

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM SENGKETA
MEREK
(Analisis Putusan Nomor.70/PDT.Sus-
HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tentang Sengketa
Merek antara Arra Lukisan dengan Coco Arra)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.I)



Disusun Oleh:

**ASY'SYIFA
1802056086**

**PRODI STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ish.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Asy'syifa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Asy'syifa
NIM : 1802056086
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Sengketa Merek (Analisis Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tentang Sengketa Merek antara Arra Lukisan dengan Coco Arra)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H, M.H
NIP. 197910222007012010

Scanned by TapScanner

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Hakma (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Asy'syifa
Nim : 1802056086
Judul : Pertimbangan Hukum Dalam Sengketa Merek (Analisis Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tentang Sengketa Merek antara Arra Lukisan dengan Coco Arra)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 27 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 3 Januari 2023

Ketua Sidang



SURANGAT, M.Ag
NIP.197104022005011004



Sekretaris Sidang



Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Penguji I



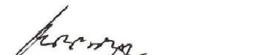
Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H
NIP.196703201993032001

Penguji II



FENNY BINTARAWATI, M.H
NIP. 198907262019032011

Pembimbing I



Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II



NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H
NIP. 197910222007012010

Scanned by TapScanner

MOTTO

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن

“ Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain
tanpa izinnya.”

(Al-Mu’jizatul Qur’aniyyah, Jilid 1)¹

¹ Al’Mu’jizatul Qur’aniyyah, Jilid 1 Hal.325

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan surri tauladan kepada penulis.
2. Kepada orang tua penulis, Bapak Nuryanto, S.Kep dan Ibu Siti Lusiyarti, S.H yang telah menjadi *support system* baik materi maupun non materi kepada penulis.
3. Kepada *murobbi ruhina*, Pak Kyai Muhammad Afandi dan Ibu Nyai Fasihah yang telah menjadi orang tua kedua penulis selama menempuh pendidikan Strata ini.
4. Kepada Dr. H Nur Khoirin, M.Ag dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH., M.H yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “ **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK (Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tentang Sengketa Merek antara Arra Lukisan dengan Coco Arra).**” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Desember 2022

Deklarator,



Asy'syifa
1802056086

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a

َ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
 khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
 mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Di Indonesia hukum merek telah diatur dalam hukum resmi yang di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografi. Pelanggaran terhadap merek marak terjadi seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis pertimbangan hukum terhadap sengketa merek ARRA LUKISAN dengan COCO ARRA. Serta mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim terhadap permohonan pendaftaran atas Asas Itikad Tidak Baik oleh Coco Arra pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case Approach*), menggunakan sumber data sekunder. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap amar amar putusan, hasil, dan analisis terhadap putusan tersebut.

Hasil dari penelitian Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst bahwa Hakim menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan mengenai dalil-dalil dan pembuktian baik yang diajukan oleh para pihak tidak ada relevansinya dengan pembuktian dan pertimbangan pokok permasalahan. Majelis Hakim Mahkamah Agung menggunakan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hakim ditemukan pada pertimbangan putusannya tidak sesuai dengan dasar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Geografis mengenai kepemilikan merek. Terhadap merek dengan melakukan pemalsuan/peniruan dalam islam adalah haram hukumnya. Putusan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut dengan *al-man'u wa radda* (mencegah dan menolak) juga sudah sesuai dengan perspektif hukum syariat islam *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Merek, Putusan, Arra.

ABSTRACT

In Indonesia, trademark law has been regulated in official law stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning trademark rights and geographical indications. Violations against brands are rife, as is the case with Decision No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst. This thesis aims to find out the analysis of legal considerations for the ARRA PAINTING brand dispute with COCO ARRA. As well as describing the basis for the Judge's consideration of the application for registration on the Principle of Bad Faith by Coco Arra in the Decision of the Central Jakarta Commercial Court to the Supreme Court.

This study uses a normative juridical research method using a case approach, using secondary data sources. The case approach is carried out by examining the rulings of the decision, results, and analysis of the decision.

The results of the research on Decision Number 70/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst that the Judge rejected the Trademark Cancellation Lawsuit filed by the Plaintiff with the consideration that the arguments and good evidence submitted by the parties have no relevance to the evidence and consideration of the main issues. The Panel of Judges of the Supreme Court used *judex facti* considerations in this case the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. The judge found that his judgment was not in accordance with the basis of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Marks regarding trademark ownership. Against brands by doing counterfeiting / imitation in Islam is unlawful. The decision of the Panel of Judges in deciding the dispute with *al-man'u wa radda* (preventing and rejecting) is also in accordance with the perspective of Islamic sharia law *Wilayat al Qadha* (Judicial Power).

Keyword : Legal Considerations, Brands, Decisions, Arra.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat rahmatnya penulis diberikan berkat, kekuatan, kasih, dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum dalam Sengketa Merek (Analisis Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tentang Sengketa Merek antara Arra Lukisan dengan Coco Arra). Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo. Selain itu skripsi diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun peneliti dalam hal memberikan kontribusi pengetahuan terutama dalam masalah sengketa merek.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi menemui beberapa hambatan dalam berbagai hal, namun banyak pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan surri tauladan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H Mohammad Arja Imroni, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Brilliyana Erna Wati, S.H.,M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. H.Nur Khoirin,M.Ag, pembimbing I, Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh,S.H.,M.H pembimbing II penulis dalam menyusun skripsi ini, yang telah

memberikan bimbingan, saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Ilmu Hukum, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya.
6. Kedua orang tua Bapak Nuryanto, S.Kep dan Ibu Siti Lusiyarti, S.H yang telah memberikan doa serta dukungan moril dan materil.
7. Teman-teman angkatan 2018, program studi ilmu hukum, serta seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat...seperjuangan skripsi sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi

Semoga Allah membalas kebaikan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkah dan amal jariyah untuk kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERTIMBANGAN HUKUM ATAS HAK MEREK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	15
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual Merek.....	15
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek.....	26

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	34
D. Dasar Hukum Dalam Islam	39
BAB III PUTUSAN NOMOR.70/PDT.SUS	
HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST	44
A. Duduk Perkara.....	45
B. Proses Sidang	53
C. Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....	54
D. Putusan Tingkat I	56
E. Putusan Tingkat Kasasi	59
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM	
PUTUSAN	59
A. Analisis Hukum Formil.....	59
B. Analisis Hukum Materil.....	65
C. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Hukum Islam..	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	80
DATA RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan perekonomian di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang semakin banyak melakukan kegiatan usaha ekonomi atas barang atau jasa. Kegiatan ekonomi tersebut membawa pengaruh besar terhadap penggunaan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI). Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari proses kemampuan berpikir manusia yang menjelma ke dalam suatu ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan hak milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal manusia. Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup, maka semakin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.³

Pemerintah telah mengubah dan menambah Undang-Undang Merek sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 selanjutnya di sebut Undang-Undang Merek. Hal ini membuktikan bahwa peranan merek sangat penting.⁴

Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik

² Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.9

³ Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.9

⁴ Jisia Mamahit, “*Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*”, *Lex Privatum*, Volume, 1. No.3 Juli 2013, hlm.90

(*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad tidak baik, berdasarkan Undang-Undang Merek yang menganut asas *First To File System* bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁵

Dalam Maqasid AL-Asyari'ah terdapat Hifdzu "*AL-Mall*" yaitu menjaga harta berharga dan HKI Termasuk suatu yang berharga yang mempunyai nilai sehingga mengakibatkan hak dan memiliki atas seseorang yang mana hak itu adalah sesuatu kewenangan atas sesuatu yang wajib atas orang lain dari segi kepemilikan hak menjadi tiga macam: a) Hak Allah SWT, yaitu seluruh bentuk yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkanya dan menyebarkan syiar agamanya. b) Hak Manusia, yang pada hakekatnya untuk memelihara kemaslahatan pribadi manusia. c) Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah SWT dan Manusia.⁶

Dalam permasalahan hak kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI), perlindungan hak kekayaan intelektual tidak bertentangan dengan hukum Islam, hak tersebut harus dilindungi oleh syara" (Hukum Islam), atas dasar Qaidah (AListishlah) karena pelanggaran hak milik merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan.⁷

Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku

⁵ Ahmd M. Ramli, 2010, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bndung, hal. 24.

⁶ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Darul fikri bairut .tt juz 3. Hal3.

⁷ Muhammad Dzumahana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003).hlm.73

usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik (bad faith). Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek No. 20 Tahun 2016 (UU Merek 2016) menyebutkan :

*“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik” yang dalam penjelasannya disebutkan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.*⁸

Di Indonesia hukum merek telah diatur dalam hukum resmi yang di tetapkan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografi, Merek dagang, kemasan logo, dan slogan adalah asset perusahaan yang harus dilindungi bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semua itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk pasti mendapatkan perlindungan.⁹

Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan. Tindakan seperti ini dapat merugikan produsen atau pemilik merek, citra kualitas produk barang atau jasa tercemar. Selain produsen tindakan tersebut juga dapat merugikan konsumen, dimana konsumen dapat tertipu oleh produk barang/jasa palsu yang beredar. Dalam Undang-undang merek yang baru diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan grafis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi

⁸ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹ Muhammad Jumhana Perkembangan Doktrin Dan teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.(Bandung,PT.citra Aditya Bakti,Bandung 2003).hal.73.

dari faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada hasil barang yang dihasilkan juga diatur mengenai indikasi asal.¹⁰

Pelanggaran terhadap merek marak terjadi seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst, dimana Sugeng Hariyadi yang menggugat Mohammed Naji Mohammed Bageri, dikarenakan merk COCO ARRA yang didaftarkan oleh Mohammed Naji Mohammed Bageri berlandaskan atas asas itikad tidak baik, yakni dengan adanya kesan kemiripan pada logo dan produknya serta adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh merek ARRA+LUKISAN milik Sugeng Hariyadi dengan merek COCO ARRA milik Mohammed Naji Mohammed Bageri. Hal ini tentunya dapat memperdaya konsumen dan cenderung mengelabui khalayak ramai terutama dalam hal pemasaran.

Permasalahan atas merek COCO ARRA tersebut di atas menjadi sangat penting untuk ditangani dan perlu adanya perlindungan serta kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak atas merek COCO ARRA. Berdasarkan dari uraian tentang perselisihan merek COCO ARRA tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek COCO ARRA. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut secara lebih lanjut sebagai suatu karya ilmiah atau tugas akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hukum Dalam Sengketa Merek (Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tentang Sengketa Merek antara Arra Lukisan dengan Coco Arra).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang

¹⁰ Ahmad Miru, *Hukum Merek, Cara mudah mempelajari undang-undang* (Jakarta, PT.raja Grafindo Persada.2005). hal.73

akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst ?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum dalam sengketa merek pada putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk menjelaskan Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum dalam sengketa merek pada putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Manfaat dari hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan permohonan pendaftaran dengan asas itikad tidak baik dan penerapan perlindungan hukum bagi First to File atas suatu hak merek di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan kejelasan dasar hukum oleh hakim dalam memutus perkaranya, sehingga dapat diketahui apakah keputusannya sudah sesuai dan tepat, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek bagi pendaftar pertama.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan pembatalan merek.

