

**TINJAUAN YURIDIS DISHARMONI PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA HAK CIPTA DAN HAK MEREK TERHADAP OBJEK YANG
SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 40/PDT.SUS-HAK
CIPTA/2024/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

***LEGAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION DISHARMONY BETWEEN
COPYRIGHT AND TRADEMARK RIGHTS OVER THE SAME OBJECT
(STUDY OF DECISION NUMBER 40/PDT.SUS
COPYRIGHT/2024/PN.NIAGA.JKT.PST.)***

Alda Paramita Azhara, Thea Farina, Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali

Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis : aldaparamitaazhara@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Azhara, Alda Paramita, Thea Farina, Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali. *Tinjauan Yuridis Disharmoni Perlindungan Hukum Antara Hak Cipta dan Hak Merek terhadap Objek yang Sama (Studi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan landasan fundamental dalam menjamin kepastian hukum bagi kreator serta pelaku usaha. Namun, faktanya sering terjadi disharmoni hukum ketika suatu objek memiliki fungsi ganda sebagai karya seni sekaligus tanda pembeda niaga (merek). Konflik normatif ini dipicu oleh pertentangan asas pendaftaran, yakni asas deklaratif pada hak cipta melawan asas konstitutif (*first-to-file*) pada hak merek, yang kerap menimbulkan tumpang tindih klaim perlindungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian disharmoni hukum antara hak cipta dan hak merek terhadap objek yang sama dengan mengacu pada Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengatasi disharmoni melalui penerapan pengujian orisinalitas sebagai tolok ukur. Temuan penelitian menegaskan bahwa ketika suatu objek telah terdaftar dan digunakan sebagai merek terlebih dahulu, maka pencatatan objek tersebut sebagai hak cipta di kemudian hari dianggap tidak memenuhi kriteria orisinalitas. Harmonisasi perlindungan dapat diwujudkan melalui sinkronisasi pengujian orisinalitas.

Kata Kunci: Disharmoni, Hak Cipta, Hak Merek, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) protection in Indonesia, as regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, is a fundamental basis in ensuring legal certainty for creators and business actors. However, in reality, legal disharmony often occurs when an object has a dual function as both a work of art and a commercial distinguishing mark (trademark). This normative conflict is triggered by a conflict of registration principles, namely the declarative principle of copyright versus the constitutive principle (first-to-file) of trademark rights, which often leads to overlapping protection claims. This study aims to analyze the resolution of legal disharmony between copyright and trademark rights over the same object by referring to Decision Number 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. The results of the analysis show that the Panel of Judges resolved the disharmony by applying the originality test as a benchmark. The findings of the study confirm that when an object has been registered and used as a trademark first, the subsequent registration of that object as copyright is considered to not meet the criteria of originality. Harmonization of protection can be achieved through the synchronization of originality testing.

Keywords: Disharmony, Copyright, Trademark Rights, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan instrumen hukum yang sangat strategis dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas di era globalisasi saat ini. Secara teoretis, Hak Kekayaan Intelektual adalah bentuk pengakuan dan penghargaan dari negara terhadap jerih payah intelektual manusia yang menghasilkan produk atau proses yang memiliki nilai ekonomi bagi penciptanya. Di Indonesia, sistem perlindungan ini memiliki landasan hukum yang kuat sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization yang mencakup aspek-aspek terkait hak kekayaan intelektual dalam perdagangan, khususnya TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).^{1,2} Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif yang bersifat pencegahan melalui sistem pendaftaran, serta perlindungan represif yang berfungsi sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak di kemudian hari.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*, UU No.7 Tahun 1994, LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564.

² TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

³ M. Hawin dan B. A. Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, p.15.

Jaminan perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan memberikan kepastian hukum bagi para pemilik hak agar karya mereka tidak dieksploitasi oleh pihak lain secara tidak sah.

