

Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI- Merek/2024/PN Niaga Smg

Tiara Putri Basyra¹, Rika Ratna Permata², Sudaryat³

¹²³Faculty of Law, Padjadjaran University.

*Corresponding Author e-mail: tiara21022@mail.unpad.ac.id

Abstract: Merek merupakan identitas hukum yang berfungsi melindungi reputasi serta membedakan produk di pasar. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg terkait gugatan pembatalan merek “CHANTIQUE.ID” milik PT. Chantique Inti Decor (Tergugat), yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “CHANTIQUE” milik PT. Vitragraha Interia (Penggugat). Meskipun merek milik Penggugat telah digunakan lebih dahulu, Majelis Hakim menolak gugatan dengan alasan bahwa tambahan unsur “.ID” dianggap cukup sebagai pembeda. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Article History

Received: May 20, 2025

Revised: June 05, 2025

Published: June 12, 2025

Key Words :

Merek, Persamaan pada
Pokoknya, Asas Kepastian
Hukum, Asas Keadilan,
Pembatalan Merek.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15647229>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Seiring berkembangnya era globalisasi dan ketatnya persaingan bisnis, sistem ekonomi mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam peningkatan dalam dunia perdagangan. Globalisasi tidak hanya membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar internasional, tetapi juga membawa tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Persaingan yang semakin ketat menuntut setiap pelaku usaha untuk memiliki keunggulan kompetitif, baik dari segi produk, layanan, maupun identitas bisnis. Dalam kondisi ini, inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Sebuah ide orisinal atau desain yang menarik bukan lagi sekadar nilai tambah, tetapi menjadi bagian esensial dari strategi bisnis modern. Namun, inovasi tanpa perlindungan yang memadai dapat dengan mudah disalin atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin, sehingga merugikan penciptanya.

Maka dari itu, perlindungan terhadap inovasi, kreativitas, dan identitas bisnis menjadi semakin penting. Hal ini tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga memberikan nilai strategis dalam membangun kepercayaan pelanggan, menjaga reputasi, dan menciptakan keberlanjutan usaha. Salah satu cara yang paling efektif untuk mewujudkannya adalah melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh individu maupun entitas bisnis. Salah satu aspek terpenting dalam HKI adalah hak merek, yang memainkan peran fundamental dalam ekosistem perdagangan modern. Merek tidak hanya menjadi identitas produk tetapi juga mencerminkan prestise, jaminan kualitas, dan simbol reputasi. Merek telah berkembang menjadi “bahasa” universal yang diakui dalam perdagangan global, menjadikannya faktor kunci dalam membangun dan melindungi identitas serta reputasi suatu produk atau jasa di pasar.

Merek, yang didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi geografis yaitu sebagai 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 dan merek berfungsi untuk membedakan barang atau

jasa yang ditawarkan oleh suatu entitas dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh entitas lain. Perlindungan merek sendiri di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial, dimulai dari Staatsblad 1885 hingga akhirnya mengalami pembaruan bertahap melalui UU No. 21 Tahun 1961, UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 15 Tahun 2001, dan kini UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Undang-undang ini mengatur hak eksklusif atas merek yang diperoleh melalui sistem *first to file*, serta larangan terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar.

Merek tidak hanya berfungsi untuk mencerminkan kualitas dan nilai dari suatu produk atau jasa, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam upaya pemasaran dan strategi branding perusahaan. Merek yang kuat bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga menjadi penentu posisi produk atau jasa di tengah persaingan dan memperkuat kepercayaan serta loyalitas konsumen. Dalam praktik bisnis, konflik merek sering memicu sengketa hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, ketika dua pihak mengklaim hak atas elemen yang sama atau serupa. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui pembatalan merek, yang berlaku jika ditemukan pelanggaran atau konflik dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Di Indonesia, sengketa merek kerap muncul, terutama terkait isu hak dan penggunaan nama merek yang memiliki nilai komersial tinggi. Salah satu contohnya adalah kasus dengan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg. Kasus ini menjadi contoh penting dalam memahami pertimbangan hukum dalam permohonan pembatalan merek di Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Salah satu pembatalan merek yang seringkali terjadi di persaingan bisnis adalah pembatalan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya yang termasuk ke dalam sengketa merek. Merek dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya jika merek tersebut menyerupai merek pihak lain, meskipun hanya ada tambahan kata atau simbol yang membuatnya tampak sedikit berbeda. Persamaan ini dapat menciptakan persepsi di masyarakat bahwa kedua merek tersebut terkait, meskipun tidak identik. UU MIG secara jelas mengatur bahwa pendaftaran merek tidak dapat diterima jika bertentangan dengan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan tentang persamaan merek.

Pendaftaran merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya menyebabkan pemilik merek terdaftar merasa dirugikan, terutama jika kemiripan tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Sengketa merek ini tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pemilik merek asli yang telah membangun reputasi dan basis konsumen yang kuat, baik di pasar lokal maupun Internasional.

Peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia telah dengan jelas mengatur tata cara pendaftaran merek. Berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran suatu merek tidak dapat dilakukan jika bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Merek yang didaftarkan tidak boleh memiliki kesamaan secara substansial atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya, baik dalam bunyi, ucapan, maupun tulisan, serta tidak boleh merupakan tiruan dari merek lain. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, pihak-pihak yang menggunakan merek dengan mengandung persamaan pada pokoknya pada akhirnya akan membuat masyarakat kebingungan dan akan timbulnya penilaian masyarakat bahwa kedua merek tersebut diproduksi dari perusahaan yang sama sehingga kualitas produk juga dinilai sama. Sebagaimana dengan kasus yang akan dibawa dalam penulisan tugas akhir ini adalah sengketa pembatalan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya yang dimiliki oleh PT. Vitragraha Interia melawan PT. Chantique Inti Decor yang sama-sama memiliki merek “CHANTIQUE”.

Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg berfokus pada sengketa hukum terkait pelanggaran hak merek antara PT. Vitragraha Interia sebagai penggugat dan PT. Chantique Inti Décor sebagai tergugat, yang menjadi dasar gugatan di Pengadilan Niaga Semarang. Sengketa ini berawal dari klaim Penggugat bahwa merek “CHANTIQUE.ID” yang digunakan oleh Tergugat didaftarkan untuk kelas jasa yang sama dengan itikad tidak baik, karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “CHANTIQUE” milik Penggugat yang telah terdaftar sebelumnya untuk kelas jasa 35.

Persoalan ini semakin rumit dengan adanya penggunaan kata “CHANTIQUE” yang dianggap generik dalam bahasa Indonesia, yang berarti "cantik." Penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat beritikad tidak baik yang dilakukan untuk mengecoh konsumen dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Penggugat pada gugatan tersebut mendasarkan argumennya pada Pasal 21 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya dan pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan kriteria penolakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya, bahwa:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 1. Merek terdaftar milik pihak lain atau yang telah lebih dahulu dimohonkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 4. Indikasi Geografis yang terdaftar.

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pihak penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga. Dalam hal ini penggugat menganggap bahwa masyarakat umum cenderung merasakan kebingungan untuk membedakan merek mana yang lebih dahulu dikenal dan merek mana yang merupakan penjiplak merek sebelumnya atau bahkan masyarakat cenderung menganggap kedua merek sama-sama dibuat dari perusahaan yang sama karena ketika diucapkan terdengar sama.

Tergugat dalam kasus ini mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menolak seluruh dalil gugatan dan justru mempertanyakan *legal standing* Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak melampirkan identitas yang jelas dari perwakilan hukum PT. Vitagraha Interia yang mengajukan gugatan tersebut. Tergugat juga menyebut bahwa gugatan tersebut kabur (obscur libel) karena mencampur adukan antara pembatalan merek, penghapusan merek, dan pelanggaran merek, yang diatur dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tergugat menekankan bahwa pembatalan merek yang dimohonkan Penggugat tidak relevan karena sertifikat merek yang sah masih aktif, sehingga hak merek tetap berlaku.