1. Skripsi Fela Mutia Ayu Kusuma Dewi dari Universitas Jenderal Soedirman, Jurusan Fakultas Hukum, Skripsi dibuat tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terhadap Pelaku Pelanggaran Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 618K/PDT.SUS-HKI/2020”. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada analisis kriteria itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar. Sedangkan Skripsi yang penulis buat lebih fokus tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah sengketa merek COCO ARRA berdasarkan pada aturan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹¹
2. Skripsi Fitriawati dari Universitas Jember, Jurusan Fakultas Hukum, dibuat tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Merek Pada Putusan Pembatalan Merek *Ceat* Yang Diajukan Oleh Perusahaan *Ceat Limited*”. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya dengan menggunakan upaya preventif dan upaya represif untuk melakukan penelitiannya mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal *Ceat* jenis barang ban roda kemudian akibat hukum bagi pihak yang tanpa izin mendaftarkan merek *Ceat* tersebut, serta pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No.253 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Sedangkan Skripsi yang penulis buat fokus menggunakan aturan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian penulis gunakan untuk menganalisa

¹¹ Fela Mutia Ayu Kusuma Dewi, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terhadap Pelaku Pelanggaran Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 618K/PDT.SUS-HKI/2020, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman tahun 2021

tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dengan merek yang sama diajukan oleh dua orang yang berbeda, serta membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek COCO ARRA pada Putusan No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.¹²

3. Skripsi Zico Pradana Putra Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurusan Ilmu Hukum, skripsi dibuat tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum terhadap Perpanjangan Pendaftaran Merek atas Dasar Itikad Tidak Baik”. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya mengenai perpanjangan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik, kemudian meneliti tentang akibat hukum dari perpanjangan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik, serta menganalisis Putusan Nomor 92K/Pdt.sus.HKI/2017 terkait perpanjangan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik. Sedangkan skripsi yang penulis buat fokus berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dengan merek yang sama, diajukan oleh dua orang yang berbeda, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek COCO ARRA pada putusan No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.¹³
4. Skripsi Jose Rizal dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Skripsi dibuat tahun 2020 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung No.160K/Pdt/Sus-HKI/2019 Mengenai Sengketa Antara Merek Novec dengan Merek Novec1230. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya mengenai dasar pertimbangan Hakim menolak putusan kasasi dengan gugatan terhadap pemegang hak merek barang-barang tiruan berdasarkan

¹² Fitriawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Merek Pada Putusan Pembatalan Merek *Ceat* Yang Diajukan Oleh Perusahaan *Ceat Limited*, Skripsi Universitas Jember tahun 2018

¹³ Zico Pradana Putra, Analisis Hukum Terhadap Perpanjangan Pendaftaran Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018.

putusan Mahkamah Agung No.160 K/Pdt.Sus-Hki/2019 dan upaya hukum pemegang hak merek terhadap barang-barang tiruan. Sedangkan skripsi yang penulis buat membahas mengenai perlindungan hukum proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek yang sama, yang diajukan oleh orang yang berbeda pada putusan No.70/Pdt.Sus HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.¹⁴

5. Skripsi Nabila Dhiya Pandita, dari Universitas Jenderal Soedirman, Jurusan Fakultas Hukum, Skripsi dibuat tahun 2021 yang berjudul “Pembatalan Merek Yang Menggunakan Nama Badan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Putusan omor.62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.” Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada analisis pembatalan merek yang menggunakan nama badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan skripsi yang penulis buat tidak membahas pembatalan merek menggunakan badan hukum akan tetapi membahas mengenai mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dengan merek yang sama, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek yang sama, yang didaftarkan oleh dua orang yang berbeda pada putusan No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu

¹⁴ Jose Rizal, Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung No.160K/Pdt/Sus-HKI/2019 Mengenai Sengketa Antara Merek Novec dengan Merek Novec1230, Skripsi Universitas Sriwijaya tahun 2020.

¹⁵ Nabila Dhiya Pandita, Pembatalan Merek Yang Menggunakan Nama Badan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor.62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman tahun 2021.

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁶

Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan ini merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi, dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum *juridis normatif*, dimana penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Penulis berusaha menelaah norma-norma perundang-undangan maupun norma yang ada di dalam masyarakat yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum didalam sengketa merek pada putusan No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst).

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan putusan kasus No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst yang telah terjadi dengan menganalisis berbagai peraturan tentang gugatan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, yang

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.67

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015), hlm.134

diajukan oleh Sugeng Hariyadi kepada Mohammed Naji Mohammed Bageri.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁹

a) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dimana artinya mempunyai otoritas, dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan haki.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
- 2) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
- 3) Putusan Hakim Pada Perkara No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Adapun macam bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya.

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Op. Cit., hlm. 156.

²⁰ Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm.67

²¹ *Ibid*, hlm.68

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah teknik kepustakaan (dokumentasi). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²³ Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu:

- a. Pertama, penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain;
- b. Kedua, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan;
- c. Ketiga, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan;
- d. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.²⁴

²²Wajib Dibaca! 6 Tips Dalam Penelitian Hukum
<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>, diakses pada 1 Desember 2022.

²³ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6 (1), 2020, (41-53) ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181(Cetak), hlm.43

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.76

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web), serta data dari putusan hakim pada perkara No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, kemudian penulis hubungkan dengan aturan hukum yang sesuai, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan kemudian penulis bisa menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan spesifikasi penulisan ini menggunakan metode penelitian secara *in concreto*, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Analisis kualitatif menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma hukum, teori-teori dan doktrin hukum serta kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.²⁵

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan menguraikan data-data yang tersusun secara sistematis yang akan dilakukan analisis sehingga dapat ditarik simpulan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Kata normatif dimaksud bahwa penelitian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan ajaran atau doktrin yang ada sebagai norma hukum positif. Kata normatif dimaksud bahwa penelitian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan ajaran atau doktrin

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT.Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 98.

yang ada sebagai norma hukum positif. Kata kualitatif menurut Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.²⁶

Dalam penulisan ini, penulis menyusun data secara sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah, sehingga diperoleh berbagai sumber data. Dalam menganalisis, penulis melakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus, kemudian penulis merangkum, memilah dan memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian mencari tema dan polanya, hingga pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data sehingga akan mudah dipahami. Selanjutnya penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data tersusun dengan rapi sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal penulisan ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka diperlukan penyusunan sistematika penulisan penelitian. Sistematika pembahasan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

1. Bab pertama pendahuluan: Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan, dan metodologi

²⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya, 1991, hlm. 4

- penelitian, yang terdiri dari: jenis dan metode penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, unit analisis data, dan teknik analisis data.
2. Bab kedua adalah tentang topik pembahasan landasan teori yang digunakan dalam pertimbangan hukum positif di Indonesia.
 3. Bab ketiga menjelaskan Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst dalam sengketa merek antara Arra+Lukisan dengan Coco Arra
 4. Bab keempat membahas mengenai pertimbangan hukum dalam sengketa merek Coco Arra berdasarkan Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst
 5. Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM ATAS HAK MEREK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual Merek

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan berdasarkan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Yang mana pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektualnya. HKI merupakan hak milik terhadap benda yang tidak berwujud dan berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, ketrampilan, dan lain-lain yang tidak mempunyai bentuk tertentu, sehingga adapun ruang lingkup hak-hak yang tercakup dalam perlindungan HKI berdasarkan dari hasil perjanjian putaran *Uruguay* pada negosiasi perdagangan *Multilateral Anec 1 C* adalah :²⁷

- a. *Copyright & Related Right* (hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta);
- b. *Trademarks* (merek);
- c. *Geographical Indication* (indikasi geografis);
- d. *Industrial Design* (desain industri);
- e. *Patens* (paten);
- f. *Lay Out Design Topographies of Integrated Circuits* (desain lay out dari lingkaran elektronik terpadu);
- g. *Protection Undisclosed Information* (perlindungan terhadap rahasia dagang);

²⁷ Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini, *Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul, Jurnal Penelitian Humaniora*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013, hal.145-155.

- h. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences* (pengendalian terhadap praktik-praktik persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi).

Munir Fuady berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual, merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai *intellectual property rights*, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual, dimana kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.²⁸

1. Pengertian Merek

Definisi merek berdasarkan perspektif hukum yang disepakati secara internasional adalah “tanda atau serangkaian tanda menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para pesaing”.²⁹

Secara yuridis definisi serupa juga tertera di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan : “*bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*”.³⁰

²⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal.208

²⁹ Venatria Sri Hadiarinanti, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta : Unika Atmajaya, 2009), h.7

³⁰ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

Selain beberapa batasan juridis yang sudah dipaparkan di atas adalah:

- a) H.M.N Purwo Sutjipto, SH, memberikan pendapat bahwa, “Merek adalah suatu tanda dengan ma“na suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”³¹
- b) Prof, R Soekardono ,SH, memberikan pendapat bahwa merek adalah sebuah tanda ciri atau tenger dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barangdalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat ata diperdagangkan oleh orang-oang atau badan – badan perusahaan lain.³²
- c) Mr. Tirta Mirdjaya memberikan pendapat suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas bungkusnya, gunanya untuk membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.³³
- d) Drs. Lur Suryatin memberikan pendapat “suatu merek dipergunakan untuk membedakan suatu barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan yang diberikan merek itu mempunyai tanda asal ,nama dan jaminan terhadap mutunya.³⁴

³¹ H.MN. Purwo Sutjipto,SH, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dadang di Indonesia* (Dambatan .1984), hal 82.

³² R.Soekardono ,*Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 1 cet. Ke 8, (jakarta, Dian Rakyat 1983) hal 149.

³³ R.Soekardono ,*Hukum Dagang* hal 149.

³⁴ Asian Law Group Pty Ltd. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* cet.5 (bandung, alumni 2005), hal 132.

- e) Menurut Mollengraaf “*merek yaitu dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh lain*”.³⁵

2. Jenis Merek

Ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam bab tentang permohonan pendaftaran merek. Ketentuan tersebut menyederhanakan syarat permohonan pendaftaran merek yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.³⁶

Bentuk atau wujud menurut Suryati dimaksudkan untuk membedakan barang sejenis milik orang lain, oleh karena adanya pembedaan itu maka terdapat beberapa jenis Merek yakni:

- a. Merek Lukisan (beel mark)
- b. Merek Kata (word mark)
- c. Merek bentuk (form mark)
- d. Merek bunyi-bunyian (klang mark)
- e. Merek Judul (title mark)

Selanjutnya R.M Suryo Diningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu: a. Merek kata yang terdiri dari kata saja b. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-jarang sekali dipergunakan. c. Merek kombinasi kata dan lukisan Lebih lanjut Prof R. Soekasrdono SH. Mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud tentang merek itu Undang-

³⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , hlm. 121

³⁶ Adhi Budi Susilo, Indra Yuliawan, dan Rinitami Njatrijani, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), hlm.80

Undang tidak memerintahkan apa-apa melainkan harus berdaya pembeda yang diwujudkan dengan:

- a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (bell mark)
- b. Merek dengan perkataann (word mark)
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.³⁷

3. Subyek & Obyek

Berdasarkan rumusan pasal 3 Undang-Undang N0 15 Tahun 2001 tersebut dapat dipahami bahwa subyek dari hak merek adalah ;³⁸

- a) Orang/badan yang namanya tercantum didalam sertifikat Merek.
- b) Pihak lain yang memperoleh hak dari pemilik Merek berdasarkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Sedangkan yang menjadi obyek hak Merek adalah Merek Jasa dan merek dagang dan Merek Kolektif. Merek Jasa adalah yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Pendaftaran Merek

Sebelum mendaftarkan sebuah logo atau nama sebagai merek dagang atau jasa disarankan bagi pemilik usaha untuk melakukan penelusuran merek terlebih dahulu untuk mengetahui dan memastikan apakah logo atau nama yang dipilih telah didaftarkan oleh pihak lain untuk jenis jasa atau barang yang sama. Penelusuran merek menghindarkan pemilik usaha dari kerugian akibat penolakan permohonan pendaftaran

³⁷ Ok Saidi, Kekayaan Hak Intelektuler (intellectual property Righ), (jakarta Raja Grafindo Persada. 2004) hlm.364 - 367

³⁸ Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

merek dan dari kemungkinan tuntutan hukum dari pemilik merek terdaftar sebagai pemilik hak atas merek yang sah secara hukum, baik secara perdata maupun pidana akibat memakai mereknya secara komersial tanpa seizin pemilik hak atas merek.³⁹

Terdapat dua sistem yang dianut di Indonesia mengenai pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif, untuk Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek sistem pendaftaran mereknya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 1992 dan Undang-undang nomor 14 tahun 1997 tentang merek. Dalam ini adalah perubahan mendasar tentang Undang-undang merek Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek).⁴⁰

Dalam sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*requerid by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek yang tidak terdaftar tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.⁴¹

Apabila merek menggunakan Bahasa asing atau terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahnya dalam Bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.⁴²

³⁹Globomark IP, Pendaftaran Merek, Diakses dari:

<https://www.globomark.com/pendaftaranmerek.html>, Diakses pada tanggal 28 Desember 2022, pukul 18.20 WIB

⁴⁰ OK saidin *Aspek Kekayaan Intelektual. (intelektual property right)*, (Jakarta Raja Grafindo Persada.2004), hlm.362

⁴¹ Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual perlindungan dan nimensi Hukumnya di Indonesia*. Hlm.331

⁴² OK Saidin. *Aspek Kekayaan Intelektual. (intellectual property right)*, (Jakarta.) PT. Raja Grafindo 2004. hlm.369-370

Di dalam situs resmi Direktorat HKI mengenai syarat dan tata cara pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU Merek yang merumuskan bahwa:

- a) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI dengan mencantumkan:
 - (1) tanggal, bulan, dan tahun;
 - (2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; nama lengkap dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa;
 - (3) warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - (4) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- b) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- c) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- d) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- e) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- f) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- g) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

- h) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- i) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.⁴³

Pada awal pendaftaran merek juga harus dipahami pula seputar ketentuan tentang merek yang dapat didaftar ataupun merek yang tidak dapat didaftar. Suatu merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 15 tahun 2001 merek tidak didaftar apabila :

- a) Didaftarkan oleh pemohon memiliki itikad tidak baik
- b) Merek yang didaftar mengandung unsur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- c) Merek yang didaftar tidak memiliki daya pembeda;
- d) Merek yang didaftar telah menjadi milik umum; atau
- e) Merek yang didaftar merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- f) Permohonan harus ditolak oleh Dirjen HAKI apabila Merek yang didaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.⁴⁴

Pemeriksaan substantif harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Dengan persetujuan menteri pemeriksaan substansi bisa dilakukan oleh tenaga ahli dari luar (bukan pemeriksa yang diangkat

⁴³ Dgip, *Persyaratan pendaftaran Merek*, Diakses dari : <http://www.dgip.go.id/pendaftaran-merek.html>, Diakses pada 28 Desember 2022 Pukul 18.20 WIB.

