

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kota Semarang

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputus berdasarkan putusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010. Dengan berlakunya peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak pada Pengadilan Negeri dan Niaga di Jalan Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Jawa Tengah.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Semarang



GAMBAR 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Semarang

4. Tugas, Pokok dan Pengadilan Negeri Kota Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu penegak hukum di sekitar Peradilan Umum. Fungsi utama Pengadilan Negeri Semarang adalah:

- a. Mengadili, dan penyelesaian kasus-kasus yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang Peradilan 2004 No. 4 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan juga Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang luas wilayahnya kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan di wilayah Kota Semarang.

peradilan umum tidak hanya menangani masalah perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk dalam kerangka peradilan umum. Hal tersebut berdasarkan Pasal 15 Peradilan 2004 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pada Pengadilan Negeri Semarang memiliki dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan perburuhan (Industrial). masing-masing pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relatif untuk memutuskan perkara menurut Undang-Undang yang telah terbentuk. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Semarang mencakup di dua wilayah provinsi, yaitu :
 - 1) Propinsi Jawa Tengah
 - 2) Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari Pengadilan Hubungan Industrial yang mencakup wilayah sebagai berikut :
 - 1) Propinsi Jawa Tengah
 - 2) Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Semarang

- a. Visi

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung
“
- b. Misi
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri semarang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan negeri semarang

6. Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Semarang

1. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga pada

memutuskan perkara berdasarkan undang-undang kepailitan yang baru. namun pada tahun 2001, terjadi perluasan yang meliputi kewenangan untuk mengadili perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), antara lain kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 mendirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dapat dilihat dari keberadaannya yaitu sebagai Pengadilan yang menetapkan perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kekayaan intelektual. Pembentukan Pengadilan Niaga telah membawa beberapa pembaruan, antara lain dengan adanya standar waktu penyelesaian perkara dan diperkenalkannya hakim Ad Hoc. Pengadilan Niaga juga merupakan Pengadilan pertama yang memberikan wewenang kepada hakimnya untuk menyatakan perbedaannya atau dissenting opinion dalam putusan. Selebihnya, karena Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri maka Sekretaris Mahkamah Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung juga merangkap sebagai Sekretaris Mahkamah Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung.. Namun, hakim yang menangani perkara perdagangan merupakan Hakim profesional yang khusus ditunjuk atau ditugaskan secara khusus untuk mengatasi hal tersebut. 5 dari 20 hakim profesional di Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2007 telah ditunjuk khusus oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Pengadilan Niaga Semarang .

2. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memutus dan menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Cara kerja pengadilan telah berubah secara Hubungan Industrial. fungsi dari Pengadilan Hubungan Industrial memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah:

Hukum acara Pengadilan Hubungan perburuhan (Industrial) mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di dalam Pengadilan lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan perburuhan (Industrial).

Pengadilan Hubungan perburuhan (Industrial) didirikan di Pengadilan Negeri Semarang pada bulan Januari 2006, dan serupa dengan Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain di setiap Ibukota Propinsi di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Hubungan perburuhan (Industrial) seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tetapi ditunda karena keputusan presiden pertama tahun 2005 menanggukkan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait..

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penjelasan Perkara Sengketa Merek Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN Smg

Menjelaskan berkas perkara sengketa merek dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN Smg yang terjadi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tentang sengketa merek yang diajukan oleh Saudara Budhy Cipta Kurniawan Hendra Wijaya yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yuma & Partners yang beralamat di Perumahan Indra Indah, Jalan Brotseno Nomor 34 RT 002/ RW 013, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah melawan Adi Bagus Kristanto yang dikuasakan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Good Partner Law Office yang berkedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 77 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

Berkas sengketa keduanya dinyatakan lengkap sesuai Checklist, Data / Identitas para pihak harus lengkap. Kemudian, Petugas PTSP meneliti kelengkapan Berkas Perkara yang di daftarkan apabila Berkas Perkara dianggap lengkap , Petugas PTSP menyerahkan Berkas Perkara ke Panitera Muda Perdata untuk diteliti, Panitera Muda menyerahkan Berkas Perkara ke Panitera untuk dan mengecek meneliti kelengkapan dan persyaratan, Panitera menyerahkan Berkas Perkara ke pada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus Agar Memerintahkan untuk mencatat dan mendapatkan nomor perkara.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG melalui dua tahapan yaitu dalam konvensi dan dalam rekonsensi

Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah sebagai Subyek Hukum Pemilik/Pemegang sah dan berdasarkan hukum atas Merek WAFFELICIOUS, untuk melindungi barang- barang yang termasuk dalam kelas barang/jasa (NCL9) : 30, dengan jenis barang berupa : Waffle, Es Krim, Roti sebagai pemilik sah Merek dagang Waffelicious yang telah terdaftar di daftar umum merek dan telah digunakan sejak Tahun 2015, sehingga dengan penggunaan merek Waffelicious yang dipakai Tergugat untuk barang makanan atau minuman tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat dapat dikualifisir Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena secara tanpa hak telah menggunakan Merek Waffelicious, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan minuman dan makanan Merek Waffelicious milik Penggugat, dan Tergugat telah pula melakukan membuka gerai dan kerjasama waralaba, serta menawarkan kerjasama waralaba minuman dan makanan Waffel dengan merek WAFFELICIOUS, dengan harga lebih murah (Rp.30.000.000,-) dari harga Penggugat (Rp.45.000.000,-)

merupakan pelanggaran merek dan bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian material dan imaterial bagi Penggugat.¹