Salah satu rezim hukum yang sangat krusial dalam perlindungan karya intelektual adalah Hak Cipta, yang saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip atau asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik yang sangat unik dari Hak Cipta adalah penerapan asas deklaratif, di mana perlindungan hukum diberikan seketika saat sebuah ide dituangkan ke dalam bentuk fisik yang nyata, sehingga pencipta tidak diwajibkan untuk mendaftarkan karyanya ke negara sebagai syarat lahirnya hak tersebut. Meskipun sistem pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap tersedia, fungsinya hanyalah sebagai alat bukti administratif awal dan bukan penentu keabsahan hak. Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh prinsip deklaratif ini dalam praktiknya sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk mengklaim sebuah logo atau karya seni yang sebenarnya sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai identitas dagang milik pihak lain.⁵

Berbeda secara mendasar dengan Hak Cipta, sistem perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif melalui sistem *first-to-file*, yang artinya perlindungan hukum hanya akan diberikan oleh negara kepada pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan telah berhasil mendapatkan sertifikat resmi. Esensi utama dari sebuah merek tidak terletak pada keindahan estetika seni, melainkan pada daya pembedanya yang berfungsi untuk menjamin reputasi produk di mata konsumen, sehingga persinggungan hukum sering kali terjadi ketika sebuah logo dipandang sebagai karya seni menurut hukum hak cipta,

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

⁵ Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, *Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)*, PERSPEKTIF, Vol.28, No.2 (Mei 2023), p.94-109.

namun secara bersamaan digunakan sebagai tanda pembeda menurut hukum merek.

Fenomena inilah yang kemudian memicu terjadinya disharmoni hukum di dalam sistem kekayaan intelektual Indonesia. Disharmoni hukum dapat dipahami sebagai adanya ketidaksinkronan atau benturan norma antara dua peraturan perundang-undangan yang mengatur satu objek yang sama, namun dengan prinsip perlindungan yang saling bertolak belakang.⁶ Dalam konteks kekayaan intelektual, Ni Ketut Supasti Dharmawan mendefinisikan disharmoni ini sebagai fenomena *overlapping* perlindungan, yaitu situasi di mana satu objek kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh lebih dari satu rezim HKI yang masing-masing memiliki karakteristik, persyaratan, dan mekanisme berbeda. *Overlapping* ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi para pelaku usaha, tetapi juga membuka celah bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan *forum shopping* memilih jalur perlindungan yang menguntungkan secara strategis, bukan berdasarkan karakteristik intrinsik objek tersebut.⁷

Letak disharmoni ini terlihat jelas ketika perlindungan otomatis pada hak cipta berbenturan dengan perlindungan berbasis pendaftaran pada hak merek.⁸ Persoalan muncul ketika sebuah logo yang telah lama digunakan dan dibangun reputasinya sebagai merek dagang oleh satu pihak, tiba-tiba dicatatkan sebagai "karya cipta" oleh pihak lain yang ingin "menyalip" atau membongceng ketenaran merek tersebut. Karena proses pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak melalui pemeriksaan substantif yang ketat seperti pada proses pendaftaran merk dan tidak ada mekanisme pemeriksaan silang antara basis data hak cipta dan merek, maka banyak dari klaim hak cipta yang sebenarnya merupakan tiruan dari merek milik orang lain dapat lolos secara administratif,

⁶ Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela, *Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2021), p.17-30.

⁷ Ika Citra Dewi, Miranda Risang Ayu Palar dan Muhamad Amirulloh, *Harmonisasi Pengaturan Pelindungan Logo Menurut Hukum Merek dan Hak Cipta dalam Perspektif Perbandingan di Indonesia dan Thailand*, RechtIdee, Vol.15, No.2 (Desember 2020), p.155-192.

⁸ Fadhli Ahmad Mujahid, Eddy Damian dan Laina Rafianti, *Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, COMSERVA: (Jurnal Artikel dan Pengabdian Masyarakat), Vol.3, No.11 (Maret 2024), p.4482-4496.

sehingga menciptakan tumpang tindih perlindungan yang membingungkan bagi para pelaku usaha. Dari perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, disharmoni ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang merupakan salah satu pilar fundamental negara hukum (*rechtsstaat*). Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap subjek hukum harus dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya dan bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan yang konsisten dan dapat diandalkan.

Untuk memitigasi risiko tumpang tindih tersebut, pembentuk undang-undang sebenarnya telah menyisipkan Pasal 65 di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai batas pemisah yang tegas. Pasal 65 tersebut menyatakan bahwa pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa ataupun digunakan sebagai lambang organisasi, badan hukum, atau lembaga penyiaran. Alasan di balik hukum (*Ratio legis*) dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan pemisahan tegas antara rezim hukum yang melindungi karya seni sebagai ekspresi kreativitas (hak cipta) dengan rezim hukum yang melindungi tanda pembeda dalam perdagangan (merek). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika suatu logo telah beralih fungsi menjadi identitas dagang, maka perlindungan hukumnya harus mengikuti rezim merek dan tidak boleh lagi menggunakan jalur hak cipta untuk membatalkan hak orang lain. Dengan kata lain, Pasal 65 UUHC bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan prinsip deklaratif hak cipta sebagai "jalan pintas" untuk mengganggu eksistensi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu oleh pemilik yang beritikad baik.

Namun dalam praktiknya, penerapan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa "digunakan sebagai merek" tidak memiliki batasan makna yang tegas, apakah merujuk pada penggunaan faktual dalam kegiatan perdagangan atau hanya pada merek yang telah terdaftar di DJKI. Ambiguitas ini membuka celah bagi logo yang telah digunakan secara komersial tetapi belum terdaftar sebagai merek untuk tidak memperoleh perlindungan yang efektif, baik dalam rezim hak cipta maupun hak merek.

Di sisi lain, tidak adanya mekanisme pemeriksaan silang antara basis data hak cipta dan merek di DJKI menyebabkan pencatatan hak cipta atas logo yang telah terdaftar sebagai merek tetap dimungkinkan, karena pencatatan hak cipta bersifat administratif dan dalam praktik DJKI kerap menyatakan tidak memiliki kewenangan menolak permohonan sepanjang persyaratan formal terpenuhi, meskipun secara substansial bertentangan dengan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh ketiadaan pengaturan timbal balik dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang secara tegas melarang pendaftaran merek atas logo yang telah dicatatkan sebagai hak cipta, sehingga tidak tercipta mekanisme saling menutup yang seimbang antara kedua rezim perlindungan.

Disharmoni antara dua asas hukum ini tercermin secara nyata dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang menjadi sorotan dalam penelitian ini.⁹ Perkara tersebut memperdebatkan sengketa atas desain kemasan "Secangkir Teh" milik Lie Tjie Kiat yang telah digunakan secara konsisten sebagai identitas merek dagangnya sejak tahun 1998. Namun, pada tahun 2006, pihak lain yaitu Suharman Salim mendaftarkan lukisan yang memiliki kesamaan identik sebagai sebuah karya cipta.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan krusial: dapatkah pencatatan hak cipta yang dilakukan setelah pendaftaran merek menghilangkan atau mengganggu hak eksklusif pemilik merek yang telah terdaftar lebih dahulu? Secara teoretis, berdasarkan 65 jo. Pasal 97 Ayat (1) UUHC, pencatatan hak cipta atas logo yang telah digunakan sebagai merek seharusnya dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Namun, dalam praktik, inkonsistensi penerapan Pasal 65 oleh DJKI menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Putusan ini menjadi preseden penting untuk menguji sejauh mana Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 65 UUHC secara konsisten dan apakah pencatatan hak cipta yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*te kwader trouw*) dapat dibatalkan untuk melindungi hak merek yang telah ada.¹⁰ Lebih dari itu, kasus ini membuktikan bahwasanya tanpa adanya harmonisasi yang kuat antara prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif,

⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

¹⁰ Suherman, Farly Lumopa dan Imam Haryanto, *Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.5, No.2 (Desember 2018), p.277-293.

serta tanpa mekanisme koordinasi antara basis data hak cipta dan merek di DJKI, kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif akan terus terancam oleh klaim-klaim yang tidak berdasar pada itikad baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan secara mendalam di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih jauh melalui dua pokok yaitu permasalahan yang utama. Pertama, bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam mengimplementasikan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna membatalkan pencatatan hak cipta atas objek yang telah berfungsi sebagai merek dagang. Kedua, Bagaimana upaya harmonisasi perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek dapat diwujudkan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap objek yang sama, ditinjau dari konflik penerapan asas deklaratif (Hak Cipta) dan asas konstitutif (Hak Merek)?

B. PEMBAHASAN

1. Disharmoni Normatif Perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek

Disharmoni dalam hukum mengacu pada ketidakselarasan atau ketidaksesuaian antara berbagai norma hukum positif dalam satu sistem hukum.¹¹ Dalam konteks perlindungan hak cipta dan hak merek di Indonesia, disharmoni muncul dari perbedaan fundamental dalam asas-asas yang mendasari kedua rezim perlindungan tersebut.

Hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik utama dari hak cipta adalah menganut asas deklaratif, artinya perlindungan lahir secara otomatis begitu ciptaan diwujudkan, tanpa perlu formalitas apapun berupa pendaftaran atau pemberitahuan. Pencatatan hak cipta pada djki menurut Pasal 64 Ayat (2) UU Hak Cipta, hanya berfungsi sebagai alat bukti awal yang mendukung kepemilikan hak cipta, tetapi bukan syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan.

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3 (September 2014), p.517-528.

Sebaliknya, hak merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Merek, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Hak merek menganut asas konstitutif atau *first-to-file*, yang berarti hak eksklusif atas merek yang diperoleh oleh pihak yang terlebih dahulu melakukan hak eksklusif atas merek hanya diperoleh oleh pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara resmi kepada DJKI. Tanpa pendaftaran, tidak ada hak merek yang dilindungi secara hukum.

Disharmoni timbul ketika satu objek, khususnya logo atau desain visual, dapat memenuhi kriteria sebagai objek dari kedua rezim perlindungan sekaligus. Fenomena ini secara internasional dikenal sebagai *overlapping intellectual property rights*, yaitu situasi di mana satu objek kekayaan intelektual memenuhi syarat untuk dilindungi oleh lebih dari satu rezim HKI secara bersamaan.¹² Jane C. Ginsburg mengemukakan bahwa *overlapping* ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), tetapi juga membuka celah bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan *forum shopping*.¹³

Motivasi untuk memilih perlindungan ganda sering kali didorong oleh pertimbangan ekonomis. Hak cipta memberikan perlindungan yang jauh lebih panjang, yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya untuk karya perorangan, atau 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan untuk karya yang dimiliki badan hukum.¹⁴

Sebaliknya, hak merek hanya berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan harus diperpanjang secara berkala. Dengan durasi perlindungan yang jauh lebih panjang, hak cipta menjadi pilihan yang lebih menarik bagi pihak-pihak yang ingin memaksimalkan perlindungan jangka panjang atas aset intelektual mereka.

¹² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, p.78.

¹³ A. Jane C. Ginsburg dan Irene Calboli, *Overlapping Copyright and Trademark Protection in the United States: More Protection and More Fair Use?*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, p.287-320.

¹⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua*.

