

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda suatu produk, tetapi juga menjadi asset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi.¹ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen dari penyesatan. Indonesia sendiri dalam melindungi merek menganut sistem *first to file principle*, yakni hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).²

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya.³ Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut tidak selalu berjalan konsisten. Hal ini sama seperti kasus yang sedang ditangani oleh Kantor Hukum YH & Partners, yaitu pada perkara sengketa merek Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang, dimana majelis hakim memutuskan untuk membatalkan merek yang sebelumnya telah

¹ Rouf Fajrin Widiatoro, "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (November 18, 2022): 416–26, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art14>.

² Sudjana - Sudjana, "The Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan Dan Tujuan Hukum," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (January 31, 2021): 25–54, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3695>.

³ Tiara Putri Basyra, Rika Ratna Permata, and Sudaryat Sudaryat, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (June 12, 2025): 461–70, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15647229>.

terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Putusan pembatalan merek tersebut kemudian menjadi objek kajian penelitian penulis mengenai bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengambil keputusan, terutama ditinjau dari aspek kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum di Indonesia.

Sengketa ini bermula dari adanya penyelesaian perkara melalui dua jalur hukum atas dua merek di kelas yang sama yaitu kelas 20 untuk merek bantal. Klien kami yang bernama Farid Sulistyو adalah pemilik merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Nomor IDM006678911 tertanggal 09 Mei 2022 tentang merek “EverestPremium” di kelas 20 (meliputi bantal). Pendaftaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), sehingga secara hukum Farid Sulistyو memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Beberapa waktu setelah pendaftaran mereknya, Farid Sulistyو mendapati bahwa Doni Sudjipto menggunakan merek “Everest” yang sama pada pokoknya untuk produk bantal tanpa izin. Hal ini dikarenakan pada faktanya, setelah dilakukan pengecekan terhadap merek tersebut, ternyata belum terdaftar dalam catatan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Menindaklanjuti hal tersebut, Farid Sulistyو mengajukan laporan pengaduan pidana terhadap Doni Sudjipto di Pengadilan Negeri Mojokerto atas dugaan tindak pidana penggunaan merek tanpa hak, yang kemudian terdaftar dengan Nomor perkara 13/Pid.B/2024/PN.Mjk pada 21 Maret 2023.

Kemudian pada 24 Januari 2025, Majelis hakim pada tingkat pertama perkara pidana tersebut menyatakan Doni Sudjipto bersalah telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya secara tanpa hak dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00- (*lima puluh juta rupiah*). Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dimana Majelis Hakim menyatakan Doni Sudjipto bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Secara logika, putusan pidana tersebut mempertegas hak eksklusif Farid Sulistyو sebagai pemilik merek terdaftar, sehingga seharusnya menjadi landasan kuat untuk melindungi mereknya dari klaim pihak lain. Namun, pasca putusan pidana tersebut, Doni Sudjipto justru mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 04 November 2024. Dimana, gugatan yang terdaftar dengan Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg ini menempatkan Farid Sulistyو sebagai Tergugat dan Doni Sudjipto sebagai Penggugat, dengan petitum utama pembatalan merek “EverestPremium” milik Farid Sulistyو dan tuntutan ganti rugi atas dugaan penggunaan merek tanpa izin.

Dimana obyek merek yang disengketakan adalah merek yang baru saja dibeli oleh Doni Sudjipto (Penggugat) dari pihak ketiga yaitu Ahmad Susilo sebagai pemilik awal merek dengan nama yang sama yaitu “Everest” dan telah dialihkan kepada Doni Sudjipto (Penggugat) pada 24 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

(PDKI). Secara substansi, gugatan Doni Sudjipto (Penggugat) pun mengandung kelemahan hukum, karena hak merek yang dimilikinya baru diperoleh pada tahun 2024, sedangkan Farid Sulistyو (Tergugat) telah mendaftarkan mereknya sejak 2022. Selain itu, meskipun keduanya berada dalam kelas barang yang sama, terdapat perbedaan signifikan pada desain grafis dan bentuk tulisan, sehingga tidak memenuhi unsur kesamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG). Sehingga, berdasarkan prinsip tersebut, gugatan Doni Sudjipto (Penggugat) semestinya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun, pada akhirnya majelis hakim mengabulkan gugatan Doni Sudjipto (Penggugat) untuk sebagian, dengan menyatakan Farid Sulistyو (Tergugat) tidak berhak atas merek “EverestPremium” serta memerintahkan pembatalan pendaftarannya di DJKI pada 07 Mei 2025. Putusan tersebut kemudian memunculkan isu hukum yang signifikan. Di satu sisi, Farid Sulistyو (Tergugat) adalah pendaftar pertama merek “EverestPremium” dan telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahkan diperkuat oleh putusan pidana yang menyatakan Doni Sudjipto (Penggugat) bersalah menggunakan merek tanpa hak. Di sisi lain, pembatalan merek oleh Pengadilan Niaga menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengaburkan batas perlindungan hak eksklusif pendaftar pertama. Ketidaksinkronan antara putusan pidana dan

putusan perdata ini berpotensi melemahkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perlindungan hukum atas merek di Indonesia.