Mempertimbangkan dari dalil gugatan yang benar adalah usaha bersama antara Tergugat dengan Penggugat yang awal mula adanya ide untuk membuat usaha kuliner *waffle* tersebut adalah dari Tergugat dengan sebelumnya pernah melakukan survei makanan dan analisa usaha yang baik pada akhir 2011.²

Pembuktian dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-44 dan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yaitu: DANIEL SOESANTO, CAHYO GILANG SATRIO dan YOHANES DHARMA SENOAJI.³

Pembuktian dari dalil-dalil jawabannya oleh Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-26 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu: IKA NATALIA KRISTIANTI dan FRANSISKUS ASISI ABRIANTO.⁴

Asas pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan wajib membuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg maka menjadi kewajiban Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun jawabannya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara tanpa hak telah menggunakan Merek Waffelicious, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan minuman dan makanan Merek Waffelicious milik Penggugat, dan Tergugat telahpula melakukan buka usaha gerai dan kerjasama waralaba, serta menawarkan kerjasama waralaba minuman dan makanan

¹ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysisius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

² Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysisius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

³ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysisius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysisius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

Waffel dengan merek WAFFELICIOUS, dengan harga lebih murah (Rp.30.000.000,-) dari harga Penggugat (Rp.45.000.000,-) merupakan pelanggaran merek dan bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial bagi Penggugat.⁵

Proses pembuktian dari surat bukti P-1 yaitu KTP atas nama Penggugat, surat bukti P-2 yaitu Print out Website HKI tentang penerimaan, pengumuman, pendaftaran Merek WAFFELICIOUS dan P-3 yaitu sertifikat merek dengan etiket merek *Waffelicious* yang diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 2012. Berlaku sampai dengan 22 Juni 2022. atas nama *Budhy Cipta Kurniawan Hendra W* dengan alamat di Jalan Kalingga VII Nomor 6 RT. 006 / 002 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo;

Berdasarkan surat bukti P-5 Surat Tanda Terima Laporan dengan Nomor HKI.07.KI.08.01-16.02.13 tanggal 25 Juli 2019 dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang laporan penemuan Gerai *Waffelicious* di Cilegon center Mall lantai dasar yang ditemukan oleh saksi Daniel Soesanto seorang Trainer supervisor dari *Waffelicious* yang bukan merupakan Franchise dari *Waffelicious* Penggugat.⁶

Surat bukti P-6 yaitu di tahun 2019 merek WAFFELICIOUS mendapat penghargaan dan merupakan Franchise/License/Partnership Waffle terbaik dari Tras N CO Indonesia tahun 2019 dan surat bukti P-7 di tahun 2020 merek WAFFELICIOUS mendapat penghargaan dan merupakan Franchise/License/Partnership Waffle terbaik dari Tras N CO Indonesia tahun 2020.⁷

⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysisius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysisius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysisius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

Surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 tersebut merek WAFFELICIUOS terbukti telah didaftarkan oleh Penggugat dan telah terdaftar atas nama Penggugat *Budhy Cipta Kurniawan Hendra W* dengan alamat di Jalan Kalingga VII Nomor 6 RT. 006 / 002 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo.⁸

Apakah benar Tergugat ADI BAGUS KRISTANTO NIK: 3372041601860004 sebagaimana surat bukti T-1 telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Berdasarkan surat bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 yang merupakan Postingan Tergugat di Instagram bahwa Gerai tersebut dengan merek “WAFFELICIUOS” adalah penjualan Franchise yang dilakukan oleh TERGUGAT diseluruh wilayah Indonesia, yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) buah sebagaimana surat bukti P-22.⁹

Surat bukti P-23 berupa postingan dari Instagram TERGUGAT dengan menyertakan nomor HP TERGUGAT 081226675369 dan surat bukti P-24 yaitu adanya Penawaran kerjasama dengan Merek “WAFFELICIUOS” dan Nomor HP TERGUGAT kepada calon Franchisee dengan merek “WAFFELICIUOS” tanpa sepengetahuan dan /atau seijin dari PENGGUGAT sebagai pemegang Merek dengan penawaran dibawah harga dari penawaran PENGGUGAT yaitu Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) serta surat bukti P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 yaitu Paper Bag dari “WAFFELICIOUS” dengan menyertakan nomor HP 081226675369 milik TERGUGAT.

Surat bukti P-31, P-32, P-33, P-41, P-42, P-43 percakapan/ Chat WhatsApp antara TERGUGAT dengan calon Franchisee dengan menjual Franchise/ Waralaba dengan harga Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah).¹⁰

Surat bukti P-34, P-35, P-36, P-37 yang merupakan Perjanjian Franchise “WAFFELICIUOS PENGGUGAT

⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

¹⁰ Risalah persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merk/2020/PN Smg

sejak awal sampai sekarang menjual Franchise nya seharga Rp. 45.000.000,-(Empat Puluh Lima Juta Rupiah).¹¹

Tergugat sampai dengan tanggal 15 September 2020 dalam memasarkan/mengembangkan usaha Wafell-nya masih juga menggunakan akun dengan nama WAFFELICIOUS.¹²

Surat bukti T-2 berupa foto kopi materi tabloid Business Opportunity edisi VI/IV/ Juni 2014 berjudul “Peluang Bisnis Keagenan Investasi dibawah 150 Jt plus” Cetakan tahun 2014 yang salah satu materi dalam Tabloid Business Opportunity yang terbit pada Juni 2014 halaman 39 bahwa Tergugat (Adi Bagus Kristanto) dan Penggugat (Budhy Cipta Kurniawan Hendra Wijaya) adalah sama-sama sebagai pemilik Waffelicious.¹³