Selain eksepsi, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk pembatalan merek "CHANTIQUE" yang dimiliki Penggugat. Tergugat beralasan bahwa merek tersebut meniru nama perusahaan Tergugat, PT. Chantique Inti Decor, yang telah beroperasi sejak 2004 di bidang furnitur. Tergugat mengklaim Penggugat mendaftarkan merek "CHANTIQUE" dengan itikad tidak baik untuk meniru reputasi Tergugat yang telah dikenal luas di pasar sebagai produsen furnitur berkualitas. Tergugat dalam rekonvensi menunjukkan reputasinya sebagai perusahaan furnitur terkemuka di Indonesia. Dengan reputasi dan identitas yang kuat, Tergugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan rekonvensi mereka dan membatalkan serta mencoret pendaftaran merek "CHANTIQUE" yang dimiliki oleh Penggugat, baik untuk jasa di Kelas 35 maupun produk di Kelas 20.

Setelah mempertimbangkan fakta dan bukti yang disampaikan dari dua pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa merek “CHANTIQUE” milik Penggugat bersifat generik. Majelis juga mencatat bahwa penggunaan kata "CHANTIQUE" oleh Tergugat disertai elemen pembeda, yakni tambahan “.ID” yang merujuk pada Inti Décor serta logo bergambar kursi, sehingga secara hukum merek “CHANTIQUE.ID” milik Tergugat memiliki perbedaan yang cukup dan telah didaftarkan secara sah. Oleh sebab itu, Majelis menolak seluruh gugatan Penggugat, termasuk klaim bahwa Tergugat bertindak dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut.

Majelis juga menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi), karena gugatan rekonvensi dinilai kabur akibat mencampuradukkan isu antara pendaftaran merek dan pendaftaran badan hukum. Selain itu, Majelis menolak eksepsi Tergugat terkait *legal standing* Penggugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan bukti-bukti sah, termasuk akta pendirian dan izin usaha, yang membuktikan bahwa PT Vitagraha Interia memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini. Majelis juga menilai bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, karena petitum dan posita dalam gugatan memiliki keterkaitan yang logis dan saling mendukung.

Meskipun majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat dan menganggap bahwa merek "CHANTIQUE.ID" milik Tergugat memiliki unsur pembeda yang sah secara hukum, keputusan tersebut dapat dipandang sebagai kekeliruan dalam interpretasi UU MIG. Dalam pasal 21 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pendaftaran merek dilarang apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, terutama apabila pengucapan dan bunyinya sama, yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Dalam kasus ini, meskipun Tergugat menambahkan akhiran ".ID" dan logo yang berbeda, pengucapan kata "CHANTIQUE" dalam kedua merek tetap sama. Berdasarkan prinsip tersebut, hakim seharusnya lebih mempertimbangkan aspek persamaan bunyi sebagai dasar pembatalan merek.

Kasus merek "CHANTIQUE" memiliki kesamaan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait merek "ST REGIS" dan "REGIS@The Peak at Sudirman," di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdapat "Persamaan Pada Pokoknya" karena unsur dominan "REGIS" dianggap menciptakan kesan keseluruhan yang sama, sementara tambahan "Peak at Sudirman" dianggap deskriptif dan tidak signifikan untuk membedakan merek. Namun, dalam kasus "CHANTIQUE," perbedaannya terletak pada konteks penggunaan merek dan sifat kata "CHANTIQUE" itu sendiri, yang merupakan adaptasi dari kata "cantik," sehingga cenderung bersifat deskriptif atau generik. Putusan dalam kasus "ST REGIS" menunjukkan pentingnya mempertimbangkan unsur dominan, konteks penggunaan, dan elemen pembeda dalam menentukan tingkat kesamaan merek, yang menjadi relevan dalam analisis kasus "CHANTIQUE."

