

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN****NOMOR: 115/PDT.SUS- MEREK/2022/PN.NIAGA. JKT.PST****TENTANG SENKETA MEREK DAGANG KASO DAN****KASOMAX****Marcella Abrillia***Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa*

Email: marcellaabrillia30@gmail.com

Maya Ruhtiani*Hukum, Universitas Harapan Bangsa*

Email: mayaruhtiani@uhb.ac.id

Marlia Hafny Afrilies*Hukum, Universitas Harapan Bangsa*

Email: marliahafny@uhb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa merek dagang antara PT Tatalogam Lestari (pemilik merek "KASO") dan Tedi Hartono (pendaftar merek "kasomax") yang diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Putusan No. 115/Pdt.Sus-Merek/2022). Sengketa muncul akibat dugaan pelanggaran prinsip *first to file*, daya pembeda, dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Indonesia menganut sistem *first to file* berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama. Kasus ini membuktikan pendaftaran merek mirip merek terdaftar berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen dan persaingan tidak sehat. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan serta penerapan prinsip hukum merek dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer (UU, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur, jurnal). Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Niaga membatalkan pendaftaran merek "kasomax" karena memiliki persamaan pokok dengan merek "KASO" dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Putusan memperkuat prinsip *first to file* dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Implikasinya, diperlukan penguatan sistem pemeriksaan substantif oleh DJKI serta sosialisasi kepada pelaku usaha guna mencegah pendaftaran merek melanggar hak pihak lain.

Kata Kunci: Sengketa Merek, *First to File*, Daya Pembeda, Itikad Tidak Baik, Kepastian Hukum.

Abstract

This study examines the trademark dispute between PT Tatalogam Lestari (owner of the "KASO" mark) and Tedi Hartono (registrant of the "kasomax" mark), adjudicated by the Commercial Court of Central Jakarta (Decision No. 115/Pdt.Sus-Merek/2022). The dispute arose from alleged violations of the first-to-file principle, distinctiveness, and bad faith in trademark registration. Indonesia adopts a first-to-file system under Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, granting exclusive rights to the first registrant. This case demonstrates that registering marks similar to existing trademarks may cause consumer confusion and unfair competition. The study aims to analyze the court's legal considerations in the ruling and the application of trademark principles in dispute resolution. A normative juridical approach was employed, utilizing primary legal sources (statutes, court decisions) and secondary materials (literature, journals). Findings indicate the Commercial Court annulled the registration of "kasomax" due to its fundamental similarity to the "KASO" mark and bad-faith registration. The ruling reinforces the first-to-file principle and provides legal certainty for registered trademark owners. The implications suggest the need for stronger substantive examination by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) and public awareness campaigns to prevent infringing registrations.

Keywords: Trademark Dispute, First-to-File, Distinctiveness, Bad Faith, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran merek yang sama oleh pihak lain akan ditolak. Penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain tanpa izin dilarang keras. Pemilik merek dapat menggugat pelaku pelanggaran atas dasar pemalsuan atau pelanggaran hak merek berdasarkan ketentuan hukum positif (Ruhtiani, 2024).

Sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG. Hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh sertifikat dari DJKI. Pendaftaran pertama memiliki kekuatan konstitutif, sehingga meskipun penggunaan merek telah dilakukan lebih dahulu

oleh pihak lain, hak tetap diberikan kepada pendaftar awal. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar (Wike Oktaviani, 2024).

Pendaftaran merek dilakukan melalui tahapan sistematis yang terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman dalam waktu tertentu, pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikat oleh DJKI. Pemeriksaan substantif berlangsung selama 150 hari untuk menilai apakah permohonan memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hak pihak lain. Penolakan dapat dibantah melalui mekanisme banding kepada Komisi Banding Merek dalam waktu 90 hari sejak tanggal penolakan (Wike Oktaviani, 2024).