⁴⁴ Pasal 4,5 dan 6 undang undang no 15 tahun 2001 tentang merek.

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).⁴⁵

Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan setifikat merek yang bersangkutan.⁴⁶

Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.⁴⁷

5. Lisensi Merek

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, (bukan pengadilan hak) untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dengan jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatanya kepada Direktorat Jendral HKI dengan dikenai biaya, akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut selain berlaku bagi para pihak juga mengikat pihak ketiga.⁴⁸

⁴⁵H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.249-250.

⁴⁶ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.343.

⁴⁷ Indrayanto, Agung, Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merk*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.32.

⁴⁸ Ahmad M Ramli, *Buku Hak Kkekayaan Intelektual*, (Bandung, PT. Alumni Instusi Pandaya Astagina 2018), hlm.29

Dalam Undang-undang pasal 46 Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Dan Indiikasi Geografis disebutkan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Namun apabila perjanjian lisensi memuat ketentuan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya maka Direktorat Jendral wajib untuk menolak melakukan pencatatan perjanjian lisensi tersebut , dengan memberitahukan alasannya kepada pemilik merek dan/jasa kuasanya.⁴⁹

6. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Penghapusan dan pembatalan merek diatur dalam Pasal 61 sampai dengan 72 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu :

- a. Atas perkara Direktorat Jendral HKI.
- b. Atas permohonan pemilik merek yang bersangkutan
- c. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftarannya⁵⁰

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat HKI dapat dilakukan apabila;

- a. Merek terdaftar tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jendral KI, seperti larangan impor, larangan yang terkait dengan izin

⁴⁹ Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003),hlm.3

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- b. Merek yang digunakan untuk jenis barang atau/jasa yang tidak sesuai dengan jenis dan/atau barang yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Untuk penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam daftar umum Merek serta di umumkan dalam berita resmi merek. Dan penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Atas hal tersebut Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan merek tersebut. Dengan demikian terhadap penghapusan merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Begitu juga pada merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dan kewenangan mengadili gugatan penghapusan dan pembatalan merek terdaftar ialah Pengadilan Niaga.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Kemudian pembatalan pendaftaran tersebut diberitahukan dengan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan

alasan pembatalan dan penegasan sejak tanggal pencoretan dari daftar umum Merek, dan sertifikasi merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum merek akan diumumkan dalam berita resmi Merek. Dengan demikian pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.⁵¹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika adapihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.⁵²

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa : “Merek merupakan 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

⁵¹ Ok . Saidin. *Aspek Hukum Intelektual* PT. Raja Grafindo persada.2004.(Intelektual Property Right.) hlm.396

⁵² Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hal. 349.

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Insan Budi Maulana berpendapat bahwa merek merupakan suatu alat pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk, serta sebagai pengenal atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.⁵³ Selanjutnya Molengraaf, juga berpendapat yang sama, yakni dengan mana dipribadikanlah kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.⁵⁴

Molengraaf mengungkapkan bahwa merek adalah : dengan mana dipribadikanlah kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.⁵⁵ Fungsi dari merek tidak hanya digunakan sebagai pembeda dalam sebuah produk saja, akan tetapi merek juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai

⁵³ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal.60

⁵⁴ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek (Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek)*, (Malang : Setara Press, 2020), hal.53

⁵⁵ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek (Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek)*, (Malang : Setara Press,2020), hal:53

harganya, khususnya untuk merek-merek yang sudah terkenal atau sudah memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat.⁵⁶

Indonesia menggunakan sistem konstitutif, dimana untuk memperoleh perlindungan hak atas merek, maka diharuskan melakukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu. Sistem pendaftaran tersebut didukung oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak sebagaimana dikutip oleh OK. Saidin, menyebutkan bahwa yang lebih cenderung kepada sistem konstitutif karena lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya.⁵⁷

Perlindungan hukum terhadap merek berfungsi untuk melindungi pemilik merek atau *goodwill* tersebut dari pihak lain yang hendak mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur (*unfair competition*). Kata perlindungan memiliki arti kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu :⁵⁸

1. Unsur tindakan melindungi;
2. Unsur pihak-pihak yang melindungi;

⁵⁶ Gatot Suparno, “Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia”, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008) Hal.3

⁵⁷ OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal: 365

⁵⁸ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, Hal.30

3. Unsur cara-cara melindungi.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual sudah ada sejak masa kolonial Belanda yang mana berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No.545 Jo Stb.1912 No.214. Reglemen yang terdiri dari 27 Pasal dan merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda (*Merkenwet*).⁵⁹

Perlindungan terhadap pemilik hak atas merek merupakan jaminan hukum bagi pemiliknya agar diperlakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku, masalah utama dibidang merek adalah banyaknya pemalsuan merek tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perlindungan hukum terhadap merek dapat diperoleh apabila merek tersebut didaftarkan di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), karena hak atas merek tidak serta merta timbul dengan sendirinya secara otomatis, perlindungannya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran, tanpa adanya pendaftaran maka tidak ada hak untuk memiliki dan/atau menggunakan merek dan juga perlindungannya.

⁵⁹ Sypranius, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hal: 88

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁶⁰ Sepertihalnya Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶¹

Agung Sudjatmiko, berpendapat bahwa, konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*), hak khusus ini bersifat monopoli yang artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek, sehingga tanpa adanya izin dari pemilik merek, maka orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus tersebut dan jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tersebut dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek,

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal:53.

⁶¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal: 3.

maka disitulah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.⁶²

Dengan adanya perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek dimaksudkan untuk memberikan suatu hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik hak atas merek (*exclusive right*), dimana hal tersebut dilakukan agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, yang artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya.⁶³

TRIPs pada dasarnya dibentuk sebagai dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi tidak lagi mengenal batas negara.⁶⁴ Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi-konvensi internasional lainnya di bidang kekayaan intelektual, yaitu:⁶⁵

⁶² Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Volume 15 Nomor 5 September-Agustus, 2000, Hal.349

⁶³ Agung Sujatmiko, *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Pro Justitia, vol. 26 no.2, 2008.

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal: 39

⁶⁵ Rizky Yoga Prastowo, *Penerapan Pasal 4 juncto Pasal 6 Ayat (1) butir b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 162K/Pdt.Sus-HKI/2014*, Skripsi, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016, hal:20-21

1. *Paris Convention for The Protection of Industry Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations*: mengenai perlindungan hak milik perindustrian dan pembentukan WIPO yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industry Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations*;
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under The PCT*: yaitu perjanjian kerjasama paten yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under The PCT*;
3. *Trademark Law Treaty* mengenai perlindungan terhadap merek yang disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*;
4. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*, memberikan perlindungan untuk karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan karya bernilai artistik. Konvensi ini memuat tiga prinsip dasar, yaitu:

- a) Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) Terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperolehnya ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri;
- b) Prinsip Perlindungan Langsung (*Automatic Protection*) Mengandung arti bahwa pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun;
- c) Prinsip Perlindungan yang Berdiri Sendiri (*Independence Protection*) Terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Berne 1971 adalah terlepas dari peraturan serupa yang berlaku di negara asal pencipta atau negara tempat suatu karya cipta diterbitkan untuk pertama kalinya Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*;
- d) *WIPO Copyrights Treaty*, yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁶⁶

Adapun bahan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah keputusan ialah adanya pembuktian. Dimana pembuktian pada setiap peradilan merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada Hakim agar dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Selain itu tujuan dari adanya pembuktian ialah memperoleh kepastian bahwa suatu perkara tersebut benar-benar terjadi, serta guna membantu hakim dalam menentukan keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁷

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti secara baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan

⁶⁶ <http://damang.web.id> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, diakses 28 Desember 2022.

⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2010). Hal.141

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁸ Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya harus memuat mengenai beberapa hal, antara lain sebagai berikut:⁶⁹

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta dan/atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan/atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas serta merdeka, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial ini bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁷⁰

Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek

⁶⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

⁶⁹ Mukti Arto, *Ibid*, hal.142

⁷⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),hl .94

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar.

Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan yang diajukan berupa :

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 118 HIR/142RBg yaitu mengenai asas Actor Sequitur Forum Rei.

2. Dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada Penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan.
6. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah perkara diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung.

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

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Bab XV tentang penyelesaian

sengketa Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi.⁷¹ Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga.⁷²

Permohonan kasasi dan memori kasasi wajib dikirimkan oleh panitera kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama 7 (tujuh) hari termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga. Selanjutnya kontra memori kasasi wajib disampaikan kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi, panitera Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung. MA wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.

⁷¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷² M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata*, edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta Timur,2

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA dan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Panitera MA wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Selanjutnya juru sita Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan isi putusan kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.⁷³

D. Dasar Hukum Dalam Islam

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak merek dalam fiqh Islam adalah Urf (dalam suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan Al-Maslahah Al-mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam fiqh Islam, selama tidak bertentangan dengan teks ayat dan atau hadis, dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawiyah.⁷⁴

Hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa manfaat/jasa itu secara umum mempunyai nilai harta (maliyatul manfaah). Maka dari itu, pelanggaran hak (al I'tida) terhadap merek dengan melakukan pemalsuan/peniruan (imitation/taqlid)

⁷³ M. Yahya Hara, S.H, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta:Sinar Grafika,2019)

⁷⁴ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah Al-Masglahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Dar An-Nadhah Al-Arabiyah 1971) hlm.70

adalah haram hukumnya karena termasuk kecurangan / penipuan (Al-Ghisy) yang telah diharamkan Islam.

Kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin termasuk dalam masalah merek.

ذَنْ بِالْغَيْرِ مَلِكٌ فِي يَتَصَرَّفُ أَنْ أَحَدٌ يَجُوزُ الْ

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinya.” (Ad Durul Mukhtar Fii Syarh Tawirul Absor pada kitab Ghosob, oleh Al-aud-din A Hashkafiy).

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mengambil harta orang tanpa seizin pemilik harta tersebut. Dalam hal merek ini juga termasuk dalam harta, jadi bisa di katakana bahwa mengambil atau menggunakan merek orang lain tanpa ijin pemilik merek maka tidak diperbolehkan dan hal tersebut haram, kita sebagai umat hendaklah patuh kepada ketentuan yang sudah ada pada Islam. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas, Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran.⁷⁵

Menetapkan dan menjelaskan, seperti yang tercantum dalam Al-anfal ayat 8, bagian yang terbatas seperti yang tercantum dalam surat Albaqarah ayat 241, dan adil sebagai lawan dari lalim seperti tercantum dalam surat yunus ayat 35. Definisi yang lebih menggambarkan definisi hak adalah,

“hak adalah kewenangan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas orang lain”⁷⁶

⁷⁵ Kubuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: kalimedia, 2017) hlm.213-214.

⁷⁶ Mustafa Ahmad ALzarqa. *Al-mukhal fiqh al-amin Darul fiqri Bairut*, 11 Juz 3.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil akhir 1436 H/26-29 juli 2005 M, Telah menimbang:

1. Bahwa pada sekarang ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat yang meresahkan merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.
2. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, masyarakat Indonesia anti pemalsuan (MIAP) telah mengajukan fatwa terhadap MUI. Oleh karena itu, MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status tentang Hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukan.⁷⁷

Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga kepemilikan terdahulu. Dari segi sebab pemilikan dibedakan antara Uqud jabariy (pemilikan secara paksa) yang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pemilikan secara paksa atas mal-uqar (harta tidak bergerak yang hendak dijual).
2. Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum.⁷⁸

Hak milik didefinisikan sebagai sesuatu ketentuan undang-undang yang sah didalam negara Islam yang berhubungan dengan kepemilikan atau penggunaan segala bentuk atau jenis harta

⁷⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, 2005.