Surat bukti T-3 yaitu Foto Copy materi Tabloid Business Opportunity tahun cetak 2015, yang berjudul “20 Wirausaha UKM sukses” yang salah satu materi dalam Tabloid Business Opportunity yang terbit pada tanggal 01 Februari 2015 halaman 235-252, disitu tertulis nama 2 (dua) Owner Waffelicious yaitu Hendy Tanaka atau/ Budhy Cipta Kurniawan Hendra Wijaya (Penggugat) dan Adi Bagus Kristanto (Tergugat). Foto dan kronologis awal memulai bisnis dijelaskan di dalam materi tabloid tersebut dan telah memperoleh Piagam Penghargaan Profesi Award oleh Citra Profesi Indonesia pada tahun 2014 serta memperoleh Mendali Penghargaan Profesi Award oleh Citra Profesi Indonesia tahun 2014 bahwa Tergugat (Adi Bagus Kristanto) adalah sebagai salah satu pemilik /Owner dari Merek Waffelicious yang diadakan di Hotel Balairung, Sago Ballroom pada tanggal 30 November 2014, yang dihadiri dan ditandangani oleh ketua Dewan Pembina Cipta Profesi

¹¹ Risalah persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merk/2020/PN Smg

¹² Risalah persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merk/2020/PN Smg

¹³ Risalah persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merk/2020/PN Smg

Indonesia Dr. (Hc) H. Sutiyoso, S.H. (Mantan Gubernur DKI).¹⁴

Surat bukti T-6 yaitu Hasil cetak link Web peluang usaha kontan dari sumber **https://peluangusaha.kontan.co.id/news/bisnis-wafel-masih-merekah** yang mengulas tentang macam-macam peluang usaha dalam bisnis Waffel” yang di Unggah pada hari kamis, tanggal 03 September 2015 tentang bisnis Waffelicious di dunia maya yang melibatkan Penggugat (Budhy Cipta Kurniawan Hendra Wijaya) dan Tergugat (Adi Bagus Kristanto) sebagai pemilik dari usaha dengan Merek Waffelicious.

Surat bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10 merupakan Rekening atas nama Tergugat (Adi Bagus Kristanto) dari dua nomor Rekening BCA 03940244411 dan 00152361554 yang berisi mutasi rekening yang berhubungan dengan seluruh aktifitas bisnis Waffelicious bahwa tergugat (Adi Bagus Kristanto) telah melakukan aktivitas mutasi rekening (Penerimaan dan pengiriman uang) bersama Penggugat (Budhy Cipta Kurniawan) dan mitra franchise yang lain yang berhubungan dengan seluruh aktivitas bisnis Waffelicious yang digunakan untuk transaksi operasional, pemasukan dan pengeluaran usaha “Waffelicious” pada tahun 2012-2014 serta rekap rekening koran (2012) dari mulai tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan 14 Desember 2012, rekening koran (2013) rekap rekening koran dari mulai tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 22 November 2013, rekening koran (2014) mulai dari 2 Januari 2014 sampai dengan 22 Desember 2014 bahwa Tergugat adalah salah satu pemilik Waffelicious dikarenakan memegang transaksi dan melakukan kegiatan usaha Waffelicious dengan menggunakan kartu ATMnya.¹⁵

Kedua rekening tersebut juga merupakan rekening yang dipakai untuk bertransaksi di gerai pertama dan satu-satunya Gerai Merek Waffelicious yang dibuka bersama oleh Tergugat dan Penggugat di Mall Artos Magelang pada tahun

¹⁴ Risalah persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merk/2020/PN Smg

¹⁵ Risalah persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merk/2020/PN Smg

2012, Tergugat telah terdaftar di Mall Artos Magelang sebagai tenant atau salah satu owner Brand Waffelicious, Rekening yang dipakai adalah rekening Tergugat (Adi Bagus Kristanto) No. Rekening BCA : 3940244411 di BCA Solo Slamet Riyadi, dalam lampiran rekening koran tersebut bahwa semua transaksi transfer yang masuk dari pihak Mall setiap minggu/pekan berbagi hasil untuk keperluan belanja bahan Waffle dan juga bagi hasil keuntungan antara Penggugat (Budhy Cipta Kurniawan Hendra Wijaya) dan Tergugat (Adi Bagus Kristanto).¹⁶

Surat bukti T-11 yaitu berita online pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pencipta dan pemilik merek Waffelicious dan surat bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 yaitu pesan Email dari Tergugat kepada calon mitra franchise Waffelicious yang ditindak lanjuti dengan surat bukti T-17 dan T-18, T-24, T-25 yang merupakan surat perjanjian antara Tergugat dengan mitra franchise Waffelicious.