Atas dasar itu, kami selaku kuasa hukum dari klien kami Farid Sulistyو mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada 15 Mei 2025 dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dan mengabaikan asas kepastian hukum yang seharusnya melindungi pendaftar pertama merek secara sah. Dari kronologi tersebutlah maka isu/permasalahan hukum yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membatalkan merek terdaftar dalam perkara sengketa merek Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg ditinjau dari aspek kepastian hukum?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Membatalkan Merek Terdaftar Dalam Perkara Sengketa Merek Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membatalkan merek terdaftar dalam perkara sengketa merek Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg ditinjau dari aspek kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

1.1 Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan merek terdaftar dan penerapan asas kepastian hukum dalam putusan pengadilan.

1.2 Menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang melakukan kajian hukum terkait sengketa merek dan analisis pertimbangan hakim.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Praktisi Hukum

Memberikan gambaran komprehensif mengenai proses penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga, serta strategi argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak merek terdaftar.

2.2 Bagi Pemilik Merek dan Pelaku Usaha

Menjadi panduan untuk memahami pentingnya pendaftaran merek, prinsip *first to file*, dan potensi risiko pembatalan merek meskipun telah terdaftar secara sah.

2.3 Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara sengketa merek agar lebih konsisten dengan asas kepastian hukum dan tidak menimbulkan kontradiksi dengan putusan sebelumnya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang substansial dan signifikan, baik dalam ranah akademis maupun praktis, guna memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan. Adapun kegunaan substansial dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas wawasan keilmuan di bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan merek terdaftar dan penerapan asas kepastian hukum. Manfaat ini tidak hanya ditujukan bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas yang memiliki minat terhadap isu hukum merek, dengan penekanan khusus pada civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai rekonstruksi penerapan prinsip *first to file* dan asas kepastian hukum dalam sengketa merek di Indonesia, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sistem perlindungan hukum atas merek.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu rujukan yang penting dan berguna bagi penulis karya ilmiah lainnya maupun peneliti di bidang hukum kekayaan intelektual dan bidang terkait.

Hasil dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan literatur akademis, serta mendorong penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi tema serupa, seperti penerapan prinsip *first to file* merek atau persamaan merek pada pokoknya atau secara keseluruhan. Rujukan ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dan metodologi yang digunakan dalam penelitian-penelitian mendatang, serta menginspirasi kajian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai perlindungan merek di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjadi produk akademis, tetapi juga bagian dari dialog ilmiah yang lebih luas untuk mendorong pertukaran gagasan dan inovasi di bidang hukum kekayaan intelektual.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan, tetapi juga mengembangkan kapasitas dan kompetensi setiap individu, baik pembaca maupun penulis dalam memahami dan menguasai hukum kekayaan intelektual, khususnya hukum merek. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan praktisi hukum dalam merumuskan strategi pembelaan maupun penyusunan gugatan dalam perkara sengketa merek, dengan berlandaskan prinsip *first to file* dan asas kepastian hukum. Melalui kajian komprehensif ini, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam

ekosistem hukum mulai dari akademisi, pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha akan memperoleh wawasan yang lebih tajam dan kritis mengenai substansi serta implikasi dari putusan pembatalan merek, sehingga dapat berkontribusi pada pembentukan praktik peradilan yang lebih konsisten dan berpihak pada perlindungan hak eksklusif pemilik merek terdaftar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan (*law in books*) sekaligus pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dibahas tidak hanya menyangkut norma hukum yang berlaku, tetapi juga implementasinya dalam penyelesaian sengketa merek melalui pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

1.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) serta peraturan

terkait lainnya guna memahami pengaturan hak atas merek, prinsip *first to file*, dan mekanisme penyelesaian sengketa merek.

1.2 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Mengkaji Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Semarang untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan merek terdaftar.

1.3 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Memanfaatkan teori dan doktrin hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan merek dan I'tikad baik dalam pendaftaran merek, untuk memperkuat landasan analisis.

1.4 Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Mengkaji penerapan hukum merek dalam kenyataan melalui wawancara dan observasi, guna mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

2. Sumber dan Jenis Data

2.1 Data Primer

Diperoleh dari wawancara dengan kuasa hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, serta observasi terhadap jalannya persidangan.

2.2 Data Sekunder

2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.2.2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

- 2.2.3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2.2.4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG);
- 2.2.5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2.2.6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- 2.2.7 Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;
- 2.2.8 Putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg;
- 2.2.9 Literatur hukum dan jurnal ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

- 3.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum.
- 3.2 Wawancara (*Interview*) dan berdiskusi secara langsung dengan Advokat dalam menangani perkara *a quo*.
- 3.3 Observasi terhadap jalannya persidangan dan proses penyelesaian sengketa merek.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan hasil temuan data primer dan sekunder, kemudian menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara *law in books* dan *law in*

action untuk menilai kesesuaian penerapan hukum merek dalam praktik.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg, serta kantor hukum YH & *Partner* sebagai tempat magang penulis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kegunaan Penelitian
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Teori Kepastian Hukum;
2. Tinjauan Pertimbangan dan Putusan Hakim;
3. Tinjauan Pengadilan Niaga;
4. Tinjauan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);

5. Tinjauan Merek;

5.1 Tinjauan tentang Pendaftaran Merek;

5.2 Tinjauan tentang Merek sebagai *Intangible Asset*;

5.3 Tinjauan tentang *Asas First to File*;

5.4 Tinjauan tentang Hak-hak Pemegang Merek;

5.5 Tinjauan tentang Pembatalan Merek.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan diulas secara komprehensif mengenai hasil penelitian terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membatalkan merek terdaftar dalam perkara sengketa merek Nomor 01/Pdt.Sus/HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg ditinjau dari aspek kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran