

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA PELANGGARAN HAK MEREK DULUX PENTALITE

Aisyah Auramahsa*¹, Zakki Adlhiyati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: aisyaauraa@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa merek dalam Putusan 584K/Pdt.Sus-HKI/2021. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi dengan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak merek "DULUX" dan "PENTALITE". Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan Hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode silogisme deduktif berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Agung dalam mengadili sendiri sengketa ini mengabulkan tuntutan ganti rugi dengan pertimbangan bahwa Pemohon (dahulu Penggugat) telah mampu membuktikan pelanggaran hak merek "DULUX" dan "PENTALITE" oleh Termohon (dahulu Tergugat). Dalam pemenuhannya, Pertimbangan Hakim Agung juga telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Ganti Rugi, Hak Merek

Abstract: This article analyzes civil procedural law related to trademark dispute resolution. The purpose of this article is to find out the judge's considerations in granting a cassation request demanding compensation for infringement of the trademark rights "DULUX" and "PENTALITE". This research is normative research that is prescriptive in nature. The approach used is a case study with primary and secondary legal materials. The research uses data collection techniques in the form of literature study. The legal material collection technique used in this research is literature study. The legal material obtained was then analyzed using the deductive syllogism method based on applicable law, especially Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the Civil Code. The research results show that the Supreme Court Judge, in adjudicating this dispute himself, granted the claim for compensation on the basis that the Petitioner (formerly the Plaintiff) had been able to prove infringement of the trademark rights "DULUX" and "PENTALITE" by the Respondent (formerly the Defendant). In fulfilling this, the Supreme Court Judge's consideration was also in accordance with the provisions of Article 83 paragraph (1) of the Law on Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Judge's Consideration, Compensation, Trademark Right

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan bisnis melahirkan dunia usaha dengan arena persaingan yang sangat kompetitif. Peningkatan pada persaingan bisnis baik di dalam maupun luar negeri dalam era perdagangan global membuat peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha. Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk menikmati hasil dari suatu karya kreativitas intelektual secara ekonomis. Tiap individu pelaku kekayaan intelektual seperti inventor, pendesain, dan sebagainya dijamin oleh negara sebuah hak eksklusif. Hak tersebut tiada lain adalah sebagai bentuk penghargaan atas karya ciptanya.¹

Merek merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual. Merek umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.² terkenalnya suatu merek juga dapat menimbulkan risiko pemalsuan. Umumnya pelaku pemalsuan melakukan aktivitas pemalsuan karena ingin memperoleh keuntungan lebih atas penjualan produk/jasanya dengan menghalalkan berbagai cara. Alhasil, Ketika produk palsu tersebut beredar di pasaran, pemilik merek asli akan dirugikan karena omzet dagangannya menurun. Pelanggaran merek termasuk kepada perbuatan melawanhukum dan memenuhi unsur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang dapat dimintakan ganti kerugian. Terdapat dua ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yakni ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.³

Pelaku usaha yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Niaga. Gugatan terhadap pelanggaran hak merek diajukan kepada Pengadilan Niaga di Domisili Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Namun, apabila salah satu pihak berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁴ Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di peradilan umum dan memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, diantaranya perkara Hak Kekayaan Intelektual, Kepailitan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran merek di Pengadilan Niaga, pemilik merek harus mampu menyertakan tuntutan dan dasar hukum dalam gugatannya, sebab hal itu akan menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah gugatan harus diterima atau ditolak.⁵

Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu terkait sengketa merek "DULUX" dan "PENTALITE". Perkara ini melibatkan Penggugat atas nama PT. Akzo Nobel Coatings

¹ Kusumaningtyas, et al, "Sosialisasi Dan Konsultasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Usaha Di Kota Semarang." *Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional (E-ISSN: 2797-0493)* 3, No. 05 (2023): 11.

² Insan Budi Maulana. *Perlindungan merek terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. (Bandung: PT Citra aditya bakti, 2018) 55.

³ Salma Amelinda, "Telaah Perbuatan Melawan Hukum PT ANTAM dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby" *Verstek* 12(1): 189.

⁴ Kalalo, Pingkan FD. "Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya." *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 124.

⁵ Santyaningtyas, Ayu, et al. "Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek Dalam Menyelesaikan Penjual Barang Palsu Atas Perdagangan Merek Terkenal Melalui Tiktok Live." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 97.