Pasal 65 UU Hak Cipta telah mencoba mengantisipasi situasi ini dengan melarang pencatatan ciptaan yang berupa seni lukis jika objek tersebut digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Namun dalam praktik lapangan, ketentuan ini sering tidak diterapkan konsisten oleh DJKI. Tidak adanya mekanisme pemeriksaan silang antara basis data hak cipta dan merek di DJKI menyebabkan banyak logo yang telah terdaftar sebagai merek kemudian juga berhasil didaftarkan sebagai hak cipta atas nama pihak yang berbeda.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam hubungan bisnis para pihak, tergugat menempati posisi sebagai distributor eksklusif produk tersebut di Indonesia sejak tahun 1995. Kedudukan ini dibuktikan melalui izin edar BPOM yang diperbaharui secara berkala serta perjanjian distribusi eksklusif dengan produsen di China yang juga diperpanjang secara periodik. Dengan demikian, keterlibatan tergugat terhadap produk tersebut bersifat distribusional dan komersial, bukan sebagai pencipta atau pemilik desain kemasan secara mandiri.

Perkara ini berawal dari sengketa hak kekayaan intelektual antara Lie Tjie Kiat sebagai penggugat dan Suharman Salim sebagai tergugat, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai turut tergugat. Sengketa berfokus pada desain visual bergambar *secangkir teh* yang digunakan pada kemasan produk minuman teh bunga krisan “Lohankuo Zhenzhu Jugua”, yang diproduksi oleh Guilin Gexianweng Pharmaceutical Co., Ltd., sebuah perusahaan yang berkedudukan di China.

Di sisi lain, penggugat telah mendaftarkan desain bergambar *secangkir teh* sebagai merek dagang sejak 31 Desember 1998 untuk kelas barang minuman teh. Perlindungan merek tersebut telah diperpanjang dua kali dan masih berlaku hingga tahun 2028. Meskipun merek telah terdaftar sejak lama, penggugat baru mengajukan izin edar produk ke BPOM pada tahun 2022, suatu fakta yang kemudian menjadi bagian dari dinamika sengketa antara para pihak.

Titik krusial sengketa muncul ketika pada tahun 2006 tergugat mengajukan pencatatan hak cipta atas lukisan berjudul “Secangkir Teh”, yang kemudian dikabulkan oleh DJKI pada tahun 2007. Pencatatan hak cipta ini dilakukan berdasarkan rezim Undang-Undang Hak Cipta lama dan dilakukan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan penggugat, meskipun desain yang dicatatkan memiliki kesamaan dengan merek penggugat yang telah terdaftar sebelumnya.

Konflik antara para pihak mulai mengemuka secara nyata pada tahun 2022, saat penggugat mengajukan permohonan izin edar ke BPOM. Tergugat kemudian mengajukan keberatan dengan mendasarkan klaimnya pada hak cipta yang telah dicatatkannya sejak tahun 2006. Untuk memperjelas status hukum pencatatan tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya meminta konfirmasi resmi kepada DJKI, yang pada akhirnya menegaskan bahwa pencatatan hak cipta atas nama tergugat memang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

Berdasarkan konfirmasi tersebut, penggugat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan hak cipta ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada April 2024. Proses persidangan berlangsung dengan pertukaran jawaban, pengajuan eksepsi, pembuktian, hingga penyampaian kesimpulan oleh para pihak, sebelum akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada September 2024.

Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa tergugat bukanlah pencipta asli dari desain “Secangkir Teh”, melainkan hanya distributor yang memperoleh akses terhadap desain tersebut dalam rangka hubungan distribusi. Penggugat juga menegaskan bahwa desain yang disengketakan telah lebih dahulu terdaftar dan digunakan sebagai merek dagang sejak tahun 1998, sehingga secara hukum seharusnya dilindungi dalam rezim hak merek, bukan hak cipta. Atas dasar tersebut, penggugat meminta agar pencatatan hak cipta atas nama tergugat dinyatakan batal dan dihapus dari Daftar Umum Ciptaan yang dikelola oleh DJKI.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwasanya hak cipta menganut asas deklaratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Ayat (2) UU Hak Cipta, sehingga surat pencatatan hak cipta yang dikeluarkan DJKI hanya berfungsi sebagai alat bukti awal atas kepemilikan hak cipta, bukan sebagai suatu bukti final yang tidak dapat dibantah.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa penggugat telah menggunakan dan mendaftarkan desain "Secangkir Teh" sebagai merek dagang sejak tahun 1998, jauh sebelum tergugat melakukan pencatatan hak cipta pada tahun 2006. Fakta ini dibuktikan melalui sertifikat merek yang dikeluarkan DJKI atas nama penggugat beserta bukti penggunaan merek dalam kemasan produk yang telah beredar di pasaran.