Sejatinya, dalam sistem hukum merek yang dianut oleh Indonesia, dikenal prinsip "*first to file*", yang berarti bahwa pendaftar merek yang pertama kali mengajukan akan mendapatkan kepastian hukum atas hak merek tersebut. Dengan demikian, pihak lain tidak diperbolehkan mendaftarkan merek dengan nama yang sama. Meskipun kata "CHANTIQUE" mungkin dianggap generik, pengucapannya yang serupa tetap dapat menimbulkan kebingungan, terutama jika ada dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, seperti furnitur, dan menggunakan merek yang mirip. Oleh karena itu, pembatalan merek perlu dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran hak eksklusif pemilik merek yang pertama, serta menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Kasus ini mencerminkan pentingnya penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa merek. Dengan memperhatikan fakta bahwa Penggugat telah menggunakan merek lebih dahulu, memiliki reputasi yang diakui publik, serta telah melakukan pendaftaran secara sah, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata formalitas administratif. Putusan yang terlalu berorientasi pada unsur pembeda minor dan pendaftaran formal membuka celah bagi praktik pendaftaran merek dengan niat eksploitasi (*trademark squatting*), yang pada akhirnya melemahkan perlindungan terhadap pelaku usaha yang beritikad baik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Fokus analisis diarahkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, yang dikaji bersama Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan asas kepastian hukum dan keadilan dalam perkara sengketa merek *CHANTIQUE*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas Kepastian Hukum pada Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, kejelasan, dan prediktabilitas dalam penerapan serta penegakan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum yang berlaku dapat diterapkan secara objektif sehingga individu maupun badan hukum dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah elemen mendasar dalam suatu sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah-ubah sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki acuan yang jelas dalam bertindak, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, stabilitas hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam suatu negara.

Pada ranah hukum hak kekayaan intelektual, khususnya hukum merek, asas kepastian hukum menjadi dasar bagi pemilik merek dalam melindungi hak eksklusifnya terhadap penggunaan atau pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan adanya prinsip ini, setiap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya memiliki hak yang sah dan diakui oleh negara, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa kepemilikan yang berlarut-larut. Indonesia pada praktiknya menganut sistem pendaftaran merek secara konstitutif, di mana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Dengan sistem ini, pemilik merek yang telah terdaftar secara resmi dianggap sebagai pemakai pertama dan memperoleh perlindungan dari Undang-Undang terhadap penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Maka dari itu, tanpa kepastian hukum, pendaftaran merek dapat menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Majelis Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa merek "CHANTIQUE.ID" milik Tergugat telah terdaftar secara sah berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, Hakim menolak gugatan Penggugat karena merek "CHANTIQUE" dianggap sebagai merek generik, sehingga tidak dapat dimonopoli sepenuhnya oleh satu pihak. Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa merek yang telah menjadi nama generik dapat digunakan oleh pihak lain dengan syarat adanya tambahan kata lain sebagai pembeda. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai bahwa tambahan kata "ID" dalam merek Tergugat dan adanya logo kursi sudah cukup sebagai unsur pembeda, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak merek Penggugat.

Pertimbangan hakim yang mendasarkan diri pada Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 dengan alasan bahwa "chantique" adalah bentuk ejaan kreatif dari kata generik "cantik", tidak dapat dibenarkan secara substansi hukum. Jika memang maksud penggunaannya adalah kata umum, maka seharusnya tergugat memiliki banyak alternatif penulisan lain yang tidak identik atau mendekati secara fonetik dengan merek Penggugat. Penggunaan ejaan yang menyerupai secara visual dan bunyi menimbulkan potensi kekeliruan di masyarakat dan meminimalkan sebuah kondisi yang dalam praktik hukum dikenal sebagai *passing off* atau suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual. Maka dari itu, hal tersebut dapat memicu masyarakat mengira bahwa merek "CHANTIQUE.ID" memiliki afiliasi atau hubungan bisnis dengan merek "CHANTIQUE" yang lebih dulu hadir dan dikenal. Apabila kualitas produk atau layanan dari pihak Tergugat buruk, kesalahpahaman ini tidak hanya menimbulkan kebingungan konsumen, tetapi juga berpotensi

merusak citra serta menyebabkan penurunan reputasi merek Penggugat yang telah dibangun secara konsisten melalui promosi dan penggunaan jangka panjang.