Surat bukti T-19 dan T-20 adalah Tangkapan Instagram pada tanggal 13 Maret 2012 dan tanggal 24 Juli 2012 Tergugat telah mempublikasikan waffelicious_indonesia bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai pemiliknya dan Penggugat tidak pernah complain/keberatan, begitu juga surat bukti, T-22 dan T-23 yaitu surat pernyataan dari pemilik percetakan dimana Penggugat dan Tergugat memesan Papper Bag Waffelicious yang menunjukkan adanya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pemilik usaha Waffelicious, begitu juga surat bukti T-26 yaitu Foto-foto Tergugat dan Penggugat pada saat menerima Piagam Penghargaan Profesi Award oleh Citra Profesi Indonesia pada tahun 2014 selaku pemilik dari brand Waffelicious.¹⁷

Keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Ika Natalia Kristianti dan Saksi Fransiskus Asisi Abrianto yang merupakan kakak dari Tergugat dan ipar dari Penggugat yang

¹⁶ Hasil Wawancara dari Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 29 Januari 2022

¹⁷ Risalah persidangan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merk/2020/PN Sng

mengetahui pasti bagaimana awal bisnis Waffelicious dibangun, yaitu berawal pada tahun 2012 Tergugat mempunyai ide untuk membuat resep Waffelicious kemudian Tergugat bersama orang tua Tergugat mencoba membuat resep tersebut begitu juga keterangan saksi Pariyatun adalah karyawan Waffelicious sejak 2013 sebagai peracik adonan kering untuk membuat Waffel dan akhirnya resep Waffelicious tersebut diciptakan oleh Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat.¹⁸

Resep Waffelicious tersebut diciptakan Tergugat maka Tergugat mengajak Penggugat (ipar Tergugat) untuk membuka usaha bisnis di Mall Artos Magelang diberi nama *Waffelicious* dan untuk keperluan administrasi serta perbaikan gerai menggunakan nama Tergugat yang kemudian bisnis Waffelicious tersebut berkembang pesat dengan membuka gerai Franchise diseluruh wilayah Indonesia.

Keterangan dari saksi Yohanes Dharma Senoaji (saksi Penggugat) pada menerangkan bahwa pernah bertemu dengan Tergugat dengan ditawarkan bentuk kerjasama usaha dagang Waffel merek Waffelicious sebesar Rp.30.000.000,- dan ini ternyata lebih murah dibanding harga dari Penggugat selaku pemilik dan pemegang sah merek Waffelicious sebesar Rp.45.000.000,-) dan Pada Tahun 2015 terjadi pertikaian dan saksi diminta membantu untuk melakukan pembagian gerai antara Penggugat dengan Tergugat.¹⁹

Keterangan saksi Daniel Soesanto, Gunawan Agung Wibowo dan Yohanes Dharma Senoaji (ketiga saksi adalah saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemegang sah dari produk makanan dan minuman dengan merek dan bersertifikat Waffelicious) sedangkan Tergugat mendaftarkan sertifikasi Waffelio namun tidak ada bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat tentang Tergugat telah mendaftarkan merk Waffelio serta saksi Ika Natalia Kristianti dan Fransiskus Asisi Abrianto

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 17 Januari 2022

¹⁹ Hasil Wawancara dari Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 29 Januari 2022

(kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat keterangannya menyebutkan Waffelicious dimohonkan pendaftaran sertifikasi oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.²⁰

Keterangan saksi Ika Natalia Kristianti dan Saksi Fransiskus Asisi Abrianto bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan adik saksi mengalami keretakan dikarenakan adanya pihak ketiga dari Penggugat maka secara diam-diam pada tahun 2015 Penggugat telah mendaftarkan merek Waffelicious tanpa sepengetahuan Tergugat dan akhirnya keluar Sertifikat Merek Waffelicious atas nama Penggugat sebagaimana surat bukti P-2 dan P-3

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dapat disimpulkan unsur dari suatu perbuatan melawan hukum adalah: 1. Adanya perbuatan melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, 2. Adanya kesalahan, 3. Adanya kerugian, 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan kesalahan tersebut;

Perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata lahir sejak adanya *Arrest Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, dari kasus tersebut kemudian melahirkan adanya 4(empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Melanggar kaidah tata Susila
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dimiliki seseorang ketika dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain..
5. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Merek mengatur bahwa permohonan merek haruslah ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;

Menurut Syamsudin Qiram Meliala dalam bukunya,

²⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

Pengertian Asas Iktikad Baik Di Dalam Hukum Indonesia, halaman 38 menyatakan, bahwa dalam perspektif subyektif itikad baik adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan. Dalam perspektif obyektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus dilandasi norma kepatutan atau yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat atau kepatutan;

Ditemukan fakta Tergugat terbukti sebagai pihak yang punya ide dan pencipta usaha WAFFELICIOUS. Tergugat yang kemudian mengajak Penggugat untuk membuka usaha bersama di Mall Artos Magelang dengan ketentuan bagi hasil Penggugat 50 (lima puluh) persen dan Tergugat 50 (lima puluh). Sebelum merk tersebut didaftarkan oleh Penggugat, merk tersebut telah dipakai secara bersama-sama oleh Penggugat dan oleh Tergugat, dibuktikan mempunyai rekening bersama, gerai bersama dan masyarakat umum juga mengakui pemilik usaha (merk) tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

Penggugat telah terbukti mendaftarkan merk waffelicious atas nama Penggugat walaupun Penggugat mengetahui ide awal usaha tersebut adalah dari Tergugat, tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai orang yang punya ide dan pencipta awal Merek WAFFELICIOUS, sehingga dengan demikian tindakan tersebut menggambarkan ketidakjujuran Penggugat. Seharusnya apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka haruslah Penggugat terlebih dahulu bermusyawarah dengan Tergugat untuk mencari jalan keluar bagi usaha tersebut. Namun, Penggugat dengan diam-diam mendaftarkan merk dagang tersebut menjadi miliknya pribadi. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan retaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan saudara perempuan Tergugat. Apabila Penggugat mendaftarkan merk tersebut maka dengan sendirinya mengaku bahwa merk tersebut adalah miliknya yang berakibat Tergugat sebagai pemilik ide awal dan juga pengusaha di usaha yang sama akan mengalami kerugian oleh karena Tergugat tidak lagi berhak untuk menggunakan merk tersebut.

