

Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

^{a,*}Yolanda Bella Puspita, OK. Saidin, Jelly Leviza, Affila.

^aFaculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: yolandabellapuspita@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.295>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini mengulas ketentuan gugatan ganti rugi atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus penelitian adalah pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tersebut serta pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 83 ayat (1) memberikan perlindungan hukum perdata bagi pemilik merek terdaftar, dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum. Saran termasuk perlunya kepastian hukum lain dalam undang-undang terkait jenis ganti rugi serta pentingnya pertimbangan hakim dalam kasus serupa di masa mendatang.</p> <p>Kata Kunci : Merek Terdaftar, Ganti Rugi, Persamaan Pada Pokoknya.</p>	<p><i>This study examines the provisions of compensation lawsuits concerning trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The research focuses on Article 83 paragraph (1) of the Law and the legal considerations of the Judge in decision number 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst. The method used is juridical normative with a case study approach. The results show that Article 83 paragraph (1) provides civil legal protection for registered trademark owners, and the legal considerations in the decision have provided legal certainty. Suggestions include the need for additional legal certainty in the law regarding the types of compensation and the importance of judicial considerations in similar cases in the future.</i></p> <p><i>Keywords: Registered Trademark, Compensation, Substantive Similarity.</i></p>
<p style="text-align: center;">Article History Received: September 22, 2021 --- Revised: Mei 14, 2023 --- Accepted: June 07, 2023</p>	

1. Pendahuluan

Pasal 35 Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan dan perpanjangan Merek terdaftar yaitu Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Demikian pentingnya peranan Merek tersebut pada suatu barang dan/atau jasa, maka diperlukan pula adanya perlindungan untuk keberadaan Merek itu. Pelindungan terhadap Merek merupakan hal mendasar atas hak seseorang yang telah berusaha dalam penciptaannya, dikarenakan sekarang ini sangat marak tindak kecurangan atas Merek yang sangat merugikan dan tindak kecurangan yang sering timbul adalah peniruan, baik sebagian maupun keseluruhan pada suatu Merek (Pahus, 2019).

Berkaitan dengan pelindungan terhadap Merek terdaftar, OK Saidin berpendapat sebagai saksi ahli dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Mdn dalam sengketa Merek antara MS Glow melawan PS Glow, bahwa hak-hak yang dilindungi oleh Merek terdaftar adalah dengan pendaftaran suatu Merek maka terbitlah hak kebendaan.

Benda menjadi materiil, bukan bendanya yang dilidungi, melainkan haknya. Dia bisa mempertahankan haknya itu jika ada orang lain yang menguasainya dan berhak mengajukan gugatan jika hak itu dikuasai oleh pihak lain. Pendaftaran adalah untuk memenuhi asas publisitas, karena ketika Merek sudah didaftarkan maka publik dianggap tahu. Maka dari itu harus dicatatkan. Pencatatatn membawa akibat hukum, sehingga pendaftaran itu menjadi penting bagi Merek.

Salah satu permasalahan Merek yang kerap terjadi di Indonesia adalah pelanggaran hak atas Merek terdaftar yang dapat berbentuk peniruan atau penggunaan dengan tanpa hak. Menurut Nickyta Julia Lumintang, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Merek, di antaranya:

1. Keuntungan yang diperoleh secara cepat dan pasti. Tindakan peniruan atau pemalsuan Merek biasanya dilakukan terhadap Merek-Merek terkenal yang telah memiliki reputasi yang baik di masyarakat.
2. Biaya produksi dan promosi yang besar sehingga resiko rugi juga akan jauh lebih besar. Dengan menggunakan Merek yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik akan lebih mudah menarik minat masyarakat untuk membeli suatu barang.
3. Selisih keuntungan yang didapat dari menjual barang dengan Merek palsu jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli. Hal ini dikarenakan pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan, pajak, biaya iklan dan promosi sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang. Oleh karena itu Merek yang dipalsukan dan ditiru bisanya Merek-Merek dan barang-barang yang laris di pasaran.
4. Dorongan permintaan konsumen yang menginginkan barang dengan harga yang lebih murah, perilaku konsumtif masyarakat, serta kurangnya kesadaran masyarakat. (Lumintang, 2020)

Menurut ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa 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 Gugatan ganti rugi, dan/atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Merek, maka pihak yang dirugikan yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Merek milik Tergugat merupakan memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa milik Tergugat, atau memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek yang dimiliki Penggugat.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam Merek tersebut (Jened, 2015).