⁷⁸ Ghufraan A Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*.(Jakarta,PT. Raja Grafindo,2010)hlm.62

benda.⁷⁹ Milik yang dibahas dalam Fiqh Muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi

1. Dari segi Obyek (mahal) pemilikan menjadi tiga
 - a) Milk Al-Ain (memiliki benda) yaitu benda itu sendiri, benda yang dimiliki seperti memiliki benda-benda yang dapat dipindah.
 - b) Milk Al-Manfaat, yaitu kepemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya.
 - c) Milk Al-Dain (milik piutang) yaitu kepemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu.
2. Dari Segi unsur Harta (benda danmanfaat) dibedakan menjadi dua :
 - a) Milk Al-Tam (pemilikan sempurna) yaitu kepemilikan benda sekaligus manfaatnya.
 - b) Milk Al-Naqis (pemilikan tidak sempurna), yaitu pemilikan atas satu unsur harta saja. Milk Al-Naqish ada dua bentuk
 - (1) Pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya. Kepemilikan manfaat ini diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab yaitu Ijarah, I'arah, Wakaf, dan wasiat atas manfaat.⁸⁰
 - (2) Pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya. Milk Al-Naqish hanya terjadi melalui wasiat.⁸¹
3. Dari sisi bentuknya milk dibedakan menjadi dua :
 - a) Milk Al-Mumtayaz (milik jelas) adalah pemilikan suatu benda yang mempunyai batas – batas yang jelas dan tertentu yang dapat dipisahkan dari yang lainnya.

⁷⁹ Afzaalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid i.(Yogyakarta,PT. Dana Dhakti Wakaf,1995), hlm.112

⁸⁰ Ghufuran A Mas'adi. *Fiqh Muamalah*,hlm.64

⁸¹ Ghufuran A Mas'adi, *Fiqh Muamalah*,hlm.65

- b) Milk Al-Masy' (milik bercampur) adalah pemilikan atas sebagian, baik sedikit atau banyak yang tidak tertentu dari sebuah harta benda.⁸²

⁸² Ghufraan A Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, hlm 66

BAB III
PUTUSAN NOMOR.70/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST
(SENGKETA MEREK ANTARA ARRA+LUKISAN
DENGAN COCO ARRA)

Penelitian dilakukan penulis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst dilanjutkan dengan Putusan No.242 K/Pdt.Sus-HKI/2022, guna permasalahan dalam penulisan ini, yaitu bagaimana analisis yuridis pertimbangan Hakim pada Putusan No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Serta mengenai Pertimbangan Hakim dalam objek penelitian terdapat pada Bab III dalam penulisan ini.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa dan memutus perkara - perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:⁸³

1. Sugeng Hariyadi, berkedudukan di Taman Arjuna No.5, Perum Bukit Asri, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Margareth D.A. Pardede, S.H., M.Kn., Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners, beralamat di Jalan Banding I D.1 No.12, RT.008/RW.008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

⁸³ Sugeng Hariyadi vs Mohammed Naji Mohammed Bageri, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* DirektoratbMerek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, diakses tanggal 1 September 2022

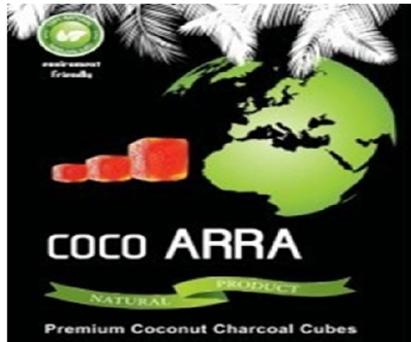
1. Mohammed Naji Mohammed Bageri, Yamen, Hadramout, Seyun, Algzair street number 612, Hadramout, Yemen, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, Beralamat Di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1219, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

A. Duduk Perkara

Duduk perkara pada kasus sengketa merek antara Arra+Lukisan milik Sugeng Hariyadi (disebut sebagai Penggugat) merupakan pendaftar pertama serta pemilik sah merek “ARRA+LUKISAN”, dengan nomor sertipikat IDM000638551, sebagaimana rincian sebagai berikut:



Merek	: Arra
Nomor Pendaftaran	: IDM000638551
Tanggal Pendaftaran	: 31 Januari 2019
Kelas Barang	: 4
Jenis Barang	: Briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar).



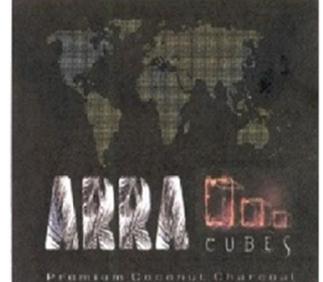
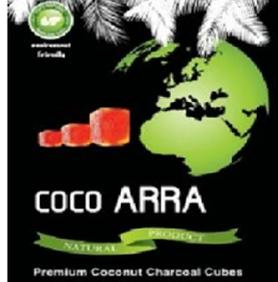
Merek	: Coco Arra
Nomor Pendaftaran	: IDM000640197
Tanggal Pendaftaran	: 26 Maret 2019
Kelas Barang	: 4
Jenis Barang	: Arang

Merek “ARRA + LUKISAN” sudah terdaftar dalam kelas NCL 4, berdasarkan ketentuan asas pendaftaran merek di Indonesia yaitu asas *first to file* dan telah melalui prosedur yang sesuai dengan aturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut.⁸⁴

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Tergugat mendaftarkan merek “COCO ARRA” kepada Turut Tergugat dengan No.Pendaftaran IDM000640197, kelas barang nomor 4, dengan jenis barang Arang. Dari sini bisa terlihat terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “ARRA+LUKISAN” milik Penggugat dengan merek “COCO ARRA” milik Tergugat, yaitu: Persamaan secara fonetik (*similarity in phonetics*):

⁸⁴ Sugeng Hariyadi vs Mohammed Naji Mohammed Bageri, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* DirektoratbMerek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, diakses tanggal 1 September 2022

Penggunaan unsur kata “ARRA” sudah sejak awal terasosiasi dengan merek “ARRA+LUKISAN” milik Penggugat dikarenakan kata “ARRA” tersebut memiliki sejarah dan arti sendiri untuk Penggugat dan produk ini.

Merek “ARRA+LUKISAN” Milik Penggugat	Merek “COCO ARRA.” Milik Tergugat
	

Apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 027/K/N/HaKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006, persamaan fonetik dapat dikategorikan sebagai persamaan yang dapat membatalkan terdaftarnya suatu merek, apabila memenuhi unsur, nyaris tidak memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) bahkan memiliki persamaan kesan (*the same expression*), jika kata “COCO ARRA” diucapkan, maka yang terdengar dominan adalah kata “ARRA” sehingga bunyi “ARRA” pada saat kata “COCO ARRA” diucapkan menjadi bunyi pertama yang akan melekat di dalam ingatan (*first recollection*), Persamaan tampilan (*Similarity in appearance*).⁸⁵

⁸⁵ Sugeng Hariyadi vs Mohammed Naji Mohammed Bageri, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, diakses tanggal 1 September 2022

Mengingat merek Penggugat telah lebih dahulu terdaftar daripada merek Tergugat, maka menurut hemat kami tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek “COCO ARRA” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat adalah patut diduga sebagai pemohon yang beritikad tidak baik,

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya merupakan rekan bisnis, dimana Penggugat sebagai penyedia produk dan Tergugat sebagai pembeli. Selanjutnya permasalahan muncul ketika terjadi masalah teknis, dimana Tergugat meminta kepada Penggugat agar produk yang dipesan dikirimkan terlebih dahulu ke tempat Tergugat, padahal Tergugat belum melakukan pelunasan pembayaran kepada Penggugat atas pemesanan sebelumnya, sehingga atas perihal tersebut serta tidak adanya kesepakatan mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan kerjasama lagi.

Akan tetapi Tergugat memesan produk arang dengan membawa merek milik Penggugat ke pabrik lain karena Tergugat mendapatkan penawaran yang lebih murah. Kemudian tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat mendaftarkan merek “COCO ARRA” di Indonesia.⁸⁶

Adanya unsur kemiripan antara merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat dengan merek “COCO ARRA” milik Tergugat, dalam hal ini Tergugat patut diduga memiliki niat untuk mendompleng merek “ARRA+LUKISAN” milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari persaingan usaha yang tidak sehat dengan mengecoh konsumen, mengingat jenis barang yang dilindungi. Merek “COCO ARRA” milik Tergugat adalah sama dengan jenis barang pada merek “ARRA+LUKISAN” milik Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam pendaftaran merek “COCO ARRA” dapat diduga dengan sengaja melakukan pengelabuan dengan

⁸⁶ Sugeng Hariyadi vs Mohammed Naji Mohammed Bageri, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, diakses tanggal 1 September 2022

mencantumkan kata “COCO.” Hal ini jelas menunjukkan adanya unsur itikad tidak baik dalam proses penciptaan Merek untuk didaftarkan.

Seharusnya Turut Tergugat, dapat menolak permohonan pendaftaran merek “COCO ARRA” milik Tergugat atas dasar itikad tidak baik dengan dasar penolakan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek tahun 2016 yang berbunyi:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Adapun pengertian dari *“pemohon yang beritikad tidak baik”* diatur lebih jelas dalam penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknyamemiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.”

Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 jo. Pasal 84 (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Pemilik Merek Arra+Lukisan selakuPenggugat dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek “Coco Arra” secara tanpa hak.⁸⁷

⁸⁷ Sugeng Hariyadi vs Mohammed Naji Mohammed Bageri, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* DirektoratbMerek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, diakses tanggal 1 September 2022

Petitum Perkara

Dari duduk perkara yang telah dijelaskan diatas bahwa kasus ini adanya gugatan oleh pengugat “ merek Arra+Lukisan.” Kepada Tergugat dan turut Tergugat. Bahwa Tergugat menggunakan unsur kata “Arra” pada merek milik Tergugat yaitu “ Coco Arra.” Merek dari Arra+Lukisan telah terdaftar dahulu pada tanggal 31 Januari 2019 sedangkan milik Tergugat yaitu oada tanggal 26 maret 2019.⁸⁸

Berikut dalil-dalil tuntutan dari Penggugat selaku pemilik usaha dengan merek “ Arra+Lukisan.” Atas gugatan yang diajukan penggugat No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. :

1. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemakai pertama dan pemilik satu- satunya yang sah atas merek “ARRA + LUKISAN”;
2. Menyatakan merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “ARRA + LUKISAN” milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
4. Menyatakan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197;

⁸⁸ Sugeng Hariyadi vs Mohammed Naji Mohammed Bageri, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* DirektoratBmerek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, diakses tanggal 1 September 2022

5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
Untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengaukan bukti surat sebagai berikut :⁸⁹
 1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Sarwono terhadap Sugeng, bukti P-01;
 2. Fotokopi Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 12 April 2016 dan Didaftar tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pemegang Merek “**Sarwono**” dengan Nomor Daftar : IDM000638551, bukti P-02;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3322181708710004 atas nama **Sarwono**, bukti P-03;
 4. Fotokopi Company Profile CV. Mega Briquette, bukti P-04;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 008/XI/MB/2020, bukti P-05;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3322180510750005 atas nama “**Sugeng Hariyadi**”, bukti P-06;

⁸⁹ Sugeng Hariyadi vs Mohammed Naji Mohammed Bageri, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* DirektoratbMerek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, diakses tanggal 1 September 2022

7. Fotokopi Invoice Nomor : 047/PSD-I/XI/2015, bukti P-07;
8. Fotokopi Design Logo Arra pemesanan Box CV. Mega Briquette kepada PT. Surya Bengo Containers – Semarang Factory Tahun 2016, bukti P-08;
9. Fotokopi Screen Shoot Percakapan Electronic Email CV. Mega Briquette yang diwakili oleh Sugeng dan Sarwono dengan Mohammed Naji Mohammed Bageri, bukti P-9;
10. Fotokopi invoice Nomor : 118/MB_QUO/X/2015/Mr.Muhammad, bukti P-10;
11. Fotokopi Purchase Request Mohammed Naji Mohammed Bageri kepada CV. Mega Briquette, bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 20 Juni 2017 atas nama Pemegang Merek **“Mohammed Naji Mohammed Bageri”** atas Merek Coco Arra dengan Nomor Daftar : IDM000640197, bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Ditjen KI kepada INDOTRADEMARK atas permohonan nomor : DID2017028724 tertanggal 05 Juni 2018, bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan tanggapan diterima dari Ditjen KI kepada INDOTRADEMARK atas permohonan nomor : DID2017028724 tertanggal 28 Januari 2019, bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keberatan Atas Itikad Tidak Baik Tertanggal 25 Maret 2019 yang ditujukan Kepada Ditjen KI, bukti P-15;
16. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mega Briquette No. 52 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Titik Samsiyati, SH (Notaris di

- Kabupaten Semarang), bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Pesero No. 58 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Titik Samsiyati, SH (Notaris di Kabupaten Semarang), bukti P-17;

B. Proses Sidang

Pada hari persidangan untuk Penggugat hadir kuasanya Margareth D.A. Pardede, S.H., M.Kn., Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2019 sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan Turut Tergugat hadir kuasanya kuasanya Nova susanti, S.H., pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2019.