Sengketa merek tetap marak terjadi meskipun sistem hukum pendaftaran telah disusun secara rinci. Salah satu akar permasalahan adalah ketidaksesuaian penerapan prinsip *first to file* saat terjadi persamaan pokok antara dua merek dalam kelas barang yang sama. Persamaan ini menimbulkan kerugian hukum bagi pemilik merek terdahulu yang telah membangun reputasi pasar. Pendaftaran merek seharusnya memberi perlindungan penuh terhadap eksklusivitas kepemilikan dan mencegah kebingungan konsumen (Fatahillah, 2023).

Sengketa antara PT Tatalogam Lestari dan Tedi Hartono menggambarkan tantangan dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Permohonan merek “KasoMAX” oleh Tedi Hartono ditolak DJKI karena dianggap mengandung persamaan pokok dengan merek “KASO” milik PT Tatalogam Lestari. Permohonan tersebut dikabulkan Komisi Banding Merek melalui Putusan Nomor 80/KBM/HKI/2021. Penerbitan sertifikat merek “kasomax” memicu gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Sepvinasari & Markoni, 2023).

PT Tatalogam Lestari mendalilkan bahwa merek “kasomax” mengandung unsur dominan “KASO” yang telah lebih dahulu terdaftar dengan perlindungan hingga 2028. Kedua merek berada dalam kelas yang sama, yakni kelas 6. Tambahan kata “max” dalam “kasomax” tidak menghapus kemiripan pokok dengan merek “KASO.” Potensi kebingungan konsumen menjadi dasar gugatan pembatalan berdasarkan pelanggaran terhadap prinsip eksklusivitas pendaftar pertama (Sepvinasari & Markoni, 2023).

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa persamaan visual dan fonetik antara “KASO” dan “kasomax” menciptakan potensi mispersepsi di kalangan konsumen. Tambahan unsur dalam merek baru tidak cukup membedakan merek tersebut dari merek yang sudah terdaftar. Pendaftaran dianggap tidak dilakukan dengan itikad baik dan hanya bertujuan membonceng reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal publik (Sepvinasari & Markoni, 2023).

Putusan tersebut merujuk pada yurisprudensi seperti perkara “Aqua vs Aquaria” dan “Extra Joss vs Enerjoss.” Persamaan pokok ditentukan melalui analisis elemen dominan dan kesan umum merek di mata konsumen. Penggunaan elemen awal yang identik menjadi indikator kuat dalam menentukan pelanggaran terhadap prinsip daya pembeda. Merek baru yang menyerupai merek terdahulu dianggap melanggar asas keunikan dan mencederai hak eksklusif pendaftar sah (Sepvinasari & Markoni, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip “*first to file*” perlu disertai dengan analisis substantif terhadap daya pembeda dan itikad pendaftaran. (Kinanthi, 2023). mengungkapkan bahwa pendaftaran yang sah sekalipun dapat dibatalkan jika mengandung persamaan pokok. (Nadzifah, 2023). menyoroti pentingnya pembuktian atas penggunaan merek dan niat baik, terutama dalam sengketa antara merek besar seperti MS Glow dan PS Glow. (Febriyanti, 2024). menambahkan bahwa UMKM perlu dilindungi dari pemalsuan merek dan dominasi merek besar untuk menciptakan persaingan sehat.

Sengketa antara PT Tatalogam Lestari dan Tedi Hartono sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor: 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kasus ini memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip hukum merek, daya pembeda, serta penilaian atas itikad baik pendaftaran. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Nomor: 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Sengketa Merek Dagang Kaso dan Kasomax” bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim secara

komprehensif dan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan hukum merek di Indonesia (Jauzi, 2024).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kepastian hukum dalam Putusan Nomor: 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan penerapan prinsip hukum merek dalam system *first to file*, daya pembeda, serta itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa merek antara PT Tatalogam Lestari dan Tedi Hartono. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan kasus, yaitu dengan menelaah perkara merek sejenis yang telah diputus oleh lembaga peradilan untuk mengetahui konsistensi serta penerapan hukum yang relevan dalam konteks sengketa merek (Djulaeka & Rahayu Devi, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen hukum seperti artikel ilmiah, jurnal, peraturan, serta putusan pengadilan terkait merek dagang, termasuk putusan yang digunakan sebagai objek utama penelitian ini (Muhaimin, 2010). Metode ini dipilih karena mampu memberikan analisis komprehensif terhadap norma hukum positif dan argumentasi yuridis hakim dalam putusan, sekaligus mendalami konsep kepastian hukum sebagai bagian dari perlindungan hak atas kekayaan intelektual (Ali Zainuddin, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor : 115/Pdt.Sus-Merek /2022 / PN.Niaga. Jkt.Pst terkait Sengketa merek dagang Kaso dan KasoMAX.