Penerapan asas kepastian hukum semestinya tidak hanya dilihat dari formalitas pendaftaran, tetapi juga dari perlindungan terhadap pemilik merek yang sah dan telah memiliki reputasi di masyarakat. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016, pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Dalam hal ini, merek "CHANTIQUE" yang dimiliki Penggugat telah melakukan promosi yang intensif, jangkauan pasar yang luas, serta pengakuan publik.

Majelis Hakim pada putusan ini hanya berfokus pada perbedaan kecil, seperti tambahan kata "ID" dan logo kursi dalam merek Tergugat, tanpa mempertimbangkan bahwa unsur utama "CHANTIQUE" tetap mendominasi keseluruhan merek. Dalam hukum merek di Indonesia, persamaan pada pokoknya tidak hanya dinilai dari elemen visual atau fonetik, tetapi juga mempertimbangkan unsur dominan dalam suatu merek.

Yurisprudensi yang berkembang dalam praktik Pengadilan Niaga di Indonesia, salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 K/Pdt.Sus-HKI/2016 mengenai sengketa merek antara "ST REGIS" dan "REGIS@The Peak at Sudirman", menegaskan bahwa penambahan kata atau elemen kecil dalam suatu merek tidak serta-merta menghilangkan adanya *persamaan pada pokoknya*. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa unsur dominan "REGIS" tetap menciptakan kesan keseluruhan yang serupa di benak konsumen, meskipun diikuti dengan kata atau frasa tambahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara "CHANTIQUE" seharusnya mempertimbangkan kesamaan elemen yang paling menonjol atau dominan dalam merek yang disengketakan, dan tidak hanya berfokus pada perbedaan minor seperti tambahan kata ".ID" atau simbol lain yang tidak signifikan dalam membedakan identitas merek di pasar.

Lebih jauh, Majelis Hakim juga tidak melakukan evaluasi terhadap itikad baik dalam pendaftaran merek, yang seharusnya menjadi faktor krusial dalam menentukan validitas pendaftaran suatu merek. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016, suatu merek dapat dibatalkan jika pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik, yaitu tindakan Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pendorong (*free riding*) yang menjadikan merek ini didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, karena mengambil keuntungan dari citra dan *goodwill* yang telah dibangun oleh Penggugat melalui investasi promosi, distribusi, dan pengembangan merek. Dengan tetap mempertahankan pendaftaran merek "CHANTIQUE.ID", terdapat potensi kerugian hukum dan komersial yang nyata bagi Penggugat. Oleh sebab itu, demi menegakkan asas kepastian hukum yang berkeadilan, seharusnya hakim mempertimbangkan pembatalan merek Tergugat, bukan hanya berpaku pada aspek pendaftaran formal, tetapi juga pada dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan dari persamaan merek tersebut.

Seharusnya, Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari reputasi merek Penggugat, bukan hanya membebaskan seluruh beban pembuktian kepada Penggugat. Dalam sistem hukum yang lebih progresif dan adil, pembuktian dalam perkara perdata termasuk perkara merek, seharusnya mengikuti prinsip *pembuktian berimbang (balance of proof)*, yaitu bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, memiliki tanggung jawab yang proporsional dalam membuktikan dalil maupun bantahan masing-masing. Prinsip ini merupakan bagian dari sistem pembuktian biasa, di mana pembuktian tidak semata-mata dibebankan kepada satu pihak, tetapi didistribusikan secara adil sesuai dengan klaim dan sanggahan yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim semestinya tidak hanya menuntut Penggugat membuktikan adanya itikad tidak baik, tetapi juga mewajibkan Tergugat untuk membuktikan bahwa pendaftaran mereknya dilakukan secara sah, jujur, dan tanpa niat merugikan pihak lain.