Pada prosesnya Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak menghendaki agar sidang dilanjutkan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan dalil jawaban, karena selama persidangan tergugat tidak hadir, tidak mengutus wakilnya yang sah dan patut.

Turut tergugat mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan olehnya itu harus dinyatakan ditolak, karena pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat telah dilakukan dengan itikad baik, karena antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat terdapat perbedaan baik secara bentuk, cara penempatan, tampilan, dan adanya perbedaan bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut.

C. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan dengan tetap mencermati dalil tetap sebagaimana tersebut di atas, khususnya menyangkut tampilan dan bentuk fisik dari merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat dan merek “COCO ARRA” milik Tergugat, yang dihubungkan pula dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, dan terhadap hal tersebut, dalam bukti TT- 01, yang dihubungkan pula dengan bukti tanda TT-02 berupa bukti kepemilikan merek Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM00064. yang identik dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti TT- 01, yang dihubungkan pula dengan bukti tanda TT-02 berupa bukti kepemilikan merek Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000640197 milik Tergugat, dapat ditarik beberapa hal yang mendasar diantara keduanya, yaitu:

- 1) Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada kesan persamaan dalam hal bentuk, dimana kedua merek tersebut terdapat perbedaan baik tulisan maupun desain tampilan;
- 2) Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada kesan persamaan cara penempatan dan penulisan, dimana apabila dilihat dari etiket merek dari kedua merek tersebut, tampak jelas perbedaan dari cara penempatan huruf maupun kalimat dari kombinasi serta adanya perbedaan antara kata coco pada merek milik Tergugat dengan kata cubes milik Penggugat;
- 3) Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak adanya kesan persamaan bunyi ucapan, dimana merek terdaftar milik Penggugat berbunyi ARRA sedangkan merek terdaftar milik Tergugat berbunyi COCO ARRA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa antara merek Penggugat dan Tergugat, terdapat perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat dan selanjutnya, untuk membandingkan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu (parsial), sehingga, dengan tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut maka dapat dipastikan kedua merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dalam hal ini dengan kata lain, konsumen dapat membedakan antara kedua merek tersebut berasal dari dua pemilik yang berbeda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat tersebut, sementara disisi lain Turut Tergugat berhasil membuktikan dalil Jawabannya bahwa pendaftaran merek “COCO ARRA” dengan daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendapat Majelis tersebut juga didasari bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat, didukung dengan dalil dan pembuktian dari Turut Tergugat bahwa merek terdaftar milik Tergugat tersebut dalam proses pendaftarannya telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad baik menjadi salah

satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif.

D. Putusan Tingkat I

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan. Perhatikan, Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

1. Menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami, Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2019 dan tanggal 31 Maret 2020.

E. Putusan Tingkat Kasasi

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sugeng Hariyadi tersebut; -
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021;
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu- satunya yang sah atas merek “ARRA + LUKISAN”;
 - c. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat;
 - d. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
 - e. Menyatakan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran
 - f. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 - g. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah,

S.H., M.H., dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst

A. Analisis Hukum Formil

Pada dasarnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, lebih baik dilakukan secara musyawarah dan/atau kekeluargaan, akan tetapi tidak semua perkara dapat diselesaikan secara permusyawaratan, seperti halnya permasalahan antara Sugeng Hariyadi dengan Mohammed Naji Mohammed Bageri, dimana Sugeng Hariyadi menggugat Mohammed Naji Mohammed Bageri melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan merek COCO ARRA yang didaftarkan oleh Mohammed Naji Mohammed Bageri berlandaskan atas asas itikad tidak baik, yakni dengan adanya kesan kemiripan pada logo dan produknya serta adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh merek ARRA+LUKISAN milik Sugeng Hariyadi dengan merek COCO ARRA milik Mohammed Naji Mohammed Bageri, dimana atas perbuatan Mohammed Naji Mohammed Bageri tentunya dapat memperdaya konsumen dan cenderung mengelabui khalayak ramai terutama dalam hal pemasaran.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya harus memuat mengenai beberapa hal, antara lain sebagai berikut:⁹⁰

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;

⁹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.142

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta dan/atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan/atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dalam melakukan analisa ini penulis menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dikarenakan untuk mengetahui perlindungan hukum pada HKI Merek pada putusan perkara inni.

1. Tentang persamaan Merek COCO ARRA

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsurnya, sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan merek milik Para Pihak, yaitu:

No	Jenis	Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
1	Bentuk		
2	Nomor Pendaftaran	IDM000638551	IDM000640197
3	Tanggal Pendaftaran	31 Januari 2019	26 Maret 2019
4	Kelas Barang	4	4

5	Jenis Barang	Briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar)	Arang
---	--------------	--	-------

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam pokok perkaranya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. . Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai dalil-dalil dan pembuktian. Adapun dalam pokok perkara yang diajukan oleh penggugat yaitu sebagai pemakai pertama dan pemiki satu-satunya yang sah atas merek “ARRA LUKISAN”.

M. Ali Safa’at mengemukakan bahwa suatu instrument hukum didapatkan dengan cara suatu aturan diterapkan pada semua kasus tanpa membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lainnya dan merupakan suatu ketidakadilan, jika aturan tersebut diterapkan pada satu kasus, namun tidak pada kasus lain yang serupa.⁹¹

Dalam hal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa merek, juga diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa mengatur tentang gugatan atas pelanggaran merek, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang

⁹¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), halaman: 21

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a) Gugatan ganti dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan;
 3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Amar Putusan Pengadilan Negeri tingkat I

1. Menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.2.405.000

Adapun dalam mempertimbangkan pokok permasalahan dengan mencermati tampilan dan bentuk fisik dari merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat dan merek “COCO ARRA” milik Tergugat, yang dihubungkan pula dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat.

Selanjutnya akan mempertimbangkan bentuk fisik, etiket, penggunaan huruf dan logo dari merek tersebut, yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti tanda berupa Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 12 April 2016 dan Didaftar tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pemegang Merek “Sarwono” dengan Nomor Daftar : IDM000638551, yang identic dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti yang dihubungkan pula dengan berupa bukti kepemilikan merek Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000640197 milik Tergugat.

Setelah mencermati kedua merek tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa hal yang mendasar diantara keduanya, kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada kesan persamaan dalam hal bentuk, dimana kedua merek tersebut terdapat perbedaan baik tulisan maupun desain tampilan.

Pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama bahwa sedangkan dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian dan pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan olehnya itu harus dikesampingkan.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sesuai, dikarenakan hakim telah berikap tidak adil karena tidak memperhatikan sebagian besar bukti-bukti surat oleh Penggugat dan berdasarkan SEMA Nomor 1/1963 tanggal 31 Mei 1963 yang menginstruksikan “ jika pengadilan Negeri berpendapat saksi atau pemberian alat bukti tidak perlu, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam putusan mengapa pengadilan berpendapat demikian.”

Para pihak mengajukan beberapa alat bukti yakni berupa fotokopi print out sertifikat pendaftaran merek No. IDM000638551 atas nama Penggugat dan fotokopi print out sertifikat pendaftaran merek daftar No. IDM000640197 atas nama Tergugat.

Penulis berpendapat bahwa putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Niaga tingkat Pertama tidak sesuai berdasarkan pada penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “ yang dimaksud pemohon yang tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak ,atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat , mengecoh dan menyesatkan konsumen. dilihat dari nama kedua merek yaitu “ARRA LUKISAN” dengan “COCO ARRA.” Bahwa persamaannya

ialah pada

1. Cara penulisan unsur kata “**ARRA**” dan “**COCO ARRA**” terlihat sama yaitu dengan menggunakan huruf kapital berwarna putih.
2. Adanya penggunaan logo/lukisan bergambar “**peta dunia**” di atas tulisan masing-masing merek tersebut;

Penggunaan huruf dan logo dari merek tersebut, yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti berupa sertifikat merek dengan tanggal penerimaan tertanggal 12 April 2016 dan didaftar tanggal 31 Januari 2019 atas nama pemegang merek “Sarwono” dengan Nomor Daftar : IDM000638551.

Merek ARRA Lukisan milik penggugat telah terdaftar tanggal 31 Januari 2019 serta mendapatkan perlindungan sampai dengan 31 Januari 2029 yang mana penggugat merupakan pemilik hak atas merek yang mengandung kata “ARRA.” Lainnya yang terdaftar pada daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan tabel di atas dalam pokok perkara No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst apabila dihubungkan dengan alat bukti yang disajikan, maka Merek “COCO ARRA” milik TERGUGAT memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan merek “ARRA + LUKISAN” milik PENGGUGAT.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam diktumnya menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima sehingga penggugat yaitu COCO ARRA mengajukan upaya hukum kasasi.

Permohonan pendaftaran merek Coco Arra harus ditolak oleh Dirjen HAKI apabila Merek yang didaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.⁹² Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

⁹² Pasal 4,5 dan 6 undang undang no 15 tahun 2001 tentang merek.

Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹³

Sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa "terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi." Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 79 yaitu "terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi" dan ditegaskan lagi dalam Pasal 82 yaitu "terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi."

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

B. Analisis Hukum Materil

Seperti halnya yang terjadi pada sengketa merek antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam putusan pertama pada perkara No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sejumlah Rp.2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan alasan karena Penggugat tidak dapat dan/atau tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek "COCO ARRA" didasari dengan itikad tidak

⁹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004),hlm.140

baik dan juga tidak dapat membuktikan adanya persamaan pada pokoknya antara merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat dengan merek “COCO ARRA” milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat ditolak, oleh Hakim.

Akan tetapi Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mengenai sengketa merek tersebut, yaitu dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sugeng Hariyadi tersebut;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “ARRA+LUKISAN”;
- 3) Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “ARRA+LUKISAN” milik Penggugat;
- 4) Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
- 5) Menyatakan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197;
- 6) Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
- 7) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat

kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung tersebut di atas dengan suatu alasan dan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alasannya adalah merek “ARRA+LUKISAN” milik Penggugat telah terdaftar lebih dahulu pada Turut Tergugat, yaitu pada tanggal 31 Januari 2019, dengan kelas barang 4 (empat), sedangkan merek “COCO ARRA” milik Tergugat terdaftar tanggal 26 Maret 2019 dengan kelas barang 4 (empat), sehingga Penggugat adalah *first to file* apabila dibandingkan/disandingkan maka unsur dominan adalah huruf capital ARRA, yang secara fonetik dan konseptual berasal dari kata ARRA, artinya arang, hal ini dapat mengecoh konsumen atau paling tidak menimbulkan kesan kedua merek tersebut terasosiasi, yang dapat merugikan Penggugat secara ekonomis dan reputasi.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik merek, selanjutnya Dwi Condro Triono juga berpendapat mengenai perlindungan terhadap pemilik, yaitu:

Kepemilikan individu (*private property/milkiyyah fardhiyah*) merujuk kepada jenis kepemilikan dimana seseorang/individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain guna menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properti tersebut kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang mengkehendaki demikian. Kepemilikan individu juga dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil

kompensasi (*iwadh*) dari barang tersebut.⁹⁴ Berdasarkan aturan dan pendapat Dwi Condro Triono tersebut sesuai dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap Penggugat sebagai pemilik Merek “ARRA+LUKISAN”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sugeng Hariyadi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap langkah yang ditempuh Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha sudah benar, karena dalam kenyataannya ketika dalam persidangan terungkap jika Penggugat merupakan pendaftar pertama merek ARRA+LUKISAN dan/atau merupakan *first to file*. Dalam kasus tersebut Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yakni SUGENG HARIYADI serta menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pemberian sanksi tersebut sudah sesuai karena sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Agung memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan keputusannya tidak hanya berlandaskan Undang-

⁹⁴ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 1 Falsafah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Irtikaz, 2014), hal.319

undang saja, akan tapi Hakim juga menggunakan perasaan dan hati nuraninya dalam memutuskan sebuah perkara

C. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Hukum Islam

Hadis Rasulullah SAW. Yang menunjukkan bahwa manfaat/jasa itu secara umum mempunyai nilai harta (*Maliyatul Manfaah*), maka dari itu pelanggaran hak (*Al-I'tida*) terhadap merek dagang dengan melakukan pemalsuan/peniruan yang telah diharamkan oleh islam, kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin termasuk dalam masalah merek, dalam kaeda fiqh disebutkan :

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن

Artinya : “ tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinya ”

(Ad Durul Mukhtar fi Syarh Tanwirul Absor pada kitab Ghoshob, oleh Alaud-din Al-Hashkafiy.

