



Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Pendaftaran Merek

Case Study of Commercial Court Decision at Central Jakarta District Court Regarding Trademark Registration

¹⁾Istimiawati, ²⁾ Rika Ratna Permata, ³⁾ Aam Suryamah

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ istiawatiutaami@gmail.com, ²⁾ pertmata.rika@yahoo.com, ³⁾ aam@unpad.ac.id

*Correspondence: Istimiawati

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1211

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, muncul kesadaran untuk melindungi industri kekayaan intelektual termasuk perlindungan terhadap merek dikarenakan pengaruh signifikannya untuk mendorong peningkatan ekonomi. Penelitian ini hendak mengkaji mengenai sengketa pelanggaran merek yang menyangkut prinsip *First to File* dan persamaan pada pokoknya pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst antara merek "ERG" dan "Erigo" dengan menitikberatkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami sistem pendaftaran merek di Indonesia, khususnya mengenai prinsip *First to File* yang dianut saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengutamakan bahan-bahan kepustakaan berupa hukum positif sebagai dasar sumbernya. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan hasil penelitian diuraikan Penulis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat diarenakan hakim tidak mempertimbangkan prinsip pendaftaran merek *First to File* yang merupakan ketentuan pendaftaran merek yang dianut di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Merek milik penggugat yakni "ERG" semenjak awal pendaftarannya seharusnya ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Erigo" yang telah terdaftar terlebih dahulu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Hal ini dikarenakan persamaan tersebut dapat menyebabkan kebingungan konsumen dalam membedakan kedua merek tersebut sehingga Erigo dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ERG sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU MIG.

Kata Kunci: *First to File*, Kekayaan Intelektual, Merek, dan Persamaan pada Pokoknya.

ABSTRACT

Along with the times, there is an awareness to protect the intellectual property industry including brand protection due to its significant influence to encourage economic improvement. This study wants to examine trademark infringement disputes involving the principle of First to File and similarities in essence in the Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 80 / Pdt.Sus-HKI / Brand / 2021 / PN. Niaga.Jkt.Pst between the brands "ERG" and "Erigo" with emphasis on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (MIG Law). The main purpose of this study is to analyze

and understand the trademark registration system in Indonesia, especially regarding the First to File principle adopted today. This research uses the juridical-normative method, namely by prioritizing literature materials in the form of positive laws as the basis for the source. The data obtained is in the form of qualitative data and the results of the research are described by the author descriptively. The results of this study show that the judge's decision at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court is not appropriate because the judge did not consider the principle of First to File trademark registration which is a trademark registration provision adopted in Article 21 paragraph (1) letter a of the MIG Law. The plaintiff's mark "ERG" from the beginning of its registration should have been rejected by the Directorate General of Intellectual Property Rights because it has similarities in essence with the mark "Erigo" which has been registered first as stated in Article 21 paragraph (1) letter a of the MIG Law. This is because the similarity can cause consumer confusion in distinguishing the two brands so that Erigo can file a lawsuit for cancellation of the ERG mark in accordance with Article 83 paragraph (1) of the MIG Law.

Keywords: *Essential Similarity, First to File, Intellectual Property, and Trademark.*

PENDAHULUAN

Maraknya penggunaan teknologi informasi dan media elektronik sebagai salah satu akibat dari adanya kemajuan teknologi serta globalisasi kini telah menjadi salah satu hal yang mengintegrasikan berbagai sistem di dunia, baik itu dalam aspek sosial, budaya, hingga ekonomi. Kemajuan zaman dan dunia yang semakin terintegrasi mendorong masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dikarenakan kompetisi ekonomi yang semakin ketat. Sebagai bentuk akan kesadaran tentang tingginya persaingan ekonomi tersebut, muncul kesadaran untuk melindungi industri kekayaan intelektual dikarenakan pengaruh signifikannya untuk mendorong peningkatan ekonomi. Perlindungan negara terhadap kekayaan intelektual merupakan wujud penghargaan dan apresiasi yang kelak akan memunculkan banyaknya inovasi dan kreatifitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan hak yang berasal dari sebuah kegiatan kreatif, dan merupakan sebuah kemampuan daya berpikir manusia yang telah diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai macam bentuk. Kekayaan intelektual juga memiliki manfaat untuk menunjang kehidupan masyarakat luas (Waviroh & Yuniawati, 2021). Terdapat pula hak eksklusif yang melekat dalam hak kekayaan intelektual yakni hak yang hanya dimiliki oleh pemilik kekayaan intelektual. Tidak ada satupun orang yang dapat menggunakan hak eksklusif tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya. Hak kekayaan intelektual sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang meliputi paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman serta hak cipta (*copyrights*). Pemberian hak tersebut bertujuan untuk mengembangkan karya yang telah ada dan ditujukan pula untuk mencegah adanya kesamaan hasil karya melalui sistem dokumentasi (Dharmawan, 2023).

Salah satu bentuk kekayaan intelektual adalah merek yang merupakan an indication of origin atau tanda untuk mengidentifikasi asal barang maupun jasa dari sebuah perusahaan dengan barang maupun jasa dari perusahaan lainnya dan untuk membedakan suatu merek dengan merek lainnya, merek haruslah memiliki ciri khusus (Hidayati, 2018). Ciri khusus ini merupakan tanda pembeda yang salah

satu tujuannya adalah untuk mencegah kebingungan konsumen dalam membedakan sumber asal produk atau jasa. Hal ini juga merupakan fungsi merek sebagai marketing and advertising device atau sebagai sarana pemasaran dan periklanan guna memberikan konsumen informasi tertentu mengenai barang maupun jasa yang diperdagangkan. Selain itu, merek juga dapat menjadi a guarantee of quality atau jaminan kualitas sebuah produk yang dihasilkan dan dapat mencegah persaingan tidak sehat dari perusahaan lain yang memiliki itikad tidak baik untuk membonceng reputasi mereknya.

Terdapat dua konsep pendaftaran merek di dunia, yakni *first to use* dan *First to File*. *First to use system* atau yang biasa dikenal sebagai stelsel deklaratif artinya pemakai merek pertama merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut sampai dapat terbukti sebaliknya. Sistem ini pernah dipakai oleh Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan sebelum akhirnya sistem tersebut diubah sehingga sampai saat ini, Indonesia menganut prinsip *First to File*. Sistem ini juga dikenal sebagai stelsel konstitutif yang artinya pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut sampai terbukti terbaliknya sehingga perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berdiri dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terutama ketika terjadi sengketa merek dagang antara pemilik merek. Dengan sistem ini, pembuktian dapat dengan mudah dibuktikan karena pendaftaran merek telah tercatat dan dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Direktorat Jenderal HKI.

Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya inovasi perdagangan yang membuat persaingan usaha semakin ketat, banyak terjadi pelanggaran merek dagang. Salah satu pelanggaran tersebut adalah peniruan terhadap sebuah merek yang dapat berbentuk persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya. Salah satu contoh sengketa pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah kasus “ERG” melawan “Erigo”. Di dalam kasus tersebut, “ERG” menggugat “Erigo” karena diduga telah menggunakan merek “ERG” dalam desain beberapa pakaian yang diproduksi oleh “Erigo” sehingga terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “ERG” dan “Erigo”. “ERG” sendiri terdaftar sebagai merek semenjak 18 Februari 2014 sedangkan “Erigo” semenjak tanggal 2 Agustus 2013 dan keduanya berada di bawah kode kelas 25.

Berbagai jenis pakaian “Erigo” yang menggunakan tulisan “ERG” menjadi populer dan meraup banyak keuntungan sehingga “ERG” merasa dirugikan dan menggugat ganti rugi materil maupun immateril terhadap tindakan yang dilakukan oleh “Erigo”. Pada akhirnya, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan pada pokoknya pada tulisan ERG pada produk berbagai pakaian milik para Tergugat dengan merek “ERG” milik Penggugat, dengan demikian unsur mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis telah terpenuhi. Terdapat kesamaan kelas barang merek “ERG” milik Penggugat dengan produk sweatshirt dan hoodie bertuliskan “ERG” milik Tergugat pada kelas barang yaitu kelas 25 untuk produk alas kaki dan apparel/pakaian.

Tidak puas dengan putusan tersebut, pihak “Erigo” kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung melawan “ERG”. Permohonan kasasi ini diajukan untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan Niaga yang dianggap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Majelis Hakim tingkat kasasi *a quo* melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022 kemudian menerima memori kasasi para pemohon kasasi untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat kasasi adalah, Para Tergugat telah terlebih dahulu terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM00507415 tanggal 2 Agustus 2013, oleh karena itu Tergugat dalam menggunakan merek berdasarkan alas hak yang sah dan harus dilindungi hukum.

Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menghubungkan analisis sistem hukum dengan kasus nyata dalam konteks pelanggaran merek di Indonesia serta relevan dengan tantangan kontemporer dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era teknologi informasi dan globalisasi, memberikan wawasan baru terhadap perlindungan merek di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami sistem pendaftaran merek di Indonesia, khususnya mengenai prinsip *First to File* yang dianut saat ini. Penelitian akan mengeksplorasi efektivitas dan kepastian hukum yang diberikan oleh sistem ini dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta akan menganalisis studi kasus konkret, seperti kasus “ERG” melawan “Erigo,” untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem pendaftaran merek dan pertimbangan hukum di Indonesia berperan dalam menyelesaikan sengketa merek dagang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas sistem hukum terkait merek di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas sistem hukum terkait merek di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder berdasarkan norma, kaidah, doktrin hukum, serta asas-asas di bidang hukum. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pelanggaran hak cipta pada Putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang pendaftaran merek telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sumber hukum sekunder berupa bahan kepustakaan, yaitu buku-buku, dan jurnal hukum. Serta sumber hukum tersier berupa kamus Bahasa, kamus hukum, serta berita-berita di situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan fokus pada putusan Pengadilan Niaga dan peraturan-peraturan hukum terkait. Sumber data utama adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kasus “ERG” dan “Erigo” Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan pada pokoknya pada tulisan ERG pada produk berbagai pakaian milik para Tergugat dengan merek “ERG” milik Penggugat, dengan demikian unsur mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis telah terpenuhi. Persamaan itu berupa persamaan visual dan fonetik. Dalam

pertimbangannya hakim menyatakan bahwa apabila dilihat secara keseluruhan tulisan “ERG” milik Penggugat dengan “ERG” milik para Tergugat memiliki kesamaan pada keseluruhan huruf baik pada kesamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi unsur-unsur hurufnya (*similarity of composition*), persamaan komposisi (*similarity of composition*). Ada perbedaan desain sebatas hanya lingkaran besar dan lingkaran kecil sebagai dasar huruf “ERG” milik Penggugat, yang tidak secara signifikan membedakan komposisi huruf “ERG” milik Penggugat dengan tulisan “ERG” milik para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa merek “ERG” milik Penggugat dan tulisan “ERG” milik Para Tergugat mempunyai persamaan secara visual. Persamaan pada pokoknya secara fonetik dapat dilihat dari tulisan “ERG” pada produk sweatshirt dan hoodie milik para Tergugat sehingga terdapat kesamaan pada pokoknya secara fonetik (*phonetic similarity*) dan persamaan bunyi (*sound similarity*) antara merek “ERG” milik Penggugat dan tulisan “ERG” pada produk sweatshirt dan hoodie milik para Tergugat.

Dasar pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 21 UU MIG yang menyebut mengenai pengertian dari "persamaan pada pokoknya", yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut (Jened & Merek, 2015).

Adapun ketika melihat ketentuan UU MIG, guna mendapat perlindungan hukum sebuah merek haruslah terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU MIG 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. Pasal 3 UU MIG juga kembali menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini juga disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Meskipun menganut prinsip *First to File*, dalam implementasinya, prinsip *first to use* masih dipakai di Indonesia. Adapun prinsip *first to use* biasanya dipakai ketika terdapat unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pendaftar pertama sebuah merek. Unsur itikad baik itupun sampai sekarang masih belum terdapat ukuran maupun kriteria yang jelas dikarenakan terdapat berbagai macam putusan yang berbeda ketika terdapat kasus merek yang melibatkan unsur tersebut.

Hal tersebut terjadi dalam kasus Erigo dan ERG dikarenakan Erigo telah terdaftar lebih dulu dibanding merek ERG, yakni pada tanggal 2 Agustus 2013 sedangkan ERG terdaftar pada tanggal 18 Februari 2014. Di dalam putusan juga tidak terdapat bukti bahwa merek ERG telah lebih dahulu menjalankan usahanya dibandingkan merek Erigo yang telah menjalankan usahanya semenjak 2010 sehingga jika kita berpaku pada prinsip itikad baik, maka tidak ada unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh merek Erigo untuk mendompleng merek ERG terlebih merek Erigo sudah cukup dikenali masyarakat di tahun ketika merek ERG pertama didaftarkan. Hal ini dapat dilihat dari artikel Hai Grid yang merupakan platform berita terkenal. Indonesia yang ditulis pada tahun 2014 mengenai Erigo yang berjudul “Diskon Anti- Mainstream Ala Erigo di JakCloth YES 2014”.