Berdasarkan analisis ini, putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg dapat dikritik karena hanya berfokus pada aspek formalitas

administratif dalam pendaftaran merek tanpa mempertimbangkan aspek substansial dari hukum merek yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi merek yang telah lebih dulu dikenal di pasar. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan faktor reputasi merek, unsur dominan dalam penentuan persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu, dalam praktik hukum merek, pengadilan seharusnya tidak hanya berpegang pada formalitas pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak.

2. Asas Keadilan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg.

Keadilan merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan utama dalam menciptakan keteraturan, keseimbangan, serta perlindungan hak dan kewajiban bagi setiap individu maupun entitas hukum. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan perlakuan yang setara bagi semua orang, tetapi juga dengan penyesuaian hukum berdasarkan kondisi spesifik yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain, hukum yang adil bukanlah hukum yang memperlakukan setiap individu secara sama tanpa mempertimbangkan latar belakang dan kebutuhan mereka, tetapi hukum yang dapat memberikan hak secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Asas keadilan ini diterapkan dalam berbagai cabang hukum, termasuk dalam hukum kekayaan intelektual (HKI), yang salah satunya mencakup hukum merek. Asas keadilan dalam hukum merek bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara pemilik hak merek yang telah mendaftarkan mereknya dan pihak lain yang memiliki kepentingan sah terkait dengan merek tersebut. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa merek, aspek keadilan harus selalu menjadi bagian dari pertimbangan hukum, agar hukum dapat memberikan solusi yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pada perkara sengketa merek antara Penggugat dan Tergugat, merek "CHANTIQUE" sejatinya telah memenuhi dua aspek penting perlindungan hukum, yakni telah didaftarkan terlebih dahulu sesuai prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016, serta adanya fakta bahwa merek tersebut telah digunakan secara nyata sejak tahun 1996 dalam kegiatan usaha. Artinya, selain memperoleh hak formal melalui pendaftaran, Penggugat juga secara konsisten membangun reputasi merek yang baik tersebut di pasar melalui penggunaan jangka panjang dan promosi yang intensif. Fakta ini telah diperkuat oleh kesaksian sejumlah pihak yang menyatakan bahwa merek "CHANTIQUE" telah dikenal luas oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran merek "CHANTIQUE.ID". Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim seharusnya menilai bahwa keterangan saksi yang relevan, bersesuaian, dan didukung oleh bukti pendukung seperti dokumentasi transaksi, promosi dagang, serta penggunaan merek dalam kegiatan komersial selama bertahun-tahun merupakan bentuk penerapan asas keadilan yang sah. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa selain memenuhi aspek administratif, Penggugat juga telah memenuhi prinsip *first to use*, yang semestinya dijadikan dasar yang kuat untuk mendukung pembatalan merek "CHANTIQUE.ID".

Terlebih lagi, dalam era perdagangan bebas saat ini, merek memegang peranan strategis sebagai dasar berkembangnya perdagangan modern. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai simbol reputasi (*goodwill*), jaminan mutu, dan sarana untuk membangun kepercayaan serta loyalitas konsumen. Dalam konteks ini, merek "CHANTIQUE" telah membentuk asosiasi nilai di mata konsumen tidak hanya di dalam negeri melainkan di luar negeri, yang tak hanya mempermudah diferensiasi produk, tetapi juga menjadi alat penting dalam memperluas pangsa pasar, termasuk di pasar internasional. Merek merupakan satu-satunya instrumen yang dapat menciptakan dan mempertahankan *goodwill* jangka panjang, yang sangat penting bagi keberlangsungan dan daya saing usaha. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nilai strategis ini adalah melalui pengakuan atas hak prioritas, yaitu perlindungan yang