Berdasarkan uraian ayat tersebut diatas sangatlah berkesinambungan apabila dihubungkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan hak kekayaan intelektual untuk pembatalah merek terdaftar terhadap Tergugat, dengan alasan Penggugat.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut, dimana semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mestinya terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.⁹⁵

⁹⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017 , hal.213-214

Pada dasarnya kita dilarang untuk mengambil harta orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, dimana dalam hal ini merek juga termasuk kedalam harta, sehingga bisa dikatakan bahwa mengambil atau menggunakan merek orang lain tanpa seizin pemiliknya maka tidak diperbolehkan dan hal tersebut haram. Kita sebagai umat muslim seharusnya taat akan hukum islam yang ada, tidak hanya taat kepada hukum Islam saja akan tetapi juga taat akan peraturan Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

Secara umum menurut penulis hak atas merek merupakan hak milik individu atau hak milik pribadi. Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi, karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak milik orang lain, sebagai konsekuensi dari diakuinya hak milik pribadi tersebut, maka si pemilik berhak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya. Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan menggunakan hak orang lain tanpa ijin dari pemilik hak tersebut. Seperti dalam firman Allah Swt tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan.

Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qudalaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,

mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁹⁶

Dalam permasalahan Hak Atas kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon hal tersebut. Sebagaimana dalam fatwa MUI merek dimasukkan dalam kategori hak kekayaan intelektual. Dimana dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perlindungan undang-undang ini, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri, melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mempergunakan hak yang ia miliki. Adapun maksud dari diberikannya hak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak merek, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas atau inovasi dalam bidang teknologi dan/bisnis guna mengembangkan usaha serta mengatasi persaingan curang secara preventif dan represif dari pelaku persaingan curang yang mengabaikan pengembangan kreatifitas dan inovasi tersebut

Hakim Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha dalam memutuskan sengketa tersebut diatas dengan al-man'u wa radda (mencegah dan menolak) juga sudah sesuai dengan perspektif

⁹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

hukum syariat islam *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman), dimana *Al Qadha* (Peradilan) yang berarti memutuskan atau menetapkan sengketanya secara adil dan mengikat. Pada hakikatnya tujuan dari adanya Peradilan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek, dan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim bertujuan untuk terciptanya keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst bahwa Hakim menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan mengenai dalil-dalil dan pembuktian baik yang diajukan oleh para pihak tidak ada relevansinya dengan pembuktian dan pertimbangan pokok permasalahan. Serta memperhatikan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Analisis Pada Putusan 2442 K/Pdt.Sus-HKI/ 2022 jo Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hakim ditemukan pada pertimbangan putusannya tidak sesuai dengan dasar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Geografis mengenai kepemilikan merek. Pada putusan hakim Mahkamah Agung menggunakan Prinsip “*First To File*” yaitu pendaftar pertama dan mendapatkan perlindungan Hukum. Terhadap merek dengan melakukan pemalsuan/peniruan (*imitation/taqlid*) adalah haram hukumnya.

B. Saran

1. Ditjen Kekayaan Intelektual seharusnya lebih detail lagi dalam memeriksa merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu, pada saat diajukannya permohonan pendaftaran merek. Jika perlu bisa menambahkan lebih banyak lagi karyawan khusus, guna melakukan pemeriksaan dan/atau penelitian terhadap merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya.
2. Untuk masyarakat khususnya para pedagang yang memiliki merek sendiri agar sesegera mungkin mendaftarkan mereknya, dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu di website Ditjen KI apakah ada merek yang serupa yang sudah didaftarkan oleh pihak lain, serta harus selalu mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga hukum bisa berjalan efektif sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Dzumhan Muhammad, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.*

(Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003).

Adhi Budi Susilo, Indra Yuliawan, dan Rinitami Njatrijani, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020)

Afzaalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid i.(Yogyakarta,PT. Dana Dhakti Wakaf,1995)

Ahamd M. Ramli, *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Mandar Maju, Bandung,2010)

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996

H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)

Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung,2010

Indrayanto, Agung, Iرنie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merk*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Jisia Mamahit, “*Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*”, *Lex Pivatum*, Volume, 1. No.3 Juli 2013.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Kubuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: kalimedia, 2017)
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya, 1991)
- M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata*, edisi kedua. (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Miru Ahmad, *Hukum Merek, Cara mudah mempelajari undang-undang* (Jakarta, PT.raja Grafindo Persada.2005)
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)
- OK saidin *Aspek Kekayaan Intelektual. (intelektual property right)*, (Jakarta Raja Grafindo Persada.2004)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015)

Rachmadi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT.Grafindo Media Pratama, 2010)

Venatria Sri Hadiarinanti, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta : Unika Atmajaya,2009)

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022

C. Putusan Pengadilan

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
*Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/Pdt.Sus-
HKI/2022*

D. Penelitian Ilmiah

Fela Mutia Ayu Kusuma Dewi, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terhadap Pelaku Pelanggaran Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 618K/PDT.SUS-HKI/2020*, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman tahun 2021.

Fitriawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Merek Pada Putusan Pembatalan Merek Ceat Yang Diajukan Oleh Perusahaan Ceat Limited*, Skripsi Universitas Jember tahun 2018.

Jose Rizal, *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung No.160K/Pdt/Sus-HKI/2019 Mengenai Sengketa Antara Merek Novec dengan Merek Novec1230*, Skripsi Universitas Sriwijaya tahun 2020.

Nabila Dhiya Pandita, *Pembatalan Merek Yang Menggunakan Nama Badan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor.62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST*, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman tahun 2021.

Zico Pradana Putra, *Analisis Hukum Terhadap Perpanjangan Pendaftaran Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018.

Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini, *Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa*

Wukirsari Imogiri Bantul, Jurnal Penelitian Humaniora, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013.

Rizky Yoga Prastowo, *Penerapan Pasal 4 juncto Pasal 6 Ayat (1) butir b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 162K/Pdt.Sus-HKI/2014*, Skripsi, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016

E. Jurnal

Sudjatmiko Agung, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Volume 15 Nomor 5 September-Agustus, 2000.

Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha, Jurnal Hukum Pro Justitia, vol. 26 no.2, 2008.

Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6 (1), 2020, (41-53) ISSN: 2715-470X (Online), 2477-6181

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa dan memutus perkara - perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGENG HARIYADI, berkedudukan di Taman Arjuna No.5, Perum Bukit Asri, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Margareth D.A. Pardede, S.H., M.Kn., Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners, beralamat di Jalan Bending I D.1 No.12, RT.008/RW.008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI**, Yamen, Hadramout, Seyun, Algzair street number 612, Hadramout, Yemen, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12119, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ini;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2019, dibawah register Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN GUGATAN

Adapun uraian secara rinci dari gugatan Penggugat adalah:

TENTANG MEREK "ARRA + LUKISAN" MILIK PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merintis usahanya sejak tahun 2000-an sebagai produsen kelapa olahan, khususnya produk briket (arang);
2. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT menjalankan usahanya hanya dengan menerima pesanan (*order*) dari Pembeli yang sudah mempunyai merek, seperti halnya **OEM. OEM** atau **Original Equipment Manufacturer** itu sendiri adalah sebuah barang atau produk yang diproduksi dari sebuah perusahaan yang kemudian dijual kembali oleh perusahaan atau retail yang lainnya dengan menggunakan nama atau brand mereka sendiri;
3. Bahwa seiring dengan berkembangnya usaha yang dijalankan oleh PENGGUGAT dan karena PENGGUGAT merasa tidak mempunyai daya atau kekuatan apabila hanya memproduksi dan menjual barangnya saja tanpa mempunyai suatu nama untuk produknya, maka PENGGUGAT menggagaskan ide untuk membuat suatu merek tersendiri;
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan merek "ARRA + LUKISAN" di kantor TURUT TERGUGAT dan kemudian terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, sebagaimana rincian sebagai berikut:

Merek :



Nomor Pendaftaran : IDM000638551

Tanggal Pendaftaran : 31 Januari 2019

Kelas Barang : 4

Jenis Barang : briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar)

Halaman 2 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan mengenai sejarah nama "ARRA" diambil dari Bahasa asing yang artinya adalah burung, yang dimana makna dari ide tersebut dikarenakan hewan burung bisa terbang kemanapun diseluruh dunia, yang artinya bahwa merek "ARRA" bisa tersedia dimana-mana;
6. Bahwa produk "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT telah berkembang dan memiliki pangsa pasar di luar negeri seperti di negara Jepang, Rusia, Belanda, Brazil, Jerman, Yordania;
7. Bahwa design pembuatan merek "ARRA + LUKISAN" dibuat sendiri oleh PENGGUGAT sejak tahun 2014 yang prosesnya dilakukan di CV Aji Jaya Grafika Semarang dan percetakan Sukun Druck Kudus;
8. Bahwa penelusuran mengenai jenis produk "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dapat ditelusuri lebih lanjut pada situs resmi milik PENGGUGAT yaitu www.megabriquette.com;
9. Bahwa, merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT yang terdaftar dalam kelas NCL 4, sesuai dengan ketentuan asas pendaftaran merek di Indonesia yaitu : Asas *first to file*, maka PENGGUGAT adalah satu-satunya yang berhak menggunakan merek "ARRA" untuk segala macam kelas NCL 4 di Indonesia, sehingga pendaftaran dan pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2016 yang pada pokoknya permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila menimbulkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek PENGGUGAT;

MEREK TERDAFTAR "COCO ARRA" MILIK TERGUGAT

10. Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui TERGUGAT memiliki pendaftaran merek "COCO ARRA" di kantor TURUT TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Merek :

Halaman 3 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst

Disusun:

Kepustakan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk solely mencantumkan informasi paling luas dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terjadi jika terjadi kesalahan atau ketidakakuratan data yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Direktorat Kepustakan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakan@mahkamahagung.go.id Telp: (01-384-2148 ext 318)

Halaman 3



Nomor Pendaftaran : IDM000640197

Tanggal Pendaftaran : 26 Maret 2019

Kelas Barang : 4

Jenis Barang : Arang

11. Bahwa PENGGUGAT menilai merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan mempertimbangkan (i) adanya kesan kemiripan antara merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT dengan merek "ARRA DAN LUKISAN" milik PENGGUGAT, serta (ii) adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh merek "ARRA DAN LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT;
12. Bahwa dalam hal ini telah secara jelas, terang dan sengaja TERGUGAT meniru merek PENGGUGAT yang telah didaftarkan terlebih dahulu di kantor TURUT TERGUGAT;

PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK "COCO ARRA" MILIK TERGUGAT DI KELAS 4 DENGAN PENDAFTARAN MEREK "ARRA + LUKISAN" MILIK PENGGUGAT

13. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran Merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek "ARRA DAN LUKISAN" milik PENGGUGAT; PENGGUGAT uraikan pengertian "persamaan pada pokoknya" yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 67 Tahun 2016 sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan

Halaman 4 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

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.”

Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa “unsur yang dominan” adalah faktor utama untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya;

14. Bahwa apabila “unsur yang dominan” telah ditentukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998, suatu merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain apabila terdapat:
- Persamaan bentuk (*similarity of form*);
 - Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
 - Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
 - Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
 - Persamaan bunyi (*sound similarity*);
 - Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
 - Persamaan penampilan (*similarity in appearance*)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut di atas, PENGGUGAT menilai bahwa merek “COCO ARRA” milik TERGUGAT secara jelas dan meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “ARRA DAN LUKISAN” milik PENGGUGAT;

15. Bahwa guna mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara Merek “ARRA + LUKISAN” milik PENGGUGAT dengan merek “COCO ARRA” milik TERGUGAT, perlu kiranya Majelis Hakim yang terhormat membandingkan etiket merek “ARRA + LUKISAN” milik PENGGUGAT dan Merek “COCO ARRA” milik TERGUGAT, sebagai berikut:
- a. Persamaan secara fonetik (*similarity in phonetics*)
- Penggunaan unsur kata “ARRA” sudah sejak awal terasosiasi dengan merek “ARRA + LUKISAN” milik PENGGUGAT dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kata "ARRA" tersebut memiliki sejarah dan arti sendiri untuk PENGGUGAT dan produk ini;

Bahwa apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 027/KN/HKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006, persamaan fonetik dapat dikategorikan sebagai persamaan yang dapat membatalkan terdapatnya suatu merek, apabila memenuhi unsur "nyaris tidak memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) dan "memiliki persamaan kesan (*the same expression*);

Bahwa jika kata "COCO ARRA" diucapkan, maka yang terdengar dominan adalah kata "ARRA" sehingga bunyi "ARRA" pada saat kata "COCO ARRA" diucapkan menjadi bunyi pertama yang akan melekat di dalam ingatan (*first recollection*);

b. Persamaan tampilan (*similarity in appearance*)

Merek "ARRA DAN LUKISAN" PENGGUGAT	MERЕК "COCO ARRA" TERGUGAT

Bahwa dari tabel perbandingan diatas terlihat jelas bahwa merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- Cara penulisan unsur kata "ARRA" dan "COCO ARRA" terlihat sama yaitu dengan menggunakan huruf kapital berwarna putih.
- Adanya penggunaan logo/lukisan bergambar "peta dunia" diatas tulisan masing-masing merek tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga, Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya gambar "**arang**" berbentuk kotak yang tersusun rapi sebanyak 3 (tiga) buah dengan warna yang sama (merah menyala) yang tertera pada merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dan "COCO ARRA" milik TERGUGAT;
- c. Persamaan kelas barang dan jenis barang
Persamaan jenis barang antara Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT, antara lain

Jenis Barang Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT	Jenis Barang Merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT
Briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, arang tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar)	Arang

Bahwa dengan adanya unsur persamaan jenis barang antara Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT tentunya **dapat memperdaya dan cenderung mengelabui khalayak ramai terutama dalam hal pemasaran**, serta menimbulkan kesan seakan-akan produk "COCO ARRA" milik TERGUGAT merupakan hasil produk PENGGUGAT atau merek tersebut mempunyai hubungan erat dengan PENGGUGAT atau salah satu **Merek variasi baru** dari PENGGUGAT;

16. Bahwa untuk menilai apakah antara merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT mempunyai persamaan pada pokoknya adalah dengan cara membandingkan unsur dominan diantara kedua merek tersebut. Selanjutnya apabila dicermati unsur yang dominan dalam kedua merek tersebut adalah terdapat pada bunyi ucapan kata "**ARRA**", dengan demikian mengingat unsur dominan berupa kata "**ARRA**" tersebut yang secara fonetik adalah sama maka secara hukum kedua merek tersebut adalah mempunyai persamaan pada pokoknya oleh karena itu seharusnya merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT tersebut haruslah dibatalkan;

Halaman 7 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mengingat merek PENGGUGAT telah lebih dahulu terdaftar daripada merek TERGUGAT, maka menurut hemat kami tindakan TERGUGAT yang mendaftarkan merek "COCO ARRA" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PENGGUGAT adalah patut diduga sebagai pemohon yang beritikad tidak baik, dan berniat membonceng reputasi merek milik PENGGUGAT tanpa mau bersusah payah atau mengeluarkan biaya untuk mempromosikan mereknya. Perbuatan tersebut telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga sudah selayaknya merek milik TERGUGAT dibatalkan;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa : "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Bahwa berdasarkan ketentuan ini, PENGGUGAT adalah satu-satunya yang berhak menggunakan sendiri merek terdaftar "ARRA + LUKISAN" di seluruh wilayah Indonesia antara lain untuk segala macam kelas NCL 4;

ADANYA KEKELIRUAN KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR TURUT TERGUGAT TERHADAP MEREK "COCO ARRA" MILIK TERGUGAT

19. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 PENGGUGAT mengirimkan surat ke kantor TURUT TERGUGAT perihal Surat Keberatan Atas Itikad Tidak Baik. Dari isi surat tersebut PENGGUGAT hendak menyampaikan keberatan atas keputusan kantor TURUT TERGUGAT mengenai didaftarkanya merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek;
20. Bahwa apabila dilihat dari histori permohonan pendaftaran merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT, pada tanggal 5 Juni 2018 telah dilakukan usul penolakan dari kantor TURUT TERGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT memberikan jawaban atas Usul Penolakan tersebut pada tanggal 22 Desember 2018 yang dimana jawaban tersebut telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan (terlambat selama 6 bulan). Kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 TURUT TERGUGAT memberikan keputusan untuk menerima tanggapan (Surat Hearing) atas surat usulan penolakan;

Halaman 8 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa jika dilihat dari keterlambatan jawaban yang diberikan oleh TERGUGAT ke kantor TURUT TERGUGAT, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai "BATAL DEMI HUKUM";
22. Bahwa merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT harus dibatalkan oleh kantor TURUT TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek;

MEREK "COCO ARRA" MILIK TERGUGAT DIDAFTARKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

23. Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya merupakan rekan bisnis (PENGGUGAT sebagai penyedia produk dan TERGUGAT sebagai Pembeli). Permasalahan muncul ketika terjadi masalah teknis yaitu TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT agar produk yang dipesan dikirimkan terlebih dahulu ke tempat TERGUGAT, yang dimana TERGUGAT belum melakukan pelunasan pembayaran kepada PENGGUGAT;
24. Bahwa karena masalah ketidakcocokan atau tidak adanya kesepakatan mengenai hal tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menjalin hubungan kerjasama lagi. Namun ternyata TERGUGAT memesan produk arang dengan membawa merek milik PENGGUGAT ke pabrik lain karena TERGUGAT mendapatkan penawaran yang lebih murah;
25. Bahwa tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, TERGUGAT mendaftarkan merek "COCO ARRA" di Indonesia;
26. Bahwa TERGUGAT dalam pendaftaran merek "COCO ARRA" dapat diduga dengan sengaja melakukan pengelabuan dengan mencantumkan kata "COCO";
27. Bahwa masih banyak hasil kreasi dan ciptaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai merek, namun sangat disayangkan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT meniru merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT. Hal ini jelas menunjukkan adanya unsur itikad tidak baik dalam proses penciptaan Merek untuk didaftarkan;
28. Bahwa seharusnya TURUT TERGUGAT, dapat menolak permohonan pendaftaran merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT atas dasar itikad tidak baik dengan dasar penolakan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek tahun 2016 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst

Ditawar:

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia bermitra untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi perselisihan terkait bentuk akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu sesuaikan. Oleh itu Anda disarankan melakukan verifikasi yang sesuai pada situs ini atau informasi yang sebagaimana ada, namun sebelum itu, mohon maaf karena hal ini merupakan informasi Mahkamah Agung RI resmi.

Email: lepariterusan@mahkamahagung.go.id Telp: (01-384-2348 ext 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".

Adapun pengertian dari "pemohon yang beritikad tidak baik" diatur lebih jelas dalam penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen."

29. Bahwa dengan adanya unsur kemiripan antara merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT, TERGUGAT patut diduga memiliki niat untuk mendompleng merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari persaingan usaha yang tidak sehat dengan mengecoh konsumen, mengingat jenis barang yang diindungi Merek "COCO ARRA" milik TERGUGAT adalah sama dengan jenis barang pada merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT;
30. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 jo. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa : a. gugatan ganti rugi, dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut; (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
31. Bahwa dengan mempertimbangkan posisi dan kedudukan Tergugat yaitu berdomisili di luar Indonesia, maka berdasarkan ketentuan diatas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat senyatanya telah tepat dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ganti kerugian atas pelanggaran Merek yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 jo. Pasal 84 (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
- (1) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Pemilik Merek selaku PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek "COCO ARRA" secara tanpa hak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ARRA + LUKISAN";
3. Menyatakan merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ARRA + LUKISAN" milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Menyatakan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197;
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama TERGUGAT dengan nomor pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoreng pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Margareth D.A. Pardede, S.H., M.Kn., Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners, beralamat di Jalan Banding I D.1 No.12, RT.008/RW.008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah

Halaman 11 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan Turut Tergugat hadir Kuasanya Nova susanti, S.H., pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2019;

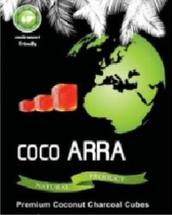
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak menghendaki agar sidang dilanjutkan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 13 sampai dengan poin 18 gugatan a quo perihal persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena terdapat perbedaan baik secara bentuk, cara penempatan, tampilan, dan adanya perbedaan bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut yang akan dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
	 <p>Daftar No. IDM000640197</p>

Halaman 12 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga, Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar No. IDM000638551	
-------------------------	--

2. Bahwa, berdasarkan pada tabel pada poin 1 tersebut di atas, tidak ada kesan persamaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat dalam hal:
 - a. Tidak ada kesan persamaan dalam hal bentuk, dimana kedua merek tersebut terdapat perbedaan baik tulisan maupun desain tampilan;
 - b. Tidak ada kesan persamaan cara penempatan dan penulisan, dimana apabila dilihat dari etiket merek dari kedua merek tersebut, tampak jelas perbedaan dari cara penempatan huruf maupun kalimat dari kombinasi serta adanya perbedaan antara kata coco pada merek milik Tergugat dengan kata cubes milik Penggugat;
 - c. Tidak adanya kesan persamaan bunyi ucapan, dimana merek terdaftar milik Penggugat berbunyi ARRA sedangkan merek terdaftar milik Tergugat berbunyi COCO ARRA;
3. Bahwa, berdasarkan pada penjelasan poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, terdapat perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat. Selain itu, untuk membandingkan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu (parsial). Sehingga, dengan tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut maka dapat dipastikan kedua merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan kata lain, konsumen dapat membedakan antara kedua merek tersebut berasal dari dua pemilik yang berbeda;

Tentang Iktikad Tidak Baik



4. Bahwa, dalil yang dikemukakan Penggugat tentang merek terdaftar nomor IDM000640197 milik Tergugat didaftar atas iktikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek milik Penggugat tidaklah dibenarkan dan terlalu berlebihan, mengingat merek terdaftar milik Tergugat tersebut dalam proses pendaftarannya telah melewati proses-proses pemeriksaan

Halaman 13 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif;

Lebih lanjut, dengan adanya perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait iktikad tidak baik tidaklah dibenarkan, mengingat iktikad tidak baik didasarkan pada persamaan antar suatu merek;

5. Bahwa, dengan demikian maka pendaftaran merek  daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik dengan meniru baik pada pokoknya atau keseluruhannya merek milik Penggugat sehingga dalil Penggugat terkait dengan iktikad tidak baik tidaklah beralasan;

6. Bahwa, dengan telah terdaftarnya merek  daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst

Ditulis oleh:

Kepustakan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk solely mencantumkan informasi paling luas dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan/atau sesuaikan. Oleh itu Anda memerlukan melakukan edit/revise yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email: laporanuser@mahkamahagung.go.id Telp: 001-384-2348 (pdt 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal ?? 2019, dan selanjutnya pihak Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal ?? Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Sarwono terhadap Sugeng, bukti P-01;
2. Fotokopi Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 12 April 2016 dan Didaftar tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pemegang Merek "Sarwono" dengan Nomor Daftar : IDM000638551, bukti P-02;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3322181708710004 atas nama Sarwono, bukti P-03;
4. Fotokopi Company Profile CV. Mega Briquette, bukti P-04;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 008/XI/MB/2020, bukti P-05;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3322180510750005 atas nama "Sugeng Hariyadi", bukti P-06;
7. Fotokopi Invoice Nomor : 047/PSD-IXI/2015, bukti P-07;
8. Fotokopi Design Logo Arra pemesanan Box CV. Mega Briquette kepada PT. Surya Bengo Containers – Semarang Factory Tahun 2016, bukti P-08;
9. Fotokopi Screen Shoot Percakapan Electronic Email CV. Mega Briquette yang diwakili oleh Sugeng dan Sarwono dengan Mohammed Najj Mohammed Bageri, bukti P-9;
10. Fotokopi Invoice Nomor : 118/MB_QUO/X/2015/Mr.Muhammad, bukti P-10;
11. Fotokopi Purchase Request Mohammed Najj Mohammed Bageri kepada CV. Mega Briquette, bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 20 Juni 2017 atas nama Pemegang Merek "Mohammed Najj Mohammed Bageri" atas Merek Coco Arra dengan Nomor Daftar : IDM000640197, bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Ditjen KI kepada INDOTRADEMARK atas permohonan nomor : DID2017028724 tertanggal 05 Juni 2018, bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan tanggapan diterima dari Ditjen KI kepada INDOTRADEMARK atas permohonan nomor : DID2017028724 tertanggal 28 Januari 2019, bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keberatan Atas Itikad Tidak Baik Tertanggal 25 Maret 2019 yang ditujukan Kepada Ditjen KI, bukti P-15;