Berdasarkan uraian analisa diatas, peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang tepat dalam memeriksa dan mengadili perkara antara ERG

dan ERIGO ini dikarenakan putusan tidak sesuai dengan prinsip *First to File* seperti yang dianut dalam UU MIG. Hal ini diperkuat ketika Erigo melakukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan merek Erigo telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM00507415 tanggal 2 Agustus 2013, oleh karena itu Erigo dalam menggunakan merek berdasarkan atas hak yang sah dan harus dilindungi hukum. Mahkamah Agung pada akhirnya membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst. melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Mahkamah Agung disini bertindak sebagai *judex jurist* berwenang untuk memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan *judex factie* atau dalam konteks ini yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga kewenangannya adalah untuk menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan *judex factie* dan tidak lagi memeriksa fakta peristiwa maupun perbuatan hukum (Arto & Yuniarto, 2015).

Ketika berbicara mengenai Erigo sebagai merek, Erigo merupakan salah satu lini fesyen terbaik di Indonesia dan telah cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Merek Erigo dapat dikatakan sebagai merek yang memiliki tanda pembeda inheren dikarenakan merek tersebut merupakan tanda khayalan unik menarik atau *fanciful* dikarenakan dibentuk secara tidak terduga (*non-obvious*) dan merupakan kata temuan (*invented words*) yang tidak terdapat di dalam kamus sehingga secara substansi, tanda tersebut berbeda dengan kata yang digunakan pada umumnya.

Contoh merek *fanciful* lainnya adalah *Exxon* untuk mobil dan *Kodak* untuk kamera (Utari, 2021). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa merek Erigo merupakan tanda pembeda yang inheren serta elijibel untuk diberi perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UU MIG (Hery Firmansyah, 2013). Kata Erigo sebagai merek telah memiliki daya pembeda yang merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi sebuah merek. Dengan kata lain, tanda tersebut haruslah memiliki kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sebuah perusahaan maupun barang perdagangan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang maupun jasa yang diproduksi oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan merek adalah untuk membedakan barang atau produk jasa yang diperdagangkan. Hal tersebut juga telah disebutkan dalam Pasal 20 huruf e UU MIG yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda.

Merek Erigo juga telah memenuhi syarat pendaftaran merek sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 20 UU MIG yang berbunyi merek tidak dapat didaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
-

6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Merek Erigo juga tidak melanggar hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 21 UU MIG yang menulis mengenai merek-merek seperti apa yang ditolak, yakni jika dikarenakan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Indikasi Geografis terdaftar. Merek Erigo juga bukan merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain dan bukan merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang maupun merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah (Rifai, 2016).

Dalam proses pendaftaran merek tersebut, petugas pemeriksa merek yang ada di DJKI akan memeriksa merek yang diajukan untuk didaftarkan. Pemeriksaan itu meliputi hal-hal yang dapat mengakibatkan merek tidak bisa didaftar atau pendaftaran merek tersebut haruslah ditolak. Jika terdapat hal yang memberatkan pada tahapan tersebut, DJKI akan mengirimkan surat kepada Pemohon atau Kuasanya. Pemohon atau Kuasa diberikan kesempatan untuk menanggapi surat tersebut (Hidayati, 2018).

Pemeriksa akan memutuskan apakah merek yang diajukan akan disetujui untuk didaftar atau ditolak. Merek tersebut kemudian akan diumumkan di Berita Resmi Merek. Masa pengumuman akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Dalam jangka waktu pengumuman tersebut, masyarakat dapat mengajukan sanggahan yang nantinya akan dijadikan bahan bagi DJKI untuk melakukan pemeriksaan ulang. Jika masa pengumuman berakhir tanpa adanya keberatan maupun jika keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh DJKI maka merek akan segera didaftar dalam Daftar Umum Merek dan DJKI akan menerbitkan Sertifikat Hak Merek (Adillah, 2020).

