaran merek dapat dilihat dari bentuk perbuatannya, yakni berupa peniruan/penjiplakan atau penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik merek dan merek yang ditiru atau digunakan tersebut tidak didaftarkan pada DJKI Kemenkumham. Merek yang digunakan oleh pelanggar harus memuat adanya persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar.²⁶

Di Indonesia, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa merek adalah didaftarkannya merek-merek yang sepatutnya tidak bisa didaftarkan, seperti merek yang sama atau serupa dengan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain, serta tidak didasarkan pada adanya persetujuan dari pemilik merek terdaftar tersebut. Oleh karena itu, sengketa merek merupakan suatu persoalan yang bersumber dari adanya pelanggaran hak atau perselisihan hak atas merek yang terdaftar yang memberikan kepada pemilik merek untuk menuntut kepada pelanggarnya agar mengembalikan atau memulihkan hak atas merek sebagaimana mestinya.²⁷

Perlindungan hukum terhadap hak merek dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadinya, terutama dengan regulasi yang memberikan batasan dan rambu-rambu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan preventif dengan mendasarkan hak eksklusif pada pendaftaran merek di DJKI Kemenkumham.

Sementara itu, perlindungan hukum represif bersifat punitif, memberikan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah terjadinya pelanggaran atau

²⁴ Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 23.

²⁵ Alis Yulia, "Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 193.

²⁶ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019, hlm. 94.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

sengketa. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik hukum setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks undang-undang, perlindungan hukum ini melibatkan pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Dalam Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dijelaskan identitas para pihak adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat: Muhamad Adi Mulyana Pranata, yang diwakilkan oleh Sutedja, S.H., Andrew Sutedja, S.H., LL.M., M.CI Arb., Foster Frankline, S.H., Lukas Holan Ganggastra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Sutedja & Associates Law Offices.”
- b. Tergugat I: Muhammad Sadad, beralamat di Foresta Allevare Blok A5 Nomor 10 BSD City, Tangerang.
- c. Tergugat II: PT. Idea Solusi Indonesia, diwakili oleh Muhammad Haris selaku Direktur, dengan kuasa kepada Ibnu Ali Tindri, S.H., M.H., Tommy Fahrizal, S.H., M.H., Risyad Arhamullah, S.H., M.H., Rayza Hindarsin, S.H., dan Baginda Dipamora Siregar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “Tindri Fahrizal Risyad & Partners” di AKR Tower lantai 16 Unit A, Jakarta Barat.

Penggugat adalah pemilik hak merek dagang ERG, terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000540156 pada 18 Februari 2014, dan berlaku hingga 18 Februari 2024. Penggugat aktif dalam usaha produk fashion dengan merek ERG sejak 2012 dan mendaftarkan merek tersebut untuk perlindungan. Tergugat I, pemilik Rigostore, menawarkan untuk membeli merek ERG, namun Penggugat menolak. Penggugat menemukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menggunakan merek ERG pada produk pakaian dan *marketplace*. Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat I, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan pada 8 Desember 2021 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penggugat mengajukan gugatan terkait pelanggaran merek ERG yang ia klaim sebagai pemilik hak eksklusif. Mereka meminta pengadilan untuk mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif sah, dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan pelanggaran merek. Selanjutnya, Penggugat meminta pengadilan untuk menghentikan produksi, promosi, dan penjualan produk dengan merek ERG oleh Tergugat I dan II, serta menarik kembali produk yang sudah beredar. Penggugat juga menuntut ganti rugi materiil dan imateriil.

Hakim mengakui Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif merek ERG berdasarkan bukti pendaftaran. Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan merek "ERG" tanpa izin, terutama pada produk *sweatshirt* dan *hoodie*. Hakim memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, dan penjualan produk dengan merek ERG serta menarik kembali produk yang sudah beredar. Selain itu, Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.9.098.580.000,00.

Namun, tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp.50.000.000.000,00 ditolak karena kurangnya bukti. Permintaan sita jaminan atas tanah dan bangunan Tergugat juga ditolak karena kurangnya bukti kepemilikan. Meskipun Penggugat mengajukan permohonan uang paksa atas keterlambatan pembayaran ganti rugi, Hakim menolaknya karena

²⁸ Nanda Salsabila Latukau, Teng Berlianty, dan Muchtar Anshary Hamif Labetubun, “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 5, Juli 2021, hlm. 420.

Tergugat sudah dihukum membayar ganti rugi. Dalam amar putusan, pengadilan mengabulkan gugatan sebagian, mengakui Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif, dan menyatakan Tergugat bersalah melakukan pelanggaran merek. Tergugat dihukum menghentikan aktivitas terkait merek ERG dan membayar ganti rugi materiil serta biaya perkara. Gugatan lainnya ditolak.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Merek ERG

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek pertama merupakan hak eksklusif (hak khusus) yang diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya pertama kali dan pemilik yang sah atas merek yang dimiliki sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

“Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.²⁹

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek maka pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penggugat sebagai pemegang merek ERG memiliki perlindungan sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 18 Februari 2024. Oleh karena itu, Penggugat memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak khusus atau hak eksklusif bersifat monopoli yang berarti hak itu hanya boleh dilaksanakan oleh pemegang merek tersebut. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut. Jika ada pihak lain yang menggunakan hak khusus tanpa adanya izin dari pemegang merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan suatu sanksi tertentu. Perlindungan hukum terhadap merek “ERG” hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip.