Sengketa antara PT Tatalogam Lestari dengan Tedi Hartono terkait merek dagang “KASO” dan “KasoMAX” berawal dari pendaftaran merek oleh Tergugat yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.

PT Tatalogam Lestari telah mendaftarkan merek “KASO” sejak tahun 2010 dalam kelas barang 6 untuk produk logam dan baja ringan. Tedi Hartono kemudian mendaftarkan merek “KasoMAX” pada tahun 2019 untuk jenis barang sejenis. Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap pendaftaran tersebut dan meskipun sempat diterima oleh DJKI, Komisi Banding Merek mengabulkan banding Tergugat. Akibat hal tersebut, Penggugat menggugat pembatalan atas merek “KasoMAX” melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Putusan Nomor: 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum menurut konsep Gustav Radbruch. Kepastian hukum menuntut hukum bersifat positif, didasarkan pada fakta, memiliki kejelasan norma, serta tidak berubah-ubah. Hakim merujuk pada norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (3), yang melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau dilakukan dengan itikad tidak baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terbukti secara objektif.

Majelis hakim menilai adanya persamaan pada pokoknya antara unsur “KASO” dalam kedua merek. Unsur tersebut dianggap dominan dan telah dikenal luas oleh konsumen. Kehadiran unsur dominan yang sama dianggap dapat menimbulkan kebingungan publik. Distribusi produk oleh Tergugat sebelum mereknya sah terdaftar menjadi indikator adanya itikad tidak baik dalam proses pendaftaran. Putusan menyatakan merek “KasoMAX” dibatalkan dan diperintahkan untuk dicoret dari Daftar Umum Merek karena pelanggaran terhadap hak eksklusif Penggugat.

Putusan memperlihatkan konsistensi penerapan hukum yang sejalan dengan preseden Mahkamah Agung dalam perkara Aqua vs. Aquaria, Extra Joss vs. Enerjoss, serta Aqualiva. Dalam perkara-perkara tersebut, unsur dominan yang terdengar sama menjadi dasar pembatalan meskipun secara visual berbeda. Logika serupa digunakan dalam kasus ini, sehingga memperkuat keyakinan masyarakat bahwa putusan pengadilan tidak menyimpang dari praktik hukum terdahulu.

Konsistensi ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Prinsip *first to file* yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ditegakkan secara tegas dalam putusan ini. PT Tatalogam Lestari sebagai pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek "KASO" sejak 2010 dinyatakan sebagai pemilik sah dengan hak eksklusif. Pendaftaran "KasoMAX" oleh Tergugat pada tahun 2021 tidak dapat menghapus hak hukum tersebut. Fakta bahwa merek "KASO" masih aktif dan terlindungi hingga tahun 2028 memperkuat posisi Penggugat secara yuridis. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a digunakan untuk menolak pendaftaran yang memiliki kemiripan dengan merek terdaftar terlebih dahulu.

Putusan Nomor: 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst menjadi contoh konkret penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap pendaftar pertama. Pengadilan menunjukkan bahwa hukum ditegakkan bukan hanya secara formal, tetapi juga berdasarkan perlindungan substantif terhadap hak eksklusif yang telah sah diperoleh. Hakim secara eksplisit menolak segala bentuk pemboncengan ketenaran merek melalui pendaftaran yang tidak sah. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memperkuat sistem merek nasional melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan berbasis pada bukti yang objektif.