Salah satu gugatan ganti rugi atas penggunaan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu dalam Putusan

No. 30/Pdt.Sus-Merek /2020/PN Niaga Jkt. Pst. Putusan ini adalah gugatan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited sebagai Penggugat melawan PT. Unilever Indonesia sebagai Tergugat.

Penggugat adalah pemilik Merek “Strong”, Kelas 3, dengan daftar nomor IDM000258478 yang telah mendaftarkan dan menggunakan Merek tersebut pertama kali di Indonesia sejak tahun dan telah digunakan secara efektif dan menjadi terkenal di Indonesia dengan nama Merek “Strong” di wilayah Republik Indonesia, dengan cara memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan produk pasta gigi Merek “Strong” beserta variannya, yaitu merek: “Formula Strong”, “Formula Strong Protector”, “Formula Strong Protection” dan “Formula Strong Herbal”.

Tergugat adalah PT. Unilever Indonesia, dan sejak tahun 2019 ternyata Tergugat telah memproduksi, mempromosikan, dan/atau menjual produk pasta gigi dengan mencantumkan Merek “Strong” yang serupa dengan Merek “Strong” milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat.

Selain Merek “Strong” Kelas 3 yang telah terdaftar dan digunakan di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan dan mengajukan proses permohonan pendaftaran Merek “Strong” dengan varian “Formula Strong”, “Strong Protector”, “Formula Strong Herbal”, “Formula Strong Protection”, dan “Strong Protection”. Berdasarkan hal tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif dari Negara atas Merek “Strong”, “Formula Strong”, dan “Strong Protector” untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut. Penggugat juga berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak lain yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek.

Adanya persamaan-persamaan sejak Tergugat memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek yang serupa dengan merek “Strong” milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, hal ini berakibat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Tergugat tersebut mempunyai relasi dengan pasta gigi Merek “Strong” milik Penggugat. Tindakan Tergugat dengan tetap menggunakan Merek “Strong” di wilayah Negara Republik Indonesia tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap Merek “Strong” milik Penggugat dan tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat pelanggaran atas merek terdaftar, baik tindakan meniru atau memalsukan, dengan tanpa hak dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi tentu akan mengacaukan perekonomian dan merugikan pihak lain, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Perbuatan pelanggaran atas merek akan terus terjadi jika penegakan hukum atas merek kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar, disamping penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran merek jauh dari apa

tuntutan Undang-undang. Untuk itu diperlukan adanya kepastian dan penegakan hukum itu sendiri, selain untuk memberikan efek jera sehingga tindakan pelanggaran merek tidak terus bermunculan akibat belum tercapainya perlindungan hukum secara preventif dan represif.

2. Metode

Artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan. Keseluruhan data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Ketentuan Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perihal ganti rugi dalam arti sempit, dalam dunia bisnis menyebutkan bahwa ganti rugi adalah biaya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Rugi dalam arti luas termasuk kehilangan keuntungan yang mana seandainya dapat diterima. Apabila kerugian yang diderita adalah akibat pihak lain yang perbuatannya dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak, maka kerugian yang timbul wajib diganti dengan tujuan untuk kepentingan memulihkan keadaan seperti semula. Penggantian inilah yang disebut dengan ganti rugi (Dewi, 2019).

Pada hakikatnya, ganti rugi yang wajib dibayarkan adalah sebesar kerugian yang nyata-nyata diderita itulah yang mendapatkan penggantian. Jika kerugian yang diderita berupa barang yang rusak atau barangnya musnah, maka dapat diganti dengan barang yang jumlah dan jenisnya sama. Penggantian juga dapat dilakukan dengan uang yang nilainya seimbang dengan barang yang rusak tersebut sesuai harga pasaran (Dewi, 2019).

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian (Salim, 2009).

Pasal 1365 KUHPPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, itu mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dan kerugian. (Kristiyanti, 2008)

Ganti rugi adalah karena perbuatan melawan hukum suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan *Punitive damages* adalah suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai penghukuman bagi pelaku (Marbun & Bram, 2012).