Dikarenakan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Erigo merupakan merek yang patut dilindungi secara sah oleh hukum dan pemilik atas merek Erigo berhak mendapatkan hak atas merek atau hak eksklusif atas merek dagang Erigo sehingga Erigo memiliki hak untuk melindungi mereknya jika terdapat perbuatan pelanggaran merek yang merugikan pihaknya. Prinsip pelanggaran merek pada dasarnya dapat dikategorikan dalam tiga area utama yakni:

1. Pelanggaran merek yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sponsor, sumber, koneksi, maupun afiliasi.
2. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang membuat tidak dapat dibedakannya merek tersebut secara substansial
3. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas merek terkenal mengidentifikasikan dan membedakan produk barang atau jasanya (Braunies & Law, 2005).

Salah satu bentuk pelanggaran merek tersebut adalah persamaan pada pokoknya sebagaimana yang diatur dalam UU MIG. Kasus antara “ERG” dan “Erigo” juga menekankan kepada persamaan pada pokoknya yang merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) sebagai pemilik merek “Erigo” memiliki hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan 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 (Hastuti, 2019). Dalam UU MIG, Indonesia menganut sistem pendaftaran pertama atau *First to File* principle yang berarti perlindungan merek akan timbul jika pemilik merek tersebut telah mendaftarkannya terlebih dahulu (Abdurahman, 2020). Di Indonesia, pendaftaran merek diajukan kepada ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG yang menyatakan bahwa permohonan merek akan ditolak jika terdapat Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Erigo sendiri telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dibanding ERG yakni pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan nomor pendaftaran IDM00507415 sedangkan ERG mendaftarkan mereknya pada tanggal 18 Februari 2014 dengan nomor pendaftaran IDM000540156. Kedua merek tersebut didaftarkan dalam kode kelas yang sama yakni kelas 25.

Perlindungan merek Erigo atas dasar prinsip *First to File* tidak terlepas dari persamaan pada pokoknya yang dimiliki merek ERG terhadap merek Erigo. Peneliti berpendapat bahwa terdapat persamaan rangkaian huruf yang dominan diantara kedua merek tersebut yakni “E”, “R”, dan “G”. Terdaftarinya merek “ERG” menimbulkan kesan bahwa merek tersebut merupakan singkatan merek “Erigo”.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa merek Erigo telah diberi hak eksklusif serta mendapat perlindungan hukum dari pihak lain yang beritikad buruk dan merugikan kepentingannya. Pada kenyataannya ketika merek ERG mendaftarkan mereknya pada tanggal 18 Februari 2014 seta ketika Dirjen HKI menyetujui permohonan pendaftaran merek ERG, maka dapat diberi kesimpulan bahwa Dirjen HKI tidak menghiraukan kepentingan dan kerugian yang pemilik merek Erigo.

Permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ERG berlawanan dengan peraturan yang berlaku yakni Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selain dari unsur dominan antara kedua merek, mengutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 menyatakan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki:

1. Persamaan bentuk (*similarity of form*);
2. Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
3. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
4. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
5. Persamaan bunyi (*sound similarity*);
6. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
7. Persamaan penampilan (*similarity of appearance*).

Hal tersebut sebenarnya telah disebutkan dalam salah satu pertimbangan hakim PN Niaga dalam memutuskan kasus ini yang menyebutkan bahwa merek ERG dan Erigo memiliki persamaan

pada pokoknya secara visual dikarenakan tulisan “ERG” milik Penggugat maupun milik para Tergugat terdiri dari susunan 3 (tiga) huruf, dengan huruf E-R-G. Apabila dilihat secara keseluruhan tulisan “ERG” milik Penggugat dengan “ERG” milik para Tergugat memiliki kesamaan pada keseluruhan huruf baik pada kesamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi unsur- unsur hurufnya (*similarity of composition*), persamaan komposisi (*similarity of composition*) (Amirulloh et al., 2023).

Merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat menimbulkan persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) dan persamaan asosiasi (*likelihood of association*). *Likelihood of confusion* pada dasarnya menyatakan bahwa terdapat resiko bahwa masyarakat akan mempercayai bahwa sebuah produk barang atau jasa berasal dari perusahaan yang sama yang akan menimbulkan kebingungan sedangkan *likelihood of association* merupakan kemungkinan akan terjadinya asosiasi yang biasanya muncul setelah terjadi kebingungan.