International B.V, atau diketahui merupakan sebuah Perusahaan multinasional asal Belanda yang memproduksi cat dan pelapis performa untuk keperluan ritel dan industri seluruh dunia dan Tergugat Ridwan, seorang pengusaha dan pemilik Toko Merah Abadi. Dalam kasus ini, PT. Akzo Nobel Coatings International B.V mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak merek yang dilakukan Ridwan.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Toko Merah Abadi milik Tergugat telah memasok produk-produk yang menggunakan merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE" dengan karakteristik yang sama dengan sampel cat merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE" milik Penggugat, yang mana dalam produksinya di Indonesia, dioperasikan oleh PT. ICI Paints Indonesia. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya perbedaan antara spesifikasi teknis dari kandungan sampel cat Tergugat dengan spesifikasi teknis dari kandungan produk yang diproduksi oleh PT ICI Paints Indonesia. Tindakan Tergugat melakukan pelanggaran hak merek yang termasuk kepada Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Pasal 1365 KUHPerdara dapat dimintakan ganti kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 584K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon sejumlah Rp211.340.000,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Berdasarkan peristiwa yang telah diuraikan, Penulis pada artikel ini akan mengeksplorasi pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apa pertimbangan Hakim Agung dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi dalam Putusan 584K/Pdt.Sus-HKI/2021 serta apakah Hakim Agung dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Metode

Pada artikel ini penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagaimana penelitian hukum secara umum yang selalu merupakan penelitian normatif.⁶ Penelitian bersifat preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*).⁷ Pendekatan studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum dengan cara menelaah suatu putusan pengadilan untuk dikaji *ratio decidendinya*. Pada penelitian ini, *ratio decidendi* yang akan Penulis teliti adalah Putusan Nomor 584K/Pdt.Sus-HKI/2021. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Kasasi Nomor 584K/Pdt.Sus-HKI/2021. Putusan dianalisis menggunakan metode deduktif berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 55.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. " *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. (Jakarta: Grafindo Persada: 2003), 55.

3. Pelanggaran Hak Merek

Hak atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa merek yang telah terdaftar dilindungi secara hukum. Tujuan perlindungan merek adalah untuk memonitoring persaingan usaha/dagang yang berpotensi merugikan pemilik merek asli apabila terjadi pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran hak merek tentunya berpotensi untuk merusak citra produsen di mata mitra bisnisnya maupun konsumen dan masyarakat pada umumnya. Kerugian tentu tidak hanya berpotensi merugikan produsen melainkan juga konsumen sebagai pengguna barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu produsen.⁸ Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, kata, nama, angka, huruf, atau susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari semua unsur tersebut guna membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu pihak atau sebuah badan hukum pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek memiliki peran untuk membedakan barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh produsen lain. Perselisihan mengenai merek sering berpangkal dari ketidakjujuran para pelaku usaha dalam persaingan dagang⁹. Alasan utama para pelaku melakukan pelanggaran merek adalah rasa takut akan mengalami kerugian. Para pelaku pelanggar merek akan melakukan usaha apapun demi memperoleh keuntungan walaupun hal tersebut melanggar hukum. Berikut ini beberapa perbuatan melanggar merek yang umumnya dilakukan oleh para pelaku pelanggaran merek¹⁰:

- a. Melakukan peniruan terhadap merek dagang yang terkenal dan memiliki pasar yang luas.
- b. Memproduksi barang dan/atau jasa yang serupa dan memberikan harga yang serupa pula.
- c. Membuat keterangan yang tidak benar terhadap suatu merek dengan tujuan menjatuhkan produk tersebut.

Besarnya kekuatan dari manfaat yang melekat pada merek di sisi lain membawa dampak buruk bagi produsen, karena pelaku pelanggaran dapat saja nekat melakukan tindakan apapun yang dapat membawa keuntungan baginya. Mereka akan mencari jalan pintas walaupun jalan tersebut harus melanggar etika bisnis, kesusilaan, norma yang berlaku, dan hukum itu sendiri¹¹. Umumnya, para pelaku pelanggar hak merek gemar menasar merek-merek terkenal yang memiliki citra atau reputasi terbaik pada jenisnya.

⁸ Callista Hans & Christine S T Kansil, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Sama" 6, no. 2 (2023): 71.

⁹ Trifena Pang, et.al, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Merek Di Indonesia". CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences, 1: 76.

¹⁰ Wahedani, et al. "Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal Yang Ditiru Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." Jurnal Jendela Hukum 10, no. 2 (2023): 175.

¹¹ Khotimah, et al. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 20 (2022): 399.