Gugatan Perdata dalam *Article 41* TRIPs mewajibkan adanya upaya penegakan hukum atas suatu pelanggaran merek. Negara anggota wajib menyediakan *effective measurement* untuk mencegah pelanggaran dan adanya upaya hukum keperdataan atas pelanggaran. Pada praktiknya di Indonesia penerapan ketentuan ini adalah adanya upaya hukum keperdataan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan perdata adalah gugatan yang didasarkan atas penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara melanggar hukum atau tanpa izin (Jened, 2015).

Gugatan ini berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU Merek 2016, gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat domisili hukum Tergugat atau si pelanggar (*actor sequitor forum rei*). Namun apabila si Tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketentuan mengenai hak pengajuan gugatan oleh pemilik dan atau penerima lisensi merek diatur dalam Pasal 83 UU Merek 2016 yang berbunyi “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa Gugatan ganti rugi; dan/ atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”

Ruang lingkup perdagangan yang menggunakan Merek, maka aturan yang berlaku mengenai ganti rugi dalam pelanggaran Merek terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ketentuan ini khusus berlaku bagi pemilik Merek terdaftar dan gugatannya diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain mengatur hukum materiil, Undang-Undang Merek juga mengatur hukum acara mengenai persidangan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek. Tata cara pengajuan gugatan ganti rugi atas Merek terdaftar diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 92, dan Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Merek tidak mengatur bahwa gugatan perkara Merek harus diajukan secara tertulis, tetapi hanya menyebutkan diajukan ke Pengadilan Niaga. Meskipun demikian, untuk kepentingan administrasi pengadilan dan demi kelancaran jalannya persidangan perkara Merek, maka sebaiknya gugatan diajukan secara tertulis dengan mengajukan atau menyerahkan surat gugatan yang ditandatangani sendiri atau kuasa hukumnya. Undang-Undang Merek juga tidak mengatur bagaimana bentuk dan isi gugatannya, tetapi pemilik Merek ataupun kuasa hukumnya dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) RV, yaitu isi gugatan menyangkut 3 (tiga) hal; (1) *persona standi in judicio* (identitas para pihak); (2) *fundamentum petendi* (posita); dan

(3) *petitum* (tuntutan). Pengajuan gugatan Merek dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Merek pada dasarnya sejalan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR/RBg, yaitu ditujukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. Pengadilan Niaga memeriksa dan mengadili perkara perniagaan sesuai dengan kompetensi relatifnya.

Didalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam Pasal 85 ayat (2) menetapkan bahwa atas gugatan ganti rugi tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga tersebut ditetapkan berwenang mengadili perkara gugatan ganti rugi tersebut karena letaknya berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. Supramono berpendapat bahwa pihak asing cenderung lebih mengenal ibukota sebuah negara daripada kota-kota lain meskipun kota tersebut adalah ibukota propinsi. Sehingga dalam kedudukannya sebagai ibukota negara, Jakarta lebih mudah dicari dan didatangi orang asing untuk bersidang (Supramono, 2006).

Bagi salah satu pihak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, maka tidak diwajibkan untuk menghadiri sendiri perkaranya di pengadilan, melainkan dapat diwakilkan berdasarkan pemberian kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir dan beracara di pengadilan mewakili dirinya. Meskipun demikian, kuasa hukum yang ditunjuk haruslah yang beraal dari Indonesia karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa yang dapat beracara di pengadilan seluruh Indonesia pada pokoknya adalah pada advokat Indonesia.

Apabila gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek sudah dibuat dan ditandatangani Penggugat, maka gugatan ganti rugi tersebut dapat didaftarkan ke Panitera Pengadilan Niaga dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (3), Panitera akan mendaftarkan gugatan ganti rugi tersebut berdasarkan pada tanggal gugatan ganti rugi diajukan.

Selanjutnya Penggugat akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal gugatan ganti rugi tersebut didaftarkan. Ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Merek mengharuskan agar tanggal pendaftaran sama dengan tanggal terima gugatan adalah agar tanggal tersebut dapat berfungsi untuk mengontrol waktu penyelesaian perkara Merek oleh pihak Penggugat, karena sebagaimana diketahui penyelesaian perkara Merek dibatasi waktu yang tergolong cepat, yaitu dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan diterimanya gugatan tersebut, Panitera berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (4) akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan ganti rugi tersebut didaftarkan.

Setelah gugatan ganti rugi tersebut disampaikan dan dipelajari oleh Ketua Pengadilan Niaga, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang. Dengan dasar penetapan tersebut, juru sita melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 85 ayat (6).

Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga peradilan telah melakukan perubahan dalam memberikan pelayanan dengan mengikuti kemajuan teknologi, pelayanan

untuk perkara perdata (termasuk perkara Hak Kekayaan Intelektual), dapat didaftarkan tanpa harus datang ke pengadilan, melainkan dapat didaftarkan melalui media elektronik dan panggilan sidang juga dapat dilakukan melalui media elektronik.

Gugatan ganti rugi atas Merek tersebut selanjutnya diperiksa di persidangan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perkara atas Merek tersebut belum diputus, maka Undang-Undang Merek memberikan kelonggaran agar sidang dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, perkara harus sudah dapat diputus oleh Majelis Hakim dan tidak ada alasan untuk memohon perpanjangan lagi.

Putusan Pengadilan Niaga atas gugatan ganti rugi harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, dan putusan atas gugatan ganti rugi tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Adapun isi putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Ada kalanya pada saat putusan diucapkan, salah satu pihak berhalangan hadir di persidangan karena satu dan lain hal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (9), maka isi putusan Pengadilan Niaga atas gugatan ganti rugi tersebut wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan ganti rugi tersebut diucapkan.

Lain halnya dengan putusan perkara perdata umum yang disidangkan di Pengadilan Negeri yang dapat diajukan upaya hukum banding. Untuk perkara perniagaan, termasuk dalam perkara Merek, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak mengenal banding, telah memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas untuk melakukan upaya hukum, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Pengaturan hukum yang demikian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa Merek dapat dilakukan secara cepat, karena tidak adanya lembaga banding. Dengan adanya upaya hukum kasasi, setiap perkara yang diputus Mahkamah Agung putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat berguna bagi pencari keadilan, sehingga pelanggaran-pelanggaran Merek serupa tidak terjadi di kemudian hari (Dewi, 2019).

Terhadap permohonan kasasi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1), permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak oleh juru sita. Permohonan kasasi ini didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan perkara pelanggaran Merek sebelumnya.

Setelah permohonan kasasi diterima oleh Panitera, Pasal 88 ayat (2) mengharuskan Panitera untuk mendaftar dan mencatatkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan tersebut diajukan. Selanjutnya kepada pemohon kasasi akan diberikan tanda terima tertulis

yang ditandatangani oleh Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran kasasi.

Atas pengajuan permohonan kasasi tersebut, harus diikuti dengan memori kasasi, keharusan tersebut merupakan hal yang penting bagi Mahkamah Agung untuk mengetahui alasan-alasan pemohon kasasi. Dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk menilai penerapan hukum yang telah dilakukan pengadilan tingkat pertama, juga menilai apakah alasan-alasan kasasi yang disampaikan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau tidak. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi didaftarkan, Pasal 88 ayat (4) mensyaratkan bahwa pemohon kasasi harus sudah menyampaikan memori kasasi kepada Panitera. Waktu tersebut harus diperhatikan karena apabila penyampaian memori kasasi kasasi terlambat, maka permohonan kasasinya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung tidak akan memeriksa salah tidaknya penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama (Dewi, 2019).

Jika melihat kembali pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis belum berlaku, gugatan terhadap perkara Merek menjadi wewenang Pengadilan Niaga. pada saat itu terdapat sejumlah permohonan kasasi yang memorinya diajukan melewati batas waktu 7 (tujuh) hari karena para pemohon kasasi masih terpengaruh pada kasasi dalam perkara perdata umum yang batas maksimalnya adalah 14 (empat belas) hari. Dalam hal ini putusan kasasi akan sangat merugikan para pemohon kasasi. Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pemohon diberi kelonggaran untuk mengajukan memori kasasi paling lama dalam 14 (empat belas) hari.

Permohonan kasasi dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Merek 2016 wajib dikirimkan Panitera Pengadilan Niaga kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Hal ini bertujuan agar pengadilan tetap bersikap *fair* dan tidak memihak dalam proses kasasi dan juga supaya termohon kasasi mengetahui adanya kasasi dari pihak lawan dan mengetahui alasan-alasannya.

Setelah memori kasasi diterima, Pasal 88 ayat (5) mengharuskan kepada Panitera untuk menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh Panitera agar termohon kasasi mengetahui apa yang menjadi alasan pemohon kasasi mengajukan kasasinya.