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah pula mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendaftarkan merk *Waffelicious* dengan iktikad tidak baik yaitu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum untuk itu agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembatalan Merk atas nama *Waffelicious* karena sudah didaftarkan dengan cara iktikad buruk untuk menjatuhkan partner/rekan bisnisnya yaitu Tergugat/Penggugat Rekonvensi.²¹
2. Segala pertimbangan pada pertimbangan gugatan konvensi *mutatis mutandis* adalah merupakan pertimbangan pada gugatan rekonvensi.²²
3. Penggugat Konvensi telah mendaftarkan merk dagang *Waffelicious* dengan iktikad tidak baik sehingga perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah merupakan suatu pelanggaran melawan hukum, maka permohonan penggugat untuk gugatan balik pada hitungan 2 (dua) dan 3(tiga) agar menyatakan Merk *Waffelicious* yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik serta merugikan Tergugat harus dinyatakan dibatalkan pendaftaran Merk yang terdaftar Merek Nomor : IDM000444955, tertanggal 24 januari 2015 atas nama "*Waffelicious*" dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Kantor Dirjen Merek untuk membatalkan Merek

²¹ Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

²² Hasil Wawancara dengan Hakim Aloysius Prihartono Bayu Aji, S.H., M.H. pada tanggal 17 Januari 2022

tersebut serta menyatakan bahwa perbuatan tindakan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang melawan hukum telah mendaftarkan merk tanpa iktikad baik adalah berdasarkan hukum untuk dikabulkan.²³

4. Merk dagang Waffelicious dinyatakan batal dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiel maupun kerugian imaterial dan sudah sepatutnya Tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti seluruh kerugian materiel (*materiele Schade*) dan Kerugian Imateriil (*Imateriele Schade*), yang apabila diperinci adalah sebagai berikut :²⁴
 - a. Kerugian Materiil (*Materiele Schade*) adalah kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi karena tidak menerima keuntungan penuh sejak akhir tahun 2019 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) :
 - b. Kerugian Imateriil (*Imateriele Schade*) adalah kerugian dari keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*)
5. Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan dan ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi, maka gugatan rekonvensi penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena terbukti menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi maka tuntutan ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun immaterial harus lah dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum gugatan rekonvensi pada angka 4(empat).
6. Petitum gugatan rekonvensi telah mengabulkan untuk seluruhnya, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1(satu) adalah berdasarkan hukum untuk dikabulkan.²⁵

²³ Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 17 Januari 2022

²⁴ Materi Gugatan Rekonvensi dari Kuasa Hukum Penggugat

²⁵ Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 17 Januari 2022

Majelis hakim berdasarkan pertimbangan di atas memperhatikan dari isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 20 Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, yaitu:

- a. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai kesamaan pada dasar atau lengkap apabila:
 1. Merek terdaftar yang dimiliki pihak lain atau sebelumnya diserahkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. saat mendaftarkan merek, sudah didahului oleh pihak lain. oleh karena itu, meskipun produk tersebut memiliki tujuan yang sama, harus diganti dengan tanda yang unik atau pembeda. Misalkan, merek sabun cuci “Sunlight” sudah didaftarkan oleh PT. Unilever, kita tidak boleh menggunakan merek sabun cuci tersebut, jadi kita membuat nama pembeda misalnya, Papacling atau lainnya.
 2. Merek terkenal milik pihak lain dan/atau layanan yang serupa.
 3. Merek dagang lain yang diketahui dari barang dan/atau jasa yang sifatnya berbeda yang memenuhi persyaratan tertentu ; atau
 4. Indikasi Geografis yang didaftar berupa barang-barang yang berasal dari sumber daya alam, hasil kerajinan tangan, dan hasil industri.
- b. Permohonan ditolak apabila Merek tersebut:
 1. Merupakan atau serupa dengan nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang memenuhi syarat;
 2. Merupakan tiruan atau kemiripan nama suatu negara atau organisasi nasional atau internasional,

atau singkatan dari nama, bendera, lambang, lambang atau singkatan dari suatu lambang, tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang; atau.

3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau stempel resmi yang digunakan oleh instansi negara atau pemerintah, tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang.
4. jika Permohon ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik..

Tergugat terbukti melakukan tiruan dan adanya itikad tidak baik, yang semulanya membuat usaha Bersama di bidang kuliner, hingga akhirnya bisa membuat cabang di daerah lain. Akan tetapi timbul konflik, yang kemudian secara sepihak dan diam-diam si Tergugat mendaftarkan hak kekayaan intelektual bidang merek ke Kementerian Hukum dan HAM dan menandatangani juga mengelola pendapatan dari hasil kerjasama kemitraan.