Analisis persamaan merek "KASO" dan "KasoMAX" merujuk pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2016 yang mengatur lima kriteria persamaan: bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, dan bunyi (Dezza Al Manda, 2021). Unsur "KASO" sebagai *coined word* dalam merek Penggugat dinilai dominan dibanding tambahan "MAX" yang bersifat generik (Usman, Rachmadi., 2003) Hakim menegaskan kemiripan fonetik (*Extra Joss vs Enerjoss* , MA No. 06 PK/N/HaKI/2006) dan *overall impression* (*Aqua vs Aquaria* , MA No. 980K/Pdt/1990) yang berpotensi menyesatkan konsumen (*likelihood of confusion*) meskipun tidak identik secara keseluruhan.

Prinsip *first to file* (Pasal 3 UU No. 20/2016) menjadi dasar penolakan merek "KasoMAX". PT Tatalogam Lestari sebagai pendaftar pertama "KASO" sejak 2010 memiliki hak eksklusif yang dilindungi hukum (Otto Hasibuan, 2008). Selisih waktu pendaftaran selama sebelas tahun dan kesamaan kelas barang memperkuat indikasi *free riding* oleh Tergugat. Sistem konstitutif yang dianut hukum merek Indonesia menempatkan pendaftaran sebagai syarat mutlak perlindungan hukum (Pasal 1 angka 5).

Pendaftaran "KasoMAX" memenuhi unsur itikad tidak baik (*mala fide*) sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) UU Merek. Unsur itu ditunjukkan melalui penggunaan dominan "KASO" yang telah dikenal luas, indikasi niat meniru merek terdahulu, dan potensi eksploitasi reputasi (Gatot Supramono, 2008). Hakim mengadopsi doktrin *bad faith registration* sebagaimana tercermin dalam WIPO Joint Recommendation 1999 dengan merujuk pada bukti komersialisasi produk sebelum pendaftaran merek.

Majelis hakim menerapkan metode penalaran Berman (Rizka Noor Hashela, 2018). dan Shidarta (Nadya Indah Ayuningthyas, 2023).melalui identifikasi fakta prioritas pendaftaran, penerapan Pasal 20 dan 21 UU Merek, serta konsistensi dengan yurisprudensi. Putusan dibangun dengan *judicial reasoning* yang sistematis, mencakup analisis *phonetic similarity* , *visual similarity* , dan perlindungan konsumen. Logika hukum yang digunakan memperkuat koreksi terhadap kelemahan putusan banding DJKI.

Pembatalan merek "KasoMAX" melahirkan tiga konsekuensi hukum utama (*Risk Theory*): pencoretan dari Daftar Umum Merek (Pasal 76–79), larangan penggunaan oleh pihak lain, dan sanksi administratif. Keputusan pengadilan menciptakan *deterrent effect* dengan publikasi dalam Berita Resmi Merek. Pendaftaran merek ditegaskan bukan menjadi alat legitimasi bagi pelanggaran merek (*trademark infringement*).

Kasus ini menegaskan tiga aspek perlindungan merek: karakter pembeda (*distinctive character*) atas *coined word*, pengakuan sebagai merek terkenal (*well-known mark*) sejak 2010, dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat sesuai

TRIPS Unsur tambahan "MAX" dianggap arbitrer dan tidak mampu menghapus dominasi "KASO" sebagai inti identifikasi merek (Rachmi Jened, 2015a). Pembelaan Tergugat gagal menunjukkan pembenaran hukum atas penggunaan elemen yang telah dilindungi.

Putusan No. 115/Pdt.Sus-Merek/2022 memperlihatkan dua kelemahan sistem merek nasional: inkonsistensi dalam keputusan Komisi Banding DJKI dan ketidakjelasan batasan yuridis terhadap makna *bad faith*. Penelitian merekomendasikan standardisasi pemeriksaan substantif oleh DJKI, perluasan interpretasi persamaan pokok mencakup *similarity in concept*, serta edukasi publik melalui sosialisasi *clearance search* untuk mencegah konflik pendaftaran yang berulang.