Setelah menerima pemberitahuan tentang adanya permohonan kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Atas hal tersebut, dalam Pasal 88 ayat (6), maka Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera. Apabila termohon kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi, hal ini tidak menjadi masalah, karena biasanya pada praktiknya termohon kasasi tetap mengajukan kontra memori kasasi agar dapat dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat kasasi untuk mempertahankan putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggapnya sudah

tepat dan benar. Dengan dikirimkannya kontra memori kasasi kepada pihak pemohon kasasi, maka selanjutnya Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 88 ayat (7). *Relaas* atas pengiriman tersebut dibuat oleh juru sita pengadilan.

Apabila berkas perkara kasasi telah sampai di Mahkamah Agung, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung akan segera memeriksa dan mengadili perkara setelah mempelajarinya dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Majelis kasasi. Jangka waktu tersebut sama ketentuannya dengan jangka waktu persidangan perkara Merek di pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya batasan waktu persidangan yang sama tersebut, terhadap putusan kasasi perkara Merek juga sama dengan tingkat pertama, yaitu dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sudah harus selesai dan diputus oleh Mahkamah Agung. Adapun isi putusan atas permohonan kasasi tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, serta putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah perkara Merek diputus oleh Mahkamah Agung, selanjutnya Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan kasasi diucapkan.

Agar para pihak mengetahui isi putusan kasasi tersebut, maka juru sita Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (11) wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Dalam upaya untuk memulihkan haknya atas pelanggaran merek yang terjadi, pemilik merek dapat menempuh upaya hukum baik melalui lembaga pengadilan dan di luar pengadilan. Upaya hukum di dalam pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga melalui pengajuan gugatan atas pelanggaran merek. Namun terdapat dilution, belum terdapat ketentuan yang pasti karena dilution melibatkan merek terkenal. Apabila pihak yang melakukan pelanggaran merek menjual produknya dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang kurang baik, tentu akan sangat merugikan bagi pemilik merek yang dilanggar. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang-undang Hak Kekayaan Intelektual untuk penyelesaian sengketa keperdataannya, hukum acara yang digunakan adalah hukum secara perdata. Hal mana disebabkan karena selain Hak Kekayaan Intelektual belum mempunyai hukum secara sendiri, juga sengketa tentang Hak Kekayaan Intelektual diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Negeri, kecuali untuk sengketa tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang (Djamil, 2019).

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020 PN Niaga Jkt.Pst, Putusan Nomor 332/K/Pdt.Sus-HKI/2021, dan Putusan Nomor 22 Pk/Pdt.Sus-HKI/2022

Berdasarkan hal tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif dari Negara

atas Merek “Strong”, “Formula Strong”, dan “Strong Protector” untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut. Penggugat juga berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak lain yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek, yang berbunyi:

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa Gugatan ganti rugi; dan/atau 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.

Adapun secara ringkas perbedaan putusan Majelis Hakim dari tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi, dan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No.	Putusan Pengadilan Niaga (Penggugat: Hardwood. Tergugat:Unilever)	Putusan Kasasi Mahkamah Agung (Pemohon Kasasi: Unilever. Termohon Kasasi: Hardwood)	Peninjauan Kembali
1.	Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.	Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.	Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hardwood Private Limited.
2.	Menyatakan bahwa Merek “STRONG” milik Penggugat adalah Merek terkenal di Indonesia.	Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020 PN Niaga Jkt. Pst	Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3.	Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “STRONG” milik Penggugat.	Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).	
4.	Menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 melanggar Merek “STRONG” milik Penggugat.		
5.	Menghukum Tergugat untuk membayar ganti		

	rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).		
6.	Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah).		

Selain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual, dan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, Indonesia juga secara tegas berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap Merek terkenal. Merek “Strong” merek Penggugat merupakan Merek terkenal yang dapat dibuktikan dengan telah lama digunakan dan telah banyak investasi yang dilakukan Penggugat di media cetak dan non-konvensional (*online*). Dengan demikian, Merek “Strong” milik Penggugat yang merupakan suatu Merek terkenal untuk produk pasta gigi sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum di Indonesia demi melindungi kepentingan hukum Penggugat.

Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Merek “Strong” dalam daftar nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat adalah Merek terkenal di Indonesia, maka putusan ini sudah tepat jika merujuk pada ketentuan pasal 21 UU No. 20 tahun 2016 yang menjelaskan bahwasannya jika membuktikan suatu merek adalah merek terkenal itu dengan melakukan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, diperhatikan pula bagaimana reputasi dari merek tersebut dan bagaimana investasi yang dilakukan oleh pemiliknya serta apakah masyarakat mengetahui merek tersebut dan sejauh mana produk merek tersebut menjangkau masyarakat luas.

Selain itu pula merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, salah satunya ketentuan dalam Pasal 6 *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (*Paris Convention 1967*) sebagaimana telah diratifikasi Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Rights* (*WIPO*), yaitu Konvensi Paris 1967 dan WIPO dalam menentukan suatu merek merupakan merek terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek yang bersangkutan.

Adanya bukti Sertifikat Merek dari Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terhadap Merek “Strong” Nomor Pendaftaran DM000258478, yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar pertama

Merek “Strong” (*first to file system*) untuk jenis barang yang sama di Kelas 3 di Indonesia, pendaftaran pertama kali yaitu pada tahun 2008. Dalam sertifikat merek tertuang mengenai subjek pemilik merek, identitas subjek, terhadap apa merek diberikan, barang/jasa, dan seterusnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, O.K. Saidin menyampaikan pendapatnya ketika menjadi saksi ahli dalam persidangan pelanggaran Merek antara MS Glow melawan PS Glow, yaitu dalam pendaftaran suatu merek maka terbit yang namanya hak kebendaan. Benda menjadi materiil. Bukan bendanya yang dilindungi melainkan haknya. Dia bisa mempertahankan haknya itu jika ada orang lain yang menguasainya. Dia berhak untuk mengajukan gugatan jika hak itu dikuasai oleh pihak lain. Terkait dengan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berisi tentang kepentingan syarat adanya gugatan oleh suatu pihak. Kalau merek tidak terdaftar lalu dia menggugat, maka hak kebendaanya tidak terbit. Hak menggugat ini sebenarnya siapa saja diperbolehkan. Hakim yang menentukan siapa yang punya kewenangan menetapkan siapa memiliki kewenangan terhadap Merek tersebut. Bahwa pendaftaran adalah untuk memenuhi asas publisitas. Karena ketika merek sudah didaftarkan maka publik dianggap tahu. Maka dari itu harus dicatatkan. Pencatatan membawa akibat hukum. Pendaftaran menjadi penting bagi merek.

Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “Strong” serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “Strong” nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat, dirasa sudah tepat dan sesuai. Sepanjang Merek “Strong” sudah terdaftar sebagai Merek Penggugat, maka Penggugat dapat mengendalikan adanya pelanggaran Merek terdaftar, karena kata “Strong” sudah terdaftar sebagai Merek dan Penggugat berhak memperoleh perlindungan akan hal tersebut.

Sebelumnya Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat untuk menghentikan penggunaan Merek “Strong” pada produk pasta gigi Tergugat, berarti Tergugat telah mengetahui keberadaan kata “Strong” yang telah terdaftar sebagai Merek dan dilindungi oleh hukum, sehingga ada kemungkinan apabila tetap digunakan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek. O.K. Saidin berpendapat bahwa yang dimaksud kata generik dalam merek adalah tiap turunan satu benda. Ada kita mengenal obat generik, pokoknya ada turunannya. Kata generik itu kata yang menjelaskan terhadap suatu benda, Pasal 22 Merek tidak ada penjelasan tentang generik. Tapi dalam doktrin Generik adalah kata tambahan. Kalau generik tidak dipakai maka dia tidak ada daya pembeda. Contoh, kata generik pada produk kecantikan: cantik, bagus, harum, wangi, tidak bisa karena menyangkut kualitas produk yang sudah terdaftar terlebih dahulu.

Apabila kemudian pada praktiknya terdapat adanya dugaan dimana suatu Merek yang diluncurkan memiliki persamaan pada pokoknya, di tingkat operasional dilakukan semacam pendekatan untuk melihat apakah yang dimaksud dari persamaan pada pokoknya, yaitu dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kata-kata sebagai unsur dominan. Unsur dominan ini mewakili parameter persamaan pada pokoknya, ditambahkan dalam Yurisprudensi bahwa menemukan unsur dominan itu harus melihat dan

membandingkan dua Merek secara utuh, tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah. “Strong” masing-masing telah menjadi Merek yang utuh dan tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusnya nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek yang digunakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut :

1. Sama bentuk (*Similiarity Of Form*);
2. Sama komposisi (*Similiarity Of Composition*);
3. Sama kombinasi (*Similiarity Of Combination*);
4. Sama elemen (*Similiarity Of Elements*);
5. Persamaan Bunyi (*Sound Similiarity*);
6. Persamaan ucapan (*Phonetic Similiarity*) ;
7. Persamaan penampilan (*Similiarity in Appreance*)

Dengan berpedoman pada hal-hal diatas, maka untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek.