C. Analisis Data Penelitian

Kasus antara Penggugat dan Tergugat adalah salah satu contoh sengketa dari kasus merek dalam dunia usaha. Upaya yang dapat dilakukan dalam sengketa merek yaitu memberikan perlindungan di bidang hukum. Hal ini senada dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum (*rule of law*). Pembuktiannya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Analisis Terhadap Proses Perkara Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 JULI 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Agustus 2020 di bawah Register Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merk/2020/PN Smg, telah mengajukan surat gugatan, Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah seorang pengusaha (wiraswasta) yang bergerak dibidang usaha yang memproduksi dan atau perdagangan minuman dan makanan. Berkat kegigihan, keuletan dan ketekunan

dalam merintis dan menjalankan usaha, selanjutnya PENGGUGAT dalam Tahun 2010 dapat merintis/mengembangkan usaha yang memproduksi dan atau perdagangan minuman dan makanan yang secara spesifik berupa : *Es Krim dan Waffle* ataupun *Roti*;

2. Bahwa, oleh karena usaha minuman dan makanan dimaksud mengalami kemajuan, maka sebagai konsekuensi dari tekad PENGGUGAT untuk terus mengembangkan dan melindungi usaha yang dirintisnya, serta guna melindungi usahanya tersebut; selanjutnya oleh PENGGUGAT telah diajukan dan atau didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek untuk permohonan pendaftaran merek dengan label merek “Waffelicious”, yang termasuk keterangan mengenai uraian warna yang terdiri : Hitam dan Putih, dengan Nomor Permohonan : D002012030283, guna melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas barang/jasa (NCL9) : 30, dengan jenis barang berupa : Waffle, Es Krim, Roti seperti dimaksud angka 1 diatas, yang selanjutnya merek tersebut disebut juga “Waffelicious”;
3. Bahwa, setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek dipenuhi oleh PENGGUGAT, dan setelah melewati tahap pemeriksaan substantive serta tahap pengumuman, dan disetujui untuk didaftar, maka pada Tanggal : 22 JUNI 2012 permohonan itu telah didaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor : IDM000444955, untuk melindungi jenis dan kelas barang seperti disebutkan diatas, kemudian pada Tanggal : 24 JANUARI 2015 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek menerbitkan SERTIFIKAT MEREK tersebut kepada PENGGUGAT ;
4. Bahwa, kemudian ditemukan di beberapa tempat (Yogyakarta, Jabodetabek, Jawa Timur dll.) adanya tindakan sewenang-wenang dari TERGUGAT yang meniru atau melakukan kesamaan atau menyerupai Merek dagang “Waffelicious” yang telah dilakukan pendaftaran Merek oleh PENGGUGAT (posita 3), dengan

- memproduksi, memperdagangkan dan mengedarkan produk minuman dan makanan merek “Waffelicious” dengan kemasan yang sama pada milik PENGGUGAT, yang dijual lebih murah atau dengan harga dibawah harga yang ada pada PENGGUGAT, dan juga dilakukan TERGUGAT dengan TANPA seijin dari PENGGUGAT ;
5. Bahwa, sebagai pengusaha dibidang produksi dan/atau perdagangan minuman dan makanan tentu mengetahui atau patut mengetahui bahwa pemakaian merek dagang pada suatu produk barang atau minuman dan makanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana kita ketahui didalam dunia perdagangan, Merek sangatlah penting artinya pada suatu produk baik barang atau jasa lainnya sebagai penanda kepada konsumen atau masyarakat untuk menunjukkan kualitas, harga satu dengan lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, hal ini sesuai dengan amanah dari Pasal 1 huruf b Undang-
 6. Bahwa, dengan demikian dapat dikatakan TERGUGAT secara tanpa hak telah menggunakan Merek “Waffelicious”, yang mempunyai persamaan pada merek “Waffelicious” yang dipakai TERGUGAT, dengan “Waffelicious” yang dipakai atau milik PENGGUGAT, sebagaimana yang disebut di atas adalah :
 - a. Persamaan bentuk, yaitu : gambar (logo) desain merek berbentuk oval dan didalamnya terdapat tulisan Waffelicious ;
 - b. Persamaan cara penempatan, yaitu : adanya penempatan tulisan Waffelicious yang sama didalam gambar (logo) desain ;
 - c. Persamaan cara penulisan atau kombinasi antara unsur, yaitu : penggunaan kombinasi dari unsur warna Hitam dan Putih, serta penggunaan penulisan dengan ejaan dan ukuran yang sama Waffelicious, dan dibawahnya terdapat tulisan waffle so delicious, dan Hong Kong Style Waffle ;
 - d. Persamaan tulisan dan bunyi, yaitu : sama-sama menggunakan tulisan dan bunyi *Waffelicious*, *waffle so delicious*, dan *Hong Kong Style Waffle* ;

- e. Persamaan bunyi ucapan, yaitu : *Crispy Outside, Smooth Inside* ;
7. Bahwa, apabila dikaitkan dengan pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana dalam Pasal 21 Tahun 2016 UU No.20 sesuai dengan doktrin *nearly resembles*, yang menganggap suatu Merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain, maka setidaknya-tidaknnya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru atau melakukan kemiripan ataupun menyerupai merek yang sudah terdaftar dan terkenal tersebut, sehingga sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Semarang Cq. Majelis Hakim menyatakan Merek “Waffelicious” yang ada dan atau dipakai TERGUGAT tersebut pada dasarnya mirip dengan merek “Waffelicious” yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan terdaftar dalam nomor : IDM000444955, Tanggal : 24 JANUARI 2015, untuk barang sejenis ;
8. Bahwa, TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang produksi dan/atau perdagangan makanan, tentu mengetahui atau patut mengetahui bahwasanya merek “Waffelicious” yang TERGUGAT gunakan jelas bahwa pada prinsipnya sama dengan merek “Waffelicious” milik PENGGUGAT, yang telah terdaftar dalam Daftar Merek Umum dan telah digunakan secara sah oleh PENGGUGAT sejak tahun 2015;
9. Bahwa, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Merek milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya beritikad baik melakukan upaya berupa pemberian Teguran/Somasi, yang pada intinya untuk memohon kepada TERGUGAT melakukan klarifikasi atas pemakaian Merek “Waffelicious” dan dengan tuntutan memenuhi kerugian materiil ataupun immaterial pada PENGGUGAT, sekaligus mengingatkan bahwasanya tindakan TERGUGAT tersebut dapat melanggar hak-hak dari PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek, namun hal seperti ini tidak ditanggapi dengan baik