3.1. Pelanggaran Hak Merek “DULUX” dan “PENTALITE”

Merek “Dulux Pentalite” merupakan salah satu merek cat terkenal di Indonesia. Merek “Dulux Pentalite” diproduksi oleh PT Akzo Nobel Coatings International B.V, Perusahaan asal Belanda yang berskala global sebagai penghasil produk cat dan pelapis. di Indonesia, merek-merek “DULUX” dan “PENTALITE” milik PT Akzo Nobel Coatings International telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dan tidak terbatas pada merek-merek berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Produk

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kelas
1.	DULUX	IDM000482776	2
Jenis barang: cat kayu, dempul, bahan-bahan cat kering, anilin kering, cat kayu dalam bentuk bubuk, embalau (shellak), pernis, lak, bahan-bahan untuk mencairkan cat, dan cat enamel.			
2.	DULUX	IDM000335746	2
Jenis barang: cat, pernis/minyak rengas (varnishes), pernis/sampang (lacquers), bahan pengeras, bahan pengering, bahan pencair, bahan pewarna, semua bahan-bahan zat tambahan untuk cat, pernis/minyak rengas.			
3.	PENTALITE	IDM000023453	2
Jenis barang: cat-cat, pernis-pernis, enamel-enamel serta lak-lak, sediaan pencegah karatan.			

Sumber: Putusan Kasasi Nomor 584K/Pdt.Sus-HKI/2021

Pada tahun 2015, PT Akzo Nobel Coatings International B.V memberikan instruksi kepada kuasa hukumnya untuk melakukan survey pasar yang dijalankan oleh konsultasi pihak ketiga yang independen guna memeriksa kebenaran atau fakta dari aduan yang memberikan informasi terkait peredaran produk merek “DULUX” dan “PENTALITE” yang bukan merupakan produksinya. PT Akzo Nobel Coatings kemudian menunjuk PT Berlian Delta Search sebagai surveyor untuk melakukan kunjungan langsung dan pembelian secara acak produk dengan merek “DULUX” dan “PENTALITE” dari berbagai penjual cat pada wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2015, didapati informasi mengenai produk “DULUX PENTALITE” yang dijual oleh Toko Merah Abadi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang pengusaha bernama Ridwan. Setelah dilakukan uji verifikasi untuk memeriksa keaslian produknya, ternyata produk “DULUX PENTALITE” tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk milik PT Akzo Nobel Coatings International B.V, yang mana produksinya di Indonesia dioperasikan oleh PT ICI Paints Indonesia. Ridwan kemudian digugat atas pelanggaran

hak merek dan diadili di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut telah diperiksa dan berkekuatan hukum tetap pada Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Jkt.Pst. Putusan tersebut menolak gugatan yang diajukan oleh PT Akzo Nobel Coatings International dengan alasan pelanggaran yang dilakukan tidak terbukti. PT Akzo Nobel Coatings kemudian mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

3.2. Pertimbangan Mahkamah Agung

Hakim Agung mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Akzo Nobel Coatings International B.V dengan pertimbangan diantaranya:

- a. Pemohon dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran merek Pemohon, oleh karena sampel cat Termohon yang menggunakan merek-merek “DULUX” dan “PENTALITE” yang didapati padanya berbeda dengan produk asli Pemohon yang diproduksi melalui fasilitas manufaktur PT ICI Paints Indonesia. Bukti-bukti tersebut menunjukkan perbedaan secara fisik maupun kandungan dari kedua produk. Pada bukti fisik, antara lain dibuktikan dengan foto bagian depan dan tutup atas dari produk “DULUX” dan “PENTALITE” milik Termohon. Berdasarkan foto tersebut didapati perbedaan secara fisik diantaranya pada tutup cat, produk asli memiliki tanda kata “TEAR”, sedangkan produk Termohon tidak menunjukkan kata tersebut. Kemudian pada kode warna, kode warna pada kemasan Termohon yakni 5213137 mengisyaratkan warna “*Brilliant White*”. Padahal, pada produk asli kode dengan nomor 5213137 tersebut merupakan isyarat untuk warna “*Goose Wing*”.