Dari semua bukti dan fakta hukum yang ada, pihak DJKI seharusnya dapat mengetahui bahwa merek Erigo berhak atas perlindungan hukum dikarenakan sistem *First to File* dan prinsip persamaan pada pokoknya. Seharusnya merek milik Penggugat “ERG” sejak awal pendaftarannya ditolak oleh Dirjen HKI dikarenakan persamaan pada pokoknya antara merek “Erigo” yang telah terdaftar terlebih dahulu dan merek “ERG” yang baru didaftar setelahnya dapat menimbulkan kebingungan sebagaimana prinsip *likelihood of association* dan *likelihood of confusion*.

Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap sebuah merek terdaftar seperti dalam kasus ini adalah dengan cara mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya secara tanpa hak berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UU MIG. Adapun jika terdapat kasus dimana sebuah merek tidak terdaftar merasa bahwa pihak lain melakukan pelanggaran merek, maka upaya hukum yang dapat dilakukan dituliskan dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Gugatan tersebut dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri. Selanjutnya, Pasal 76 ayat (3) UU MIG menyatakan bahwa gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar. Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur Itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum (Sagita, 2023).

Selain melalui penyelesaian gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 UU MIG para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Denda Ayu Pebriani, 2023). Jika sebuah merek tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga terhadap sebuah sengketa merek maka pihak dapat mengajukan kasasi (Dhafin & Saptono, 2023). Apabila terhadap putusan tersebut masih terdapat pihak yang tidak dapat menerima maka dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Christanti, 2018).

SIMPULAN

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang tepat dalam mengadili perkara antara ERG dan Erigo dikarenakan dalam perkara tersebut, hakim tidak mempergunakan prinsip pendaftaran merek *First to File* sebagaimana mana yang tertera dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Ketidaktepatan hakim tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Erigo dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan merek Erigo telah terdaftar terlebih dahulu sesuai dengan prinsip *First to File* sebagaimana diatur dalam UU MIG. Pemilik merek Erigo memiliki hak eksklusif sehingga berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas merek tersebut. Permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ERG berlawanan dengan peraturan yang berlaku yakni Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Seharusnya merek milik Penggugat ERG sejak awal pendaftarannya ditolak oleh Dirjen HKI dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Erigo yang telah terdaftar terlebih dahulu dari merek ERG. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Erigo terhadap pelanggaran merek tersebut tertera dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG berupa gugatan terhadap pihak “ERG”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H. (2020). Asas *First to File* Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1).
- Adillah, J. (2020). *Peranan Komisi Banding Merek Terhadap Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek Di Indonesia*.
- Amirulloh, M., Muchtar, H. N., & Muhtadin, D. (2023). Filling The Legal Vacuum Of Indonesian Marks Law: The Legal Standing Of A Famous Person In Suing Marks Infringement. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2), 272–287.
- Arto, A. M., & Yuniarto, J. (2015). *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim/A. Mukti Arto*.
- Braunies, R., & Law, U. S. T. (2005). European Community And Asean Intellectual Property Rights Co-Operation Programme-Ecap Ii. *European Patent Office (Epo), Jerman: Planck Institute*.
- Christanti, V. D. (2018). *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puuxiv/2016*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Denda Ayu Pebriani, R. P. (2023). *Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Toyota Lexus Melawan Prolexus (Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt. Sus-Hki/2014)*. Universitas Mataram.
- Dhafin, M., & Saptono, H. (2023). Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan Ma Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Garam. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).
-

- Dharmawan, A. F. (2023). Pelindungan Hukum Merek Pada Deep Linking Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 70–81.
- Hastuti, I. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16(2).
- Hery Firmansyah, S. H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Mediapressindo.
- Hidayati, N. (2018). Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 171–184.
- Jened, R., & Merek, H. (2015). Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi. *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*.
- Rifai, T. P. (2016). *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Universitas Lampung.
- Sagita, D. P. (2023). *Dengan Merek C+ Logo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 77/Pdt. Sus-Merek/2021 Juncto Nomor 1111 K/Pdt. Sus-Hki/2022)*. Universitas Nasional.
- Utari, D. (2021). *Analisis Hukum Sengketa Merek Dagang Terdaftar*. Universitas Bosowa.
- Waviroh, S., & Yuniawati, R. I. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Hki). *Masile*, 2(2).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).