- oleh TERGUGAT, sehingga jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT;
10. Bahwa, meskipun telah ada teguran dari PENGGUGAT dimaksud, TERGUGAT ternyata juga masih sempat melakukan tindakan sewenang-wenang dengan memproduksi, memperdagangkan dan mengedarkan produk minuman dan makanan merek “Waffelicious” dengan kemasan yang sama pada milik PENGGUGAT dan juga tetap dijual dengan harga lebih murah ;
 11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Pelanggaran Hak Merek* dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;
 12. Bahwa, atas permohonan tersebut dan dari fakta hukum yang telah kami kemukakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2016, maka dapat dilakukan tuntutan hukum kepada TERGUGAT atas tindakan sewenang-wenangnya yang meniru atau melakukan kemiripan ataupun menyerupai Merek “Waffelicious” sebagai upaya dari PENGGUGAT untuk melindungi Merek PENGGUGAT ;
 13. Bahwa, dengan telah diproduksi, diperdagangkan dan diedarkannya makanan merek “Waffelicious” oleh TERGUGAT tersebut akan terjadi kebingungan atau mispersepsi pada masyarakat konsumen terhadap asal-usul barang atau minuman dan makanan dan/atau kualitasnya, atau dapat pula menimbulkan kesan pada masyarakat konsumen seakan-akan barang atau minuman dan makanan sejenis tersebut berasal atau diproduksi atau mempunyai hubungan yang erat dengan PENGGUGAT, sehingga akan menimbulkan kondisi persaingan tidak baik/sehat, mengecoh bahkan menyesatkan masyarakat konsumen, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi PENGGUGAT ;
 14. Bahwa, sulit dibayangkan apabila TERGUGAT dalam menjalankan usahanya telah didasari dengan Itikad tidak baik untuk mendompleng ketenaran Merek

“Waffelicious” milik PENGGUGAT demi kepentingan TERGUGAT sendiri dengan mengabaikan kepentingan PENGGUGAT sebagai pemilik Merek “Waffelicious” yang telah mempromosikan merek itu dengan biaya yang tidak sedikit, serta telah membangun citra perusahaan dengan Merek Dagang “Waffelicious” yang sudah selama beberapa (lima) tahun ini dengan keuletan serta ketekunan ;

15. Bahwa, kerugian-kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT dengan adanya Merek “Waffelicious” yang mempunyai persamaan dan atau kemiripan pada pokoknya dengan Merek “Waffelicious” yang diproduksi oleh TERGUGAT beberapa tahun ini menyebabkan hilangnya kesempatan bagi PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan pemasaran dengan mengedarkan dan atau memperdagangkan produk barang atau minuman dan makanan Merek “Waffelicious” diberbagai Wilayah lain di Indonesia (Yogyakarta, Jabodetabek, Jawa Timur dll), khususnya di Wilayah Kota Surakarta, yang terutama disebabkan karena beberapa pedagang, agen, atau bahkan masyarakat konsumen merasa bahwa minuman dan makanan merek “Waffelicious” adalah sama dengan merek “Waffelicious”, yang kerugian ini diperkirakan mencapai tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyarupiah) ;
16. Bahwa, selain kerugian-kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT secara material sebagaimana dinyatakan di atas, dengan memperhatikan upaya-upaya, tujuan dan akibat dari tindakan TERGUGAT yang telah memproduksi, memperdagangkan dan mengedarkan barang atau minuman dan makanan “Waffelicious” yang memiliki persamaan ataupun kemiripan pada pokoknya dan selalu dipersamakan dengan Merek “Waffelicious” milik PENGGUGAT, juga mengalami kerugian immaterial terutama berupa hilangnya kesempatan bagi PENGGUGAT untuk tetap menjaga standard dan *quality control* atas kualitas dan kuantitas produk minuman dan makanan “Waffelicious” demi tercapainya target dari misi perusahaannya dan dalam jangka panjang persepsi tersebut berpotensi menghambat upaya pengembangan

produk makanan “*Waffelicious*” kepada segmen masyarakat yang lebih luas yang selama ini dilakukan serta adanya potensi pengrusakan citra perusahaan atau nama baik perusahaan yang telah mendapat tempat tersendiri di hati para pecinta minuman dan makanan “*Waffelicious*”, bahkan dimasyarakat luas yang telah terbangun dan tetap dibangun sekian tahun dengan ketekunan serta keuletan, sehingga jika diperhitungkan kerugian Immaterial tersebut selama beberapa tahun ini diperkirakan sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

17. Bahwa, untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen agar tidak terkecoh oleh merek “*Waffelicious*” yang dipakai TERGUGAT dan notabene mempunyai persamaan atau kemiripan pada pokoknya dengan Merek “*Waffelicious*” milik PENGGUGAT tersebut, serta dengan tidak mengabaikan kepentingan PENGGUGAT

Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat kiranya mengambil putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT ;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PEMILIK Merek minuman dan makanan “*Waffelicious*” yang sah berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT merupakan pelanggaran merek dan bertentangan dengan hukum ;
4. Menyatakan minuman dan atau makanan merek “*Waffelicious*” yang digunakan oleh TERGUGAT, pada dasarnya adalah sama.