2. Penerapan Prinsip Hukum Merek dalam Sistem *First To File*, Daya Pembeda Itikad Tidak Baik, dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Antara PT Tatalogam Lestari dan Tedi Hartono.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut asas *first to file* yang bersifat konstitutif. Hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa hak eksklusif muncul setelah pendaftaran yang sah dalam Daftar Umum Merek. Sudaryat (2010) menyatakan bahwa asas ini menggantikan sistem deklaratif (*first to use*) karena dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Andre Asmara (2019) menggarisbawahi bahwa sistem ini memiliki kelemahan berupa potensi pembajakan merek, terutama terhadap merek asing yang belum sempat didaftarkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tetap mempertahankan asas *first to file* karena dianggap lebih sesuai dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia.

Pendaftaran merek hanya sah jika memenuhi prosedur administratif sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prosedur mencakup pengisian formulir, penyampaian dokumen persyaratan, serta pemeriksaan formal dan *substantive* (Angga Panggih Pangestu, 2022). Menjelaskan

bahwa pengajuan dianggap lengkap setelah mendapat persetujuan menteri dan diterbitkannya sertifikat merek. Keabsahan hak eksklusif bergantung pada keberhasilan dalam memenuhi seluruh tahapan pendaftaran. Tidak cukup hanya digunakan dalam perdagangan, karena perlindungan hukum hanya timbul setelah pengesahan resmi. Kepemilikan formal atas merek menjadi dasar penolakan terhadap pendaftaran baru yang memiliki persamaan pada pokoknya. Sistem ini menghindari klaim sepihak yang tidak didukung administrasi sah.

Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan penerapan prinsip *first to file* secara tegas. PT Tatalogam Lestari selaku Penggugat telah mendaftarkan merek “KASO” pada 14 Januari 2010 dengan nomor IDM000232806 dan memperpanjang masa perlindungan hingga 2028. Tergugat baru mengajukan pendaftaran “KasoMAX” pada 7 Oktober 2021 untuk barang dalam kelas yang sama. Majelis hakim menilai terdapat persamaan pada pokoknya antara kedua merek, terutama pada unsur dominan “KASO”, yang berpotensi menyesatkan konsumen. Pendaftaran oleh Tergugat dianggap melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 UU Merek. Hak eksklusif ditetapkan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan, dan merek “KasoMAX” dibatalkan karena pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan tanda untuk membedakan barang atau jasa satu pihak dari pihak lainnya. Wauran dan Kurnia menegaskan bahwa daya pembeda berperan vital karena memudahkan konsumen mengenali asal barang atau jasa dan menghindari kebingungan (Eric Gastinel & Mark Milford, 2002). Mengkategorikan daya pembeda dalam tiga jenis: *inherently distinctive*, *capable of becoming distinctive* dan *incapable of becoming distinctive*. Perlindungan hukum terhadap merek bergantung pada adanya elemen pembeda yang jelas dan tidak bersifat umum atau deskriptif.

Putusan Pengadilan Niaga No. 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst menjadikan daya pembeda sebagai kunci utama dalam menilai merek “KASO” dan

“KasoMAX”. Merek “KASO” merupakan *coined word* tanpa makna generik yang telah digunakan sejak 2010 dalam produk baja ringan, sehingga memiliki tingkat *distinctiveness* tinggi. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur tambahan “MAX” dalam merek Tergugat tidak cukup kuat untuk menghapus kemiripan pada unsur dominan “KASO”. Pemeriksaan visual, fonetik, dan konseptual menunjukkan bahwa "KASO" tetap menonjol dan berpotensi membingungkan konsumen yang mengira "KasoMAX" merupakan varian dari merek asli.

Majelis hakim merujuk Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek yang mengatur larangan pendaftaran merek dengan persamaan pada pokoknya. Unsur dominan “KASO” digunakan secara identik dalam dua merek yang didaftarkan untuk barang sejenis dalam kelas yang sama. Kata “MAX” dikategorikan sebagai *arbitrary word* yang kerap digunakan oleh banyak merek dan tidak memiliki kekuatan pembeda. Tergugat dianggap menumpang reputasi merek yang telah mapan, sehingga putusan membatalkan pendaftaran “KasoMAX” karena menyesatkan konsumen dan melanggar prinsip *distinctiveness*. Putusan ini mempertegas bahwa perlindungan merek hanya diberikan terhadap tanda yang memiliki orisinalitas kuat dan tidak meniru unsur inti milik pihak lain.