Halaman 15 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst

Disusun:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan fakta terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu lakukan. Oleh itu Anda diharapkan melakukan edit/revise yang sesuai pada situs ini atau informasi yang bersangkutan, email: sekretariat@mahkamahagung.go.id atau hubungi langsung ke bagian pelayanan publik Mahkamah Agung RI melalui:

Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3148 (srl 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mega Briquette No. 52 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Titik Samsiyati, SH (Notaris di Kabupaten Semarang), bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Pesero No. 58 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Titik Samsiyati, SH (Notaris di Kabupaten Semarang), bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:



1. Fotokopi Print out Sertifikat Pendaftaran Merek daftar No. IDM000638551 atas nama Penggugat., bukti TT-01;



2. Fotokopi Print out Sertifikat Pendaftaran Merek daftar No. IDM000640197 atas nama Tergugat, bukti TT-02;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan saksi-saksi dan Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tanggal 28 Januari 2021 dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Jawaban Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat adalah sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ARRA + LUKISAN", menyatakan merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ARRA + LUKISAN" milik Penggugat dan menyatakan merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, serta menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000640197;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dalil Jawaban, karena sepanjang persidangan, Tergugat tidak hadir, tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak memberi alasan tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Risalah panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan olehnya itu harus dinyatakan ditolak, karena pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat telah dilakukan dengan itikad baik, karena antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat terdapat perbedaan baik secara bentuk, cara penempatan, tampilan, dan adanya perbedaan bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Turut Tergugat, maka setelah Majelis mencermatinya, terdapat dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang telah dibenarkan oleh Turut Tergugat, sehingga harus dipandang sebagai dalil tetap, yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna dan tidak membutuhkan pembuktian lebih lanjut lagi, yakni:

Halaman 17 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek "ARRA + LUKISAN" terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, sebagaimana rincian sebagai berikut:

Merek:



Nomor Pendaftaran : IDM000638551
Tanggal Pendaftaran : 31 Januari 2019
Kelas Barang : 4
Jenis Barang : briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar)

- Bahwa Tergugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek "COCO ARRA" dengan rincian sebagai berikut:

Merek:



Nomor Pendaftaran : IDM000640197
Tanggal Pendaftaran : 26 Maret 2019
Kelas Barang : 4
Jenis Barang : Arang

Halaman 18 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst

Dikawatir

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh itu Anda disarankan melakukan verifikasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun sebelum itu, maka barang apapun historis Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut.

Email : sekretaris@mahkamahagung.go.id Telp: (01-384-3148 ext 318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, yang menjadi pokok permasalahan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

Apakah merek "ARRA + LUKISAN" terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "COCO ARRA" dengan Nomor Sertifikat IDM000640197 milik Tergugat?

Apakah Tergugat dalam melakukan pendaftaran merek "COCO ARRA" milik Tergugat didasari atas itikad tidak baik dan merugikan kepentingan hukum Penggugat?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan angka (1), dengan tetap mencermati dalil tetap sebagaimana tersebut di atas, khususnya menyangkut tampilan dan bentuk fisik dari merek "ARRA + LUKISAN" milik Penggugat dan merek "COCO ARRA" milik Tergugat, yang dihubungkan pula dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, dan terhadap hal tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bentuk fisik, etiket, penggunaan huruf dan logo dari merek tersebut, yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti tanda P-02 berupa Sertifikat Merek dengan tanggal Penerimaan tertanggal 12 April 2016 dan Didaftar tanggal 31 Januari 2019 atas nama Pemegang Merek "Sarwono" dengan Nomor Daftar : IDM000638551, yang identic dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti TT-01, yang dihubungkan pula dengan bukti tanda TT-02 berupa bukti kepemilikan merek Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000640197 milik Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati kedua merek tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa hal yang mendasar diantara keduanya, meliputi:

Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada kesan persamaan dalam hal bentuk, dimana kedua merek tersebut terdapat perbedaan baik tulisan maupun desain tampilan;

Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada kesan persamaan cara penempatan dan penulisan, dimana apabila dilihat dari etiket merek dari kedua merek tersebut, tampak jelas perbedaan dari

Halaman 19 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

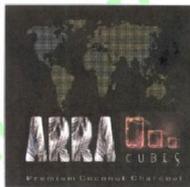
cara penempatan huruf maupun kalimat dari kombinasi serta adanya perbedaan antara kata coco pada merek milik Tergugat dengan kata cubes milik Penggugat;

Diantara kedua merek Penggugat dan Tergugat tersebut tidak adanya kesan persamaan bunyi ucapan, dimana merek terdaftar milik Penggugat berbunyi ARRA sedangkan merek terdaftar milik Tergugat berbunyi COCO ARRA;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis akan mencermati bentuk dan desain fisik dari merek Penggugat dan tergugat tersebut, yang memiliki ciri masing-masing:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek "ARRA + LUKISAN" terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, sebagaimana rincian sebagai berikut:

Merek:

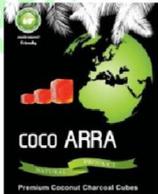


Nomor Pendaftaran : IDM000638551
Tanggal Pendaftaran : 31 Januari 2019
Kelas Barang : 4
Jenis Barang : briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar)

- Bahwa Tergugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek "COCO ARRA" dengan rincian sebagai berikut:

Merek:

Halaman 20 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst



Nomor Pendaftaran : IDM000640197
Tanggal Pendaftaran : 26 Maret 2019
Kelas Barang : 4
Jenis Barang : Arang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa diantara merek Penggugat dan Tergugat, terdapat perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat dan selanjutnya, untuk membandingkan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu (parsial). Sehingga, dengan tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut maka dapat dipastikan kedua merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan kata lain, konsumen dapat membedakan antara kedua merek tersebut berasal dari dua pemilik yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat tersebut, sementara disisi lain Turut Tergugat berhasil membuktikan dalil Jawabannya bahwa pendaftaran merek "COCO ARRA" dengan daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Halaman 21 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst

Disusun:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh itu Anda disarankan melakukan konfirmasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebagaimana ada, namun sebelum itu, maka sangat penting hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: sepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (01-381-3138 ext 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasari bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat, didukung dengan dalil dan pembuktian dari Turut tergugat bahwa merek terdaftar milik Tergugat tersebut dalam proses pendaftarannya telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana itikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan dengan demikian pertimbangan tersebut, telah cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa keberatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek "COCO ARRA" didasari dengan itikad tidak baik, adalah merupakan keberatan atau dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat atau tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek Arosa didasari dengan itikad tidak baik dan juga tidak dapat membuktikan adanya persamaan pada pokoknya antara merek "ARRA + LUKISAN" milik Penggugat dengan merek "COCO ARRA" milik Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka (2) tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum mengenai adanya itikad tidak baik dan petitum mengenai adanya persamaan pada pokoknya telah dinyatakan ditolak, yang mana petitum tersebut adalah merupakan petitum pokok, dalam perkara a quo, maka dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa petitum-petitum selanjutnya dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan olehnya itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penggugat tersebut beralasan untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil-dalil dan pembuktian, baik yang diajukan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian dan pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara a quo, dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan olehnya itu harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami, Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2019 dan tanggal 31 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Makmur, S.H., M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Inwan Fathoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 40.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp.2.250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.2.405.000,00

(dua juta empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst

Disusun:

Kecamatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkannya terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan kesesuaian informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami pertahankan waktu kesaku. Oleh itu Anda memerlukan tindakan segera yang termasuk pada sisi ini atau informasi yang sebelumnya ada, kami selaku tim kami, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: sepaniteran@mahkamahagung.go.id Telp: (01-384-2348 ext 318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGENG HARIYADI, bertempat tinggal di Taman Arjuna, Nomor 5, Perumahan Bukit Asri, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margareth Dwina Angeline Pardede, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners, beralamat di Jalan Banding I, Blok D.1, Nomor 12, RT 008, RW 008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI, bertempat tinggal di Yamen, Hadramout, Seyun, *Algzair Street Number 612*, Hadramout, Yamen;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cg*, **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cg*, **DIREKTORAT MEREK**, diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.H., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum., dan Rekan, Para Aparatur Sipil Negara di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan menanggung informasi yang lain dan apapun sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih mendorong agar pihak-pihak yang berhadapan dengan aparat dan ketahanan informasi yang kami sajikan, hal ini sangat penting bagi kami untuk dapat lebih akurat dalam hal ini memeriksa informasi yang diberikan pada sidang atau informasi yang bersangkutan. Namun bukan berarti, masa yang sedang berlangsung. Keputusan Mahkamah Agung RI melalui Email: info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2388 (smp 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ARRA + LUKISAN";
3. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ARRA + LUKISAN" milik Penggugat;
4. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Menyatakan atau tidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt. Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt Sus-HKI/2022

Disusun:

Kepustakawanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh itu Anda dipersilakan melakukan edit/revise yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebagaimana ada, namun sebelum itu, mohon maaf sebelumnya, maka sangat menghargai tanggapan/komentar Mahkamah Agung RI melalui:
Email: sepankasan@mahkamahagung.go.id Telp: (01-384-2348 ext 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021;
3. Membatalkan Merek milik Termohon Kasasi dengan Nomor pendaftaran IDM000640197;
4. Menghukum Turut Termohon Kasasi untuk patuh dan taat terhadap putusan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2021 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* khususnya dalam menerapkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek "ARRA + LUKISAN" milik Penggugat telah terdaftar lebih dahulu pada Turut Tergugat, yaitu pada tanggal 31 Januari 2019, dengan kelas barang 4 (empat), sedangkan merek COCO ARRA milik Tergugat terdaftar tanggal 26 Maret 2019 dengan kelas barang 4 (empat), sehingga Penggugat adalah *first to file* bahwa apabila dibandingkan/disandingkan maka unsur dominan adalah huruf *capital* ARRA, yang secara fonetik dan konseptual berasal dari kata ARRA, artinya arang, hal ini dapat mengecoh konsumen atau paling tidak menimbulkan kesan kedua merek tersebut terasosiasi, yang dapat merugikan Penggugat secara ekonomis dan reputasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUGENG HARIYADI dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUGENG HARIYADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 4 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ARRA + LUKISAN";
3. Menyatakan merek milk Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "ARRA + LUKISAN" milik Penggugat;
4. Menyatakan merek milk Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Menyatakan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milk Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Feby Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Ttd/ Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd/Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/Feby Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp4.980.000,00
Jumlah Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt Sus-HKI/2022

Disusun:

Kepustakan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan fakta terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh itu Anda dipersilahkan melakukan perbaikan yang bermula pada diri Anda sebagai pengguna aktif, namun sebelum itu, mohon kirimkan informasi, masa yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: sepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 001-384-2348 (ext 318)

Halaman 6

DATA RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Asy'syifa
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Agama : Islam
4. Ttl : Batang, 9 September 2000
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Rt/Rw 03/06, Kab.Batang.
7. Domisili : Ngaliyan, Semarang.
8. No. Telepon : 082215254662
9. Email : asyisyifa612@gmail.com
10. Motto : Be Kind, Be Humble, and Be the Love

B. DATA PENDIDIKAN

1. Pendidikan formal
 - a. Tahun 2006-2012 (SD Negeri 01 Gringsing)
 - b. Tahun 2012-2015 (SMP Negeri 04 Gringsing)
 - c. Tahun 2015-2018 (SMA Negeri 01 Bawang)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern Darul Arqom Patean
 - b. Pondok Pesantren Jlamprang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
2. Keluarga Mahasiswa Batang Semarang

D. HOBI

1. Membaca
2. Melukis

3. Travelling

E. Pengalaman Magang

3. Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pandanaran
4. Kantor Notaris Suria Dewi, S.H.,Mkn

Demikian data riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 5 Desember 2022



Asy'syifa