diberikan kepada pihak yang lebih dahulu menggunakan merek dalam praktik perdagangan, meskipun belum mendaftarkannya secara resmi. Oleh karena itu, pengabaian terhadap hak prioritas penggunaan serta pengakuan pasar terhadap merek "CHANTIQUE" dalam pertimbangan hukum tidak hanya melemahkan asas keadilan, tetapi juga mengabaikan fungsi penting merek dalam sistem perdagangan modern. Ketika hakim menolak untuk mempertimbangkan penggunaan lebih awal yang sah, serta mengesampingkan makna strategis dan komersial merek tersebut, maka hukum kehilangan peran esensialnya sebagai alat perlindungan hak dan kepercayaan usaha yang berkeadilan.

Ketidakadilan tersebut semakin nyata ketika Majelis Hakim dalam putusan ini tidak memberikan pertimbangan yang memadai mengenai reputasi merek yang dimiliki oleh penggugat. Dalam hukum merek internasional, suatu merek yang telah dikenal luas berhak mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan merek biasa, sebagaimana ditegaskan dalam Teori Merek Terkenal (*Well-Known Trademark Theory*). Penggugat seharusnya mendapatkan kesempatan lebih besar untuk membuktikan bahwa mereknya telah memiliki reputasi dan pengakuan luas sebelum pendaftaran oleh Tergugat. Namun, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memberikan ruang bagi pertimbangan tersebut, sehingga menimbulkan risiko ketidakadilan bagi pemilik merek yang sebenarnya telah memiliki *goodwill* lebih kuat di pasar.

Selain itu, putusan ini juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam beban pembuktian. Dalam sengketa merek, sering kali penggugat dibebani dengan kewajiban pembuktian yang lebih berat dibandingkan tergugat, terutama dalam hal pembuktian itikad tidak baik. Pasal 21 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa suatu merek dapat dibatalkan jika pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik.

Namun, dalam praktiknya, penggugat sering kali dipaksa untuk membuktikan bahwa tergugat secara aktif menyalin mereknya, sedangkan tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka memiliki niat baik dalam pendaftaran merek tersebut. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam penyelesaian sengketa, di mana pihak yang lebih dahulu menggunakan merek di pasar justru harus menghadapi hambatan hukum yang lebih besar dalam mempertahankan haknya. Majelis Hakim dalam putusan ini tidak secara rinci menganalisis unsur-unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, sebagaimana yang seharusnya diterapkan berdasarkan Teori Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek (*Good Faith Theory in Trademark Registration*). Teori ini menekankan bahwa pendaftaran merek yang bertujuan untuk menghambat atau merugikan pihak lain, terutama jika merek tersebut telah dikenal sebelumnya, harus dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum merek.

Oleh karena itu, dalam putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim seharusnya lebih memperhatikan aspek keadilan substantif dengan mempertimbangkan apakah Penggugat telah membangun identitas merek "CHANTIQUE" lebih lama di pasar, yang dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap mereknya. Penerapan Teori *Goodwill* Merek, Teori Merek Terkenal, dan Teori Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek seharusnya menjadi justifikasi hukum untuk memberikan perlindungan bagi merek yang telah memiliki reputasi sebelum pendaftarannya dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian, dalam praktik hukum merek ke depan, penting untuk tidak hanya berpegang pada formalitas administratif pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan merek dalam praktik bisnis serta dampaknya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, sehingga hukum merek dapat berfungsi secara lebih adil dalam melindungi kepentingan yang sah dalam dunia usaha.