Hal tersebut sejalan dengan pengertian merek yaitu 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. Maka konsumen sering kali hanya menyebut simbol yang paling menonjol pada kata tersebut misalnya unsur yang menonjol adalah angka maka yang disebut angka itu saja dan unsur yang menonjol itu yang menjadi kekuatan pembeda sehingga adanya persamaan pada bagiaann itu saja bisa dianggap memiliki persamaan pada pokoknya.

Dengan adanya persamaan-persamaan tersebut di atas, maka sejak Tergugat memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek yang serupa dengan merek “Strong” milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, hal ini berakibat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Tergugat tersebut mempunyai relasi dengan pasta gigi Merek “Strong” milik Penggugat. Tindakan Tergugat dengan tetap menggunakan Merek “Strong” di wilayah Negara Republik Indonesia tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap Merek “Strong” milik Penggugat dan tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek yang menyatakan bahwa “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa Gugatan ganti rugi; dan/ atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”

Esensi dari pasal 83 ayat (1) tersebut dan kaitannya dengan putusan ini adalah adanya temuan bahwa sejak tahun 2019 Tergugat telah menggunakan Merek “Strong” yang serupa dengan Merek “Strong” milik Penggugat untuk jenis barang pasta gigi telah mengakibatkan kerugian yang besar terhadap penjualan dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Begitupun sebelum diajukannya gugatan ganti rugi ini, Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan Merek “Strong” pada produk pasta gigi Tergugat, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat yang masih tetap memproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau menjual produk pasta gigi dengan menggunakan Merek “Strong” sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek.

Secara filosofis, salah satu tujuan Undang-Undang Merek adalah untuk melindungi konsumen. Namun secara normatif, khususnya dalam konteks pelanggaran Merek, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan tidak termasuk apakah ada atau tidaknya unsur perlindungan konsumen. Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Merek mengatur tentang pelanggaran Merek apabila secara transparan menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang atau jasa yang sama dan/atau sejenis atau tidak sejenis dengan Merek tersebut.

Ahli dalam persidangan ini yaitu Prof. Dr. Henry Sulistyobudi, S.H., M.H., berpendapat bahwa secara keseluruhan, pencantuman kata “Strong” dalam Merek milik Tergugat adalah persamaan pada pokoknya, dimana kata “Strong” sudah terdaftar sebagai Merek dan Tergugat yang menggunakan kata “Strong” tersebut merupakan pelanggaran Merek. Hal ini semakin diperkuat karena Tergugat terus menerus memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk-produk pasta gigi Merek “Strong” dan Tergugat tidak berusaha untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran dan/atau penjualan maupun menarik kembali dari pasaran seluruh produk pasta giginya yang menggunakan Merek “Strong” untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang diderita Penggugat.

Terhadap putusan Majelis Hakim atas gugatan ganti rugi Penggugat yang masih sangat jauh dari yang diharapkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan gugatan Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Majelis Hakim dalam menentukan besaran jumlah ganti rugi dalam perkara ini didasarkan pada asas menurut keadilan yang baik (*in goede justitie*), serta menurut kelayakan atau kepatutan dan kewajaran (*naar redelijkheid en billijkheid*).

Atas segala petitum gugatan Penggugat, yang dalam hal ini adalah besaran ganti rugi, Majelis Hakim perlu memperhatikan posisi atau kedudukan ekonomi Tergugat sebagai produsen barang produk sejenis dengan segala reputasi bisnis, proyeksi omset setiap bulannya dalam tahun berjalan dan jaringan bisnisnya yang luas. Berdasarkan kelayakan dan kewajaran menurut keadilan yang baik (*naar redelijkheid be billijkheid, ingoede justitie*),

berdasarkan peradilan baik, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar kepada Tergugat).

Besaran ganti rugi yang diputus oleh Majelis Hakim tersebut dirasa sudah memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, berdasarkan pada Putusan Hakim akan mencerminkan kemanfaatan, dimana Hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya (Kalo, 2022).

Pada praktik pengadilan di Indonesia, penentuan jumlah ganti kerugian bagi penderita adalah diskresi kebijakan hakim, tidak ada ukuran pasti. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kedudukan atau status sosial ekonomi para pihak. Besarnya ganti kerugian lebih merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan ukuran tertentu. Pedoman untuk menentukan besar ganti kerugian biasanya dipertimbangkan secara seimbang melihat pada kedudukan kedua belah pihak (ICJR, n.d).

Hakim Haswandi menyebutkan bahwa hukuman ganti kerugian harus ada pertimbangan yang jelas sehingga putusan tidak terkesan tidak berdasar. Pertimbangan itu sendiri tidak boleh lebih banyak merujuk pada pihak penderita saja, melainkan juga dari status pelaku secara proporsional. Hal yang sering dilupakan oleh hakim adalah hanya mempertimbangkan posisi penggugat saja, namun sisi tergugat atau pihak yang akan dijatuhi hukuman tidak diperhatikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Pemenuhan tuntutan kerugian Immateril memang diserahkan kepada Hakim berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Oleh karena itu, penentuan besaran kerugian immateril yang dikabulkan akan diserahkan kepada subyektifitas Hakim yang memutus. Pemenuhan tuntutan ganti kerugian immateriil sering mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya, oleh karena itu penggugat harus membuktikan dalil kerugian immateriil tersebut, dan pihak tergugat mempunyai hak untuk menjawab dalil yang dikemukakan oleh penggugat. Dalil kerugian immateriil yang dikemukakan oleh penggugat dan juga jawaban/bantahan dalil tersebut oleh tergugat harus diperhatikan keduanya oleh hakim (Mantili, 2019).

Hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/SIP/1968 menentukan “meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar. Hal ini didukung oleh Pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyebutkan “Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.”

Jika memungkinkan dan dapat diharapkan si penderita wajib membatasi kerugian. Biaya-biaya yang diperlukan untuk membatasi kerugian tersebut diperhitungkan ke dalam kerugian yang harus diganti oleh si pelaku. Kerugian yang terjadi karena tidak ada pencegahan dari si penderita tidak memperoleh pengantian (Mantili, 2019).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateriil, tidak berwujud (moral, ideal). Yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immateriil, misalnya dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan hidup.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sudah menjadi kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya. Dengan adanya kewajiban bagi hakim untuk memberikan pertimbangan atau alasan dalam setiap putusannya merupakan jaminan formal adanya pemberian keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Hal ini akan menghindarkan hakim memberikan putusan yang hanya didasarkan pada perasaan subjektifnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa alasan atau argumentasi tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga putusan tersebut memiliki nilai-nilai obyektif, kemudian dengan alasan dan argumentasi yang logis itu pula maka putusan tersebut memiliki wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.¹

4. Penutup

Ketentuan mengenai gugatan ganti rugi atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 83 UU Merek 2016. Pemilik merek terdaftar dan/atau pemegang lisensi merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin untuk barang atau jasa yang sama. Tata cara pengajuan gugatan dimulai dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga, dilanjutkan dengan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan. Putusan pengadilan, seperti putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst, sudah memberikan kepastian hukum sesuai Pasal 83 UU Merek 2016. Diharapkan, selain mengatur prosedur gugatan, regulasi juga perlu mengenai jenis ganti rugi yang dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar. Keputusan hakim diharapkan memperhatikan keadilan dan menjadi bahan evaluasi untuk kasus serupa di masa depan. Semua pihak yang terlibat diharapkan mematuhi putusan pengadilan.

References

Dandi Pahus. (2019). Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 171.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*

- Dewi, C. G. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nickyta Julia Lumintang. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Lex Crimen*, 9(2), 173-174.
- ICJR. (n.d). Penentuan Ganti kerugian Immateriil; Hakim Harus Bijak. (n.d.). Diakses dari <http://icjr.or.id/penentuan-ganti-rugi-immateriil-hakim-harus-bijak/>
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, & Nussy A. (2012). *Kamus Lengkap Hukum* (Edisi Pertama). Jakarta: Visimedia.
- Salim, H. S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Edisi Keenam). Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2006). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Syafuddin Kalo. (n.d.). Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat. Diakses dari <http://www.academia.edu.com>
-