Selain itu, Pemohon juga mencantumkan bukti hasil tes verifikasi dari Laboratorium Quality Control PT ICI Paints Indonesia dan Laboratorium Kimia Universitas Padjajaran yang keduanya mendapati hasil yang sama. Bahwa setelah dilakukan verifikasi berdasarkan Perbedaan yang dapat disampaikan antara lain kandungan viskositas dari Sampel Cat Tergugat adalah 7,6 sementara standar kandungan viskositas produk resmi berada di kisaran 9,0 - 10,0. Selain itu kandungan pH dari Sampel Cat Tergugat adalah 8,24 dimana hal ini berbeda dengan standar kandungan pH produk yang diproduksi oleh PT ICI Paints Indonesia yang berada di kisaran 8,5 sampai 9.0

- b. Keterangan Saksi Liong Hendry (Pemilik Toko PD Selamat Jaya) yang menyatakan bahwa produk-produk yang disita oleh PPNS dibeli dari Toko Merah Abadi milik Termohon karena Toko Selamat Jaya tidak pernah membeli produk Dulux Pentalite tipe ready mix dari penjual lain dan Saksi tidak mengetahui bahwa produk yang dibelinya adalah palsu.
- c. Oleh sebab Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran merek Penggugat, maka Termohon harus dihukum untuk membayar ganti rugi materil, yaitu dengan ditemukannya satu ember/pail cat Termohon Kasasi dan 8 (delapan) ember produk yang didapatkan dari Toko Selamat Jaya, karena harga produk cat tersebut antara tahun 2015 s.d. 2018 adalah sejumlah Rp1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) x 9 = Rp11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya, oleh karena Perbuatan Termohon tersebut juga menimbulkan kerugian

immaterial, maka Termohon juga harus membayar kerugian immaterial sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Termohon adalah sejumlah Rp211.340.000,- (dua ratus juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

3.3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Agung dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) tepatnya pada Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilik merek/lisensi terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.¹²

Berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan di muka persidangan, Merek "DULUX" dan "PENTALITE" yang digunakan Tergugat memang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat sebagaimana penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara Merek satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut". Dalam perkara ini terlihat jelas bahwa Tergugat menawarkan produk sejenis dengan yang dimiliki oleh Penggugat, yakni produk cat dengan merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE".¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi PT Akzo Nobel International B.V dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-Merek/2020.PN.Jkt.Pst telah benar, karena bukti-bukti tersurat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi gugatannya bahwa merek "DULUX" dan "PENTALITE" adalah merek miliknya yang memiliki alas hak dan Tergugat telah melanggar hak mereknya tersebut. Sedangkan Tergugat terbukti memasok dan menjual produk dengan merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE" yang bukanlah bagian dari produksi Penggugat yang dioperasikan oleh PT ICI Paints Indonesia sehingga produk Tergugat dapat dinyatakan melanggar hak merek atau merupakan produk palsu, sehingga Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak merek yang dilakukan Tergugat terhadap merek miliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹² Gunawan, Yusuf. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 141.

¹³ Aldi Subhan Lubis, "Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 1.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian terhadap Putusan Kasasi Nomor 584K/Pdt.Sus-HKI/2021, Penulis menarik kesimpulan bahwa Keputusan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi pada Putusan Nomor 584K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah tepat, sebab Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat merupakan pemilik merek "DULUX" dan "PENTALITE" yang memiliki alas hak. Sedangkan Termohon terbukti telah memasok produk dengan merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE" namun ternyata spesifikasi kandungannya berbeda dengan produk yang diproduksi oleh PT ICI Paints Indonesia. Sementara bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat membuktikan bahwa produk yang dijual oleh Tergugat memiliki alas hak. Dalam pertimbangannya, Hakim Agung telah memperhatikan dan menerapkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek terkait, salah satunya berupa ganti rugi.

Referensi

- Dhani, et al. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Merek Di Indonesia." In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (2021) 1:271–76.
- Gunawan, Yusuf. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 141-164
- Hans, Callista. "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Sama" 6, no. 2 (2023): 4163–71.
- Iskandar, Salma A, "Telaah Perbuatan Melawan Hukum PT ANTAM dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby" *Verstek* 12(1): 188-201
- Kalalo, Pingkan FD. "Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya." *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021).
- Khotimah, Vika Husnul, and Rani Apriani. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 398-408
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, Sang Ayu Sang Ayu, Andry Andry, Dina Dina, Afifah Afifah, And Alfian Puji Nugraha. "Sosialisasi Dan Konsultasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Usaha Di Kota Semarang." *Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional (E-ISSN: 2797-0493)* 3, No. 05 (2023): 10-18.

Lubis, Aldi Subhan. "Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 1.

Marzuki, Peter Mamud. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Maulana, Insan Budi. *Perlindungan merek terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. Bandung: PT Citra aditya bakti, 2018.

Santyaningtyas, Ayu, et al. "Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek Dalam Menyelesaikan Penjual Barang Palsu Atas Perdagangan Merek Terkenal Melalui Tiktok Live." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 91-99.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wahedani, Ahmad, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry. "Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal Yang Ditiru Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 2 (2023): 159-175.