SIMPULAN

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg menunjukkan bahwa asas kepastian hukum belum diterapkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim. Meskipun sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, namun penerapan prinsip ini tidak boleh dilakukan secara formalistik semata. Dalam kasus ini, Majelis Hakim hanya berfokus pada Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 tentang penggunaan kata generik dan unsur pembeda tambahan

seperti “.ID” dan logo, tanpa menilai secara substansial unsur dominan dalam merek. Hal ini mengabaikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) mengenai larangan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, serta Pasal 21 ayat (3) yang memberi ruang pembatalan merek jika didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Di sisi lain, asas keadilan juga tampak belum diakomodasi secara maksimal dalam pertimbangan hakim. Fakta bahwa Penggugat telah lebih dahulu menggunakan merek "CHANTIQUE" sejak tahun 1996, membangun reputasi dan goodwill melalui promosi aktif dan pemakaian konsisten, seharusnya menjadi dasar kuat bagi perlindungan hukumnya. Sayangnya, teori-teori penting seperti *Goodwill Trademark Theory*, *Well-Known Mark Theory*, dan *Good Faith Registration* tidak menjadi bagian dari pertimbangan substantif Majelis Hakim. Hakim juga tidak memperhatikan prinsip pembuktian berimbang yang dalam hukum perdata idealnya memberikan beban pembuktian secara proporsional kepada kedua belah pihak. Ketika beban hanya dibebankan pada penggugat, hal ini menciptakan ketimpangan dalam proses peradilan.

Dengan demikian, putusan ini menggambarkan perlunya pendekatan yang lebih progresif dalam penyelesaian sengketa merek, di mana asas kepastian hukum dan keadilan substantif harus berjalan beriringan. Perlindungan terhadap pemilik merek yang sah, terutama yang telah menunjukkan itikad baik dan kontribusi nyata dalam membangun citra mereknya di pasar, harus menjadi prioritas dalam interpretasi hukum. Penolakan terhadap gugatan pembatalan yang didasarkan semata-mata pada pembeda minor berisiko membuka celah bagi praktik tidak etis seperti *trademark squatting*, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha yang jujur serta melemahkan fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan yang sah dalam dunia niaga.

REFERENSI

- Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, (2017). Aspek Hukum Pendaftaran Merek. Rajawali Pers.
- Ardlini. A. Kholis. R. (2023). Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya. *NOTARIUS*, Vol 16 Nomor 2.
- Arfi Dyah Chatarina. (2019). Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 16 No. 2.
- Asep Suryadi. (2019). Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek, *Aktualita*, Vol. 2 No. 1.
- Asmara Andre. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to file Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUSHKI/2016). *Jurnal Hukum Syiah Kuala*. vol. 3. No. 2.
- Chandra Gita Dewi. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Deepublish.
- Chatarina., Arfi Dyah. (2019). Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 16 No. 2.
- David Tan. (2018). The Protection of Well-Known Trademarks in Southeast Asia: A Comparative Analysis. *Asian Journal of Comparative Law*. Vol. 6, No. 1.
- Desak Made Oka Maharani. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 4, No. 2.
- Djoko Prakoso. (1999). Hukum Merek dan Paten Indonesia. Dahara Prize.
- Dominikus Rato. (2019). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo.
- Firmansyah, Hery. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Pustaka Yustisia.
- John Rawls. (2019). A Theory of Justice. *Cambridge: Harvard University Press*, Vol 12.
- La Radi, E., Bernadete, N., & Eko, S., (2019) Pembatalan Merek Terkait Adanya Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-MEREK/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*.
- Loway, S. J. R., Koesoemo, A. T., Herlyanty, & Bawole. (2019). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana Indonesia. *Jurnal hukum*, Vol. 65, No. 2.



- Nugroho B., (2021). Penerapan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Niaga dan Kekayaan Intelektual*, Vol. 6, No. 3.
- Nurul H., Naomi, S., (2017). Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02.
- O.C Kaligis. (2008). Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia. Alumni.
- Peter Yu. (2019). Balancing Trademark Law and Fair Competition”. *Intellectual Property Law Journal*, Vol. 29, No. 1.
- Rachmadi Usman. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Alumni.
- Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika. (2021). Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital. Refika Aditama.
- R. Murjiyanto. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1. VOL. 24.
- Santi Dwi Wahyuni. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off Terkait Public Misleading di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Unnes*.
- Satjipto Rahardjo. (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama, Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek, Citra Aditya Bakti.