Putusan No. 115/Pdt.Sus-Merek/2022 menerapkan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 secara tegas dengan membuktikan tiga indikator utama itikad tidak baik. Pengetahuan subjektif Tergugat terhadap eksistensi merek "KASO" yang telah dikenal luas sejak 2010 mencerminkan kesengajaan dalam penggunaan elemen identik (Sujud Margono, 2002). Modifikasi dengan menambahkan kata generik “MAX” pada unsur dominan “KASO” dikategorikan sebagai pembongcengan reputasi tanpa niat membedakan diri secara sah (Gatot Supramono, 2008). Tujuan ekonomis teridentifikasi melalui distribusi barang sejenis yang menggunakan nama mirip di pasar yang sama. Bukti penggunaan "KasoMAX" sebelum sertifikasi serta adanya penolakan DJKI tahun 2020 memperkuat dugaan pelanggaran sistematis terhadap asas kejujuran yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

Majelis hakim menerapkan uji tiga dimensi dalam menilai kemiripan antara “KASO” dan “KasoMAX”. Visual menunjukkan kesamaan 80% karena tipografi kapital dan struktur kata nyaris identik (Dezza Al Manda, 2021). Fonetik menampilkan dominasi pelafalan “KASO” pada kedua merek yang menimbulkan kesan sama (Rahmi Jened, 2015). Kesan umum dari kedua merek tidak menunjukkan pembeda bermakna, sehingga rawan menyesatkan konsumen dalam kelas barang 6. Putusan menghasilkan pembatalan merek secara *ex tunc*, pencoretan dari Daftar Umum Merek, serta membuka potensi tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 76 UU Merek. Prinsip *first to file* ditegaskan melalui perlindungan ekstra terhadap *coined word* seperti “KASO” yang memiliki tingkat distinctiveness tinggi. Koreksi terhadap kelemahan sistem banding DJKI dilakukan melalui argumentasi yuridis yang lebih ketat.

Putusan memperlihatkan tiga kelemahan sistem hukum merek nasional. Ketiadaan sistem deteksi dini merek mirip di DJKI menghambat pencegahan potensi pelanggaran (Charles Yeremia Far-Far, Sentot P.Sigito, & M.Zairul Alam, 2020). Inkonsistensi antar lembaga dalam menafsirkan itikad tidak baik menimbulkan ketidakpastian hukum. Kurangnya edukasi tentang *due diligence* menjadikan pelaku usaha rawan menggunakan merek yang telah terdaftar. Rekomendasi perbaikan mencakup integrasi basis data merek dengan sistem kepabeanan, pengaturan administratif tentang definisi *bad faith* melalui Peraturan Menteri, serta kampanye hukum yang masif untuk menghindari praktik *passing off*. Perlindungan terhadap *well-known mark* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan TRIPS Article 16.1 dipertegas melalui putusan ini, sekaligus menjadikannya *landmark ruling* yang relevan dalam sengketa merek dagang di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Kepastian hukum dalam putusan Nomor 115 / Pdt.Sus Merek/ 2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst ditegaskan berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh

melalui pendaftaran dan pemilik merek berhak menggugat atas penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek tergugat "KasoMAX" sejak awal dan memerintahkan pencoretannya karena dinilai serupa dengan merek "KASO" yang telah terdaftar lebih dahulu oleh PT Tatalogam Lestari. Keputusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar.

Penyelesaian sengketa antara PT Tatalogam Lestari dan Tedi Hartono menunjukkan penerapan prinsip hukum merek secara tepat, berdasarkan *sistem first to file* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, yakni "KASO" pada tahun 2010. Daya pembeda merek "KASO" diakui kuat sebagai *coined word*, sementara "KasoMAX" dinilai tidak memiliki pembeda signifikan karena tambahan "MAX" bersifat generik. Selain itu, majelis hakim menilai adanya itikad tidak baik dari Tergugat, sebagaimana dilarang dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek, karena meniru unsur dominan merek terdaftar guna membonceng reputasi. Putusan ini menegaskan perlindungan hukum bagi pemilik merek sah dan memperkuat keadilan serta kepastian hukum dalam sistem merek Indonesia.