Pada Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. juga sudah didasarkan pada sistem *firs to file* atau sistem konstitutif yang berlaku di Indonesia. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut dan mendapatkan perlindungan. Penggugat yang telah membuktikan bahwa dialah pemilik merek ERG serta telah mendaftarkannya pertama kali, maka Penggugat memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, Penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau meminta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek ERG tersebut.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 5.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Para Tergugat

Pada akhirnya kasus pelanggaran merek yang terjadi antara Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No. 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini, pelanggaran merek yang dilakukan oleh para Tergugat mengenai merek ERG dimenangkan oleh Penggugat yang merupakan pemilik eksklusif dan pemilik yang sah dari merek ERG.

Terkait dengan hal tersebut, Penggugat sebagai pemilik merek ERG yang sah dan mempunyai perlindungan sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 18 Februari 2024 mendalilkan bahwa merek ERG telah digunakan oleh para Tergugat dalam produk/barang milik para Tergugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan.

Selanjutnya dengan melihat ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.³⁰

Berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim dalam Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Juni 2022 yang menyatakan bahwa meskipun para Tergugat tetap menggunakan merek ERIGO miliknya tetapi memakai tulisan ERG pada desain sweatshirt dan hoodie tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik merek ERG adalah termasuk pelanggaran merek secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis. Sehingga karena para Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran merek milik Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

“Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa menggunakan merek tersebut secara tanpa hak”.³¹

Maka Hakim memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan, serta menarik kembali seluruh produk yang menggunakan merek ERG dari peredaran baik melalui penjualan pada *marketplace* dan/atau *online* maupun pada toko-toko *offline* yang didistribusikan di seluruh Indonesia. Dan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa:

“Dalam hal Tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”.³²

³⁰ *Ibid.*, Pasal 83 ayat (1).

³¹ *Ibid.*, Pasal 84 ayat (1).

³² *Ibid.*, Pasal 84 ayat (2).

Kedua pasal tersebut telah sesuai dengan amar putusan yang dibacakan oleh Hakim yang memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek ERG secara tanpa hak kepada Penggugat. Kemudian para Tergugat juga dihukum untuk membayar ganti rugi atau kerugian materiil sebesar jumlah barang/produk yang berhasil dijual yaitu senilai Rp.9.098.580.000,00. Sedangkan untuk kerugian imateriil dan sita jaminan, dikarenakan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kerugian imateriil dan sita jaminan tersebut, maka Majelis Hakim menolak permintaan Penggugat tersebut.

Berdasarkan pada pasal-pasal yang telah diuraikan di atas, pertimbangan hukum dari Hakim pada Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan memberikan kewenangan/hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek miliknya, sehingga Hakim menyatakan gugatan Penggugat sudah berdasarkan hukum serta menghukum atau memberikan sanksi kepada para Tergugat.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggugat *incasu* Muhamad Adi Mulyana Pranata sebagai pemegang hak eksklusif merek ERG sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, Penggugat telah membuktikan bahwa benar Penggugat adalah pemilik merek ERG yang sudah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000540156 sehingga Penggugat memiliki perlindungan terhadap merek ERG sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 18 Februari 2024. Penggugat juga mendapatkan perlindungan hukum karena Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat atas pelanggaran merek ERG, dimana gugatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek ERG.
2. Pertimbangan hukum dari Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap para Tergugat dalam Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemilik eksklusif dan pemilik yang sah dari merek ERG. Di dalam pertimbangan hukum, Hakim menyatakan bahwa meskipun para Tergugat tetap menggunakan merek ERIGO miliknya tetapi memakai tulisan ERG pada desain *sweatshirt* dan *hoodie* tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik merek ERG adalah termasuk pelanggaran merek secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis. Karena para Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran merek milik Penggugat, maka Hakim menghukum para Tergugat dengan menjatuhkan sanksi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) *juncto* 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Ibnu Munzir dan Kadarudin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai Merek Dagang di Indonesia dan Jepang*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2014.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.
- Alis Yulia, “Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3 No. 2, 2015.
- Nanda Salsabila Latukau, Teng Berlianty, dan Muchtar Anshary Hamif Labetubun, “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 5, Juli 2021.
- Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas IPTEK, Budaya dan Seni,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, Juni 2010.
- Yayuk Sugiarti, “Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,” *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 3 No. 1, April 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1527477/selain-goto-ini-3-sengketa-merek-dagang-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>
- <https://investor.id/business/252777/kesadaran-pebisnis-indonesia-amankan-haki-masih-rendah>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekayaan%20intelektual>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/150454865/selain-geprek-bensu-berikut-5-kasus-sengketa-merek-dagang-di-indonesia?page=all>