Sengketa Kasus Merek tersebut tidak mencerminkan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Merek. Ketentuan penolakan pendaftaran merek pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu adanya unsur

itikad tidak baik dari pemohon ketika mengajukan karena adanya unsur dengan sengaja menyerupai nama, bahan, dan lain-lain dalam pembuatan waffle dengan merek Waffleicious. Sebagaimana dikuatkan dari pembuktian dalam persidangan perkara sengketa merek tersebut. Selain itu juga, Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Bertentangan dengan prinsip dari perlindungan hak kekayaan intelektual bahwa melindungi ciptaan yang diawali oleh si pencipta/ penemu, termasuk penemuan suatu merek untuk perdagangan tersebut.

Dalam proses tersebut yang harus dibuktikan untuk jadi bahan pertimbangan hakim tentang kebenarannya, kebenaran formil. Upaya mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum (vide-pasal 178 HIR/189 ayat (3) RBG). Hakim hanya perlu membuktikannya dengan membuat putusan berdasarkan alat bukti yang cukup. Dalam memeriksa suatu perkara perdata hakim setidaknya harus melakukan tiga tindakan secara bertahap yakni : *mengkonstantir* yakni melihat benar tidaknya peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan, *mengkualifisir* peristiwa, *mengkonstituir* yakni memberi hukumannya.

Pasal 164 Pembuktian oleh HIR/284 RBG. hal ini berlaku sesuai dengan Hukum Acara Perdata (surat,saksi, pengakuan, sumpah, kecurigaan hakim. Selain bagian dari pasal 164 HIR/284 RBG bukti juga harus dikaitkan dengan : pasal 131 (1) HIR yang mengatur tentang dibacakannya alat bukti yang diajukan oleh pihak oleh hakim di persidangan untuk didengar pihak lawan, pasal 137 HIR/163 RBG yang mengatur pihak lawan dapat meminta penyajian bukti surat-surat yang disampaikan oleh pihak lawan, pasal 167 HIR yang berkaitan dengan para pihak berperkara dapat meminta salinan bukti milik pihak lawannya. Kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat artinya, hakim harus menerima sebagai alat bukti segala sesuatu terdapat dalam dokumen yang diajukan sebagai bukti, kecuali pihak lawan dapat membuktikan dalam dokumen lain bahwa dokumen yang diajukan tidak benar..

2. Analisis Dari Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG.

Hak kekayaan intelektual menurut Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Pendapat MUI menggolongkan hak cipta sebagai aset berharga yang dapat digunakan sesuai dengan unsur syara' (hukum Islam) mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Handali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).²⁶

Hak Merek menurut para ulama telah sepakat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari properti, penemuan, dan seni mereka. Hak yang terkait dengan hak kekayaan intelektual meliputi dua hak yaitu:²⁷

1. Hak Moral

Hak moral adalah perlindungan hukum terhadap penemuan kepada pencipta yang berhubungan dengan pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihapus atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun ada peralihan atas hak tersebut. Hak moral bersifat pribadi dan abadi serta tidak dapat dipisahkan dari Sang Pencipta. Atribut pribadi menunjukkan kualitas reputasi, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki Sang Pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.¹⁰

2. Hak Materi

Hak materi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Dalam Sengketa dengan Putusan Nomor **Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG** bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan haknya, antara lain :

²⁶ Dr Fathi al-Duraini, haqq al-ibtikar fi al-fiqh al-Islam al-Muqaran, (Beirut : Mu'assasah Kacamata Hukum Islam, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9234&el=Berita>. Di akses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 20.02 WIB.

²⁷ Muhammad Rowa, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah fi Dhou'i Al-Fiqh Al-Syariah*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 1999), 129-130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al Baqarah [2] : 188)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٧﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”

Dalam sengketa merek tersebut dalam jenis-jenis hak dalam Islam, sebagai berikut :

3. Hak Finansial adalah hak yang terkait dengan harta dan kemanfaatannya. Hak bahwa suatu objek adalah properti atau keuntungan misalnya hak seorang penjual atas harga barang.
2. Hak Maal, dibagi menjadi maal dan ghairu-maal. Hak maal adalah sesuatu yang berkaitan dengan harta, seperti kepemilikan benda atau utang.. Hak *ghairu-maal* dibagi menjadi dua yaitu hak *syakhshi*, dan hak *'aini*.

Pendapat ulama tentang hak kekayaan intelektual *“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”* (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al- Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Perlindungan dalam hukum Islam mengenai hak kekayaan intelektual terutama dalam merek atas dasar qidah istilah tersebut, mencetak ulang atau menyalin buku tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, bahwa perbuatan tersebut merupakan kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpunya.

Penggugat dalam kasus sengketa tersebut mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat, mendaftarkan tanpa mendapatkan izin dtertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan kemaksiatan, kerugian materiil dan immaterial. Padahal hak kekayaan intelektual itu harusnya dinikmati secara ekonomis atas karya intelektualnya.

Hadits tentang perlindungan harta kekayaan hukum perlindungan hak merek dagang :

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا يحل لا مرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه . (رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما).

Dari Abi Humaid As-sa'idi radhialahu 'anhu berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak halal bagi seseorang bahwasannya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya) (Bulughul Marom, 2009: 424).

Hasil dari Musyawarah Nasional dari Majelis Ulama mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu :

1. Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang- mengarang) dan hasil kreasi adalah hak- hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Maka dari itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
2. Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan Penipuan seperti dalam kasus otoritas seseorang atas hak-hak substantif.
3. Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenanganterhadapnya dan tidak boleh dilanggar.