SARAN

DJKI diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan merek, dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan substantif, khususnya dalam menilai persamaan pada pokoknya antara merek yang diajukan dan merek yang telah terdaftar, guna mencegah pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pemerintah diharapkan untuk menerapkan prinsip hukum merek seperti sistem *first to file*, daya pembeda, dan larangan pendaftaran dengan itikad tidak baik secara konsisten. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha, konsultan HKI, dan pejabat pemeriksa merek mengenai pentingnya pendaftaran yang sah, penciptaan merek yang unik, serta etika dalam berbisnis agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali zainuddin. (2009). *Metode penelitian hukum*.
- Angga pangghih pangestu. (2022). *Pelaksanaan prinsip first to file dalam perlindungan merek asing yoshimura di indonesia* (jurnal ilmiah). Universitas mataram mataram, nusa tenggara timur.
- Charles yeremia far-far, sentot p.sigito, & m.zairul alam. (2020). Tinjauan yuridis pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (good faith) dalam sistem pendaftaran merek (studi putusan nomor 356 k/pdt.sus-haki/2013). *Student journal*. Diambil dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716/703>
- Dezza al manda,. (2021). *Sistem first to file sebagai perlindungan hukum dalam hukum merek (studi putusan mahkamah agung nomor 57/pdt.sus-merek/2019/pn niaga jkt.pst.)*. Universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta.
- Djulaeka, & rahayu devi. (2019). *Metode penelitian hukum*.
- Eric gastinel & mark milford. (2002). The legal aspects of community trademark. *Kluwer law international*, 117.
- Fatahillah, f. (2023). Perbandingan konsep hukum kepailitan amerika (chapter 11) dan hukum kepailitan indonesia. *Jurnal usm law review*, 6, 1262. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>
- Febriyanti, d. (2024). *Sarjana program studi hukum program sarjana universitas harapan bangsa*.
- Gatot supramono. (2008). *Menyelesaikan sengketa merek menurut hukum indonesia* (cetakan pertama). Jakarta: pt rineka cipta.
- Jauzi, a. (2024). *Disparitas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi terkait penafsiran itikad tidak baik dalam sengketa merek nilos* (phd thesis, universitas nasional). Universitas nasional. Diambil dari <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12079>
- Kinanthi, a. V. (2023). *Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (s.h.)*.
- Muhaimin. (2010). *Metode penelitian hukum*. Mataram: mataram university press.
- Nadya indah ayuningthyas. (2023). *Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pihak ketiga*. Vol. 4, no. 4, 325–342.
- Nadzifah, z. A. (2023). *Program studi hukum program sarjana fakultas ilmu sosial universitas harapan bangsa 2023*.
- Otto hasibuan. (2008). *Hak cipta di indonesia*. Alumni bandung.
- Rahmi jened. (2015). *Hukum merk trademark law dalam era global integrasi ekonomi*,. Jakarta: prenatal media group.
- Rizka noor hashela. (2018). Legal reasoning dalam putusan pengadilan. *Dihubungkan dengan dinas hukum kabupaten tanah laut (pelaihari)*.
- Ruhtiani, m. (2024). *Analisis perbandingan perlindungan hukum terhadap merek di indonesia dan korea selatan*. 6.

Sepvinasari, n., & markoni, m. (2023). Analisis yuridis perkara sengketa merek terdaftar “kasomax” versus merek “kaso.” *Jurnal impresi indonesia*, 2, 790–800. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3314>

Usman, rachmadi. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia*. Bandung.

Wike oktaviani, l. (2024). *Analisis putusan hakim no 2/pdt. Sus. Hki/merek/2022/pn. Niaga sby tentang sengketa merek msglow dan psglow perspektif masalah mursalah* (phd thesis, uinfas bengkulu). Uinfas bengkulu. Diambil dari <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3112/>