Majelis Hakim menerapkan pendekatan fungsionalisasi hukum terhadap Pasal 65 UU Hak Cipta dengan menilai bahwa penilaian tidak dilakukan semata-mata berdasarkan bentuk fisik atau estetika dari objek tersebut, melainkan berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh objek tersebut dalam praktik perdagangan. Dalam pertimbangan hakim, dinyatakan bahwa meskipun objek sengketa secara fisik dapat dikualifikasikan sebagai seni lukis yang merupakan ekspresi artistik, namun fakta menunjukkan bahwa objek tersebut telah digunakan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai identitas dagang pada kemasan produk sejak tahun 1998. Dengan demikian, fungsi utama dari objek tersebut bukanlah sebagai karya seni yang dinikmati untuk nilai estetikanya, melainkan sebagai tanda pembeda yang mengidentifikasi asal produk di pasaran, sehingga objek tersebut harus dikualifikasikan sebagai merek dalam pengertian Pasal 65 UU Hak Cipta.

Majelis Hakim juga memberikan perhatian serius terhadap status tergugat sebagai distributor dan implikasinya terhadap klaim hak cipta. Dalam kasus ini, tergugat memiliki akses terhadap desain "Secangkir Teh" semata-mata karena posisinya sebagai distributor resmi yang diberi izin untuk memasarkan produk penggugat, namun akses ini kemudian disalahgunakan dengan melakukan pencatatan hak cipta atas nama dirinya sendiri. Majelis Hakim menyatakan bahwa tergugat dalam kapasitasnya sebagai distributor tidak pernah terlibat dalam proses kreatif penciptaan desain "Secangkir Teh", sehingga klaim tergugat sebagai pencipta tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Dari perspektif prinsip itikad baik, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tergugat dalam melakukan pencatatan hak cipta atas objek yang telah terdaftar sebagai merek milik penggugat merupakan tindakan yang tidak beritikad baik.

Hal ini terlihat dari penilaian bahwa tergugat mengetahui dengan pasti bahwa desain tersebut telah terdaftar sebagai merek milik penggugat sejak tahun 1998, tergugat bukanlah pencipta asli dan hanya memanfaatkan desain tersebut dalam kapasitas sebagai distributor, serta pencatatan hak cipta dilakukan 8 tahun setelah penggugat mendaftarkan mereknya, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk mengambil alih aset intelektual milik penggugat.

Salah satu keberatan yang diajukan oleh tergugat adalah mengenai aspek non-retroaktif dari UU Hak Cipta 2014. Tergugat berargumen bahwa pencatatan hak cipta dilakukan pada tahun 2006, yaitu sebelum UU Hak Cipta 2014 berlaku, sehingga Pasal 65 UU Hak Cipta 2014 tidak dapat diterapkan terhadap pencatatan yang telah dilakukan berdasarkan undang-undang yang lama. Majelis Hakim menolak argumen ini dengan menerapkan asas *lex posteriori derogat legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama). Dalam pertimbangan hakim, dinyatakan bahwa meskipun pencatatan hak cipta dilakukan pada tahun 2006, sengketa mengenai keabsahan pencatatan tersebut baru diajukan pada tahun 2024, yaitu setelah UU Hak Cipta 2014 berlaku, sehingga pengadilan berkewajiban untuk menerapkan undang-undang yang berlaku pada saat perkara diperiksa dan diputus.

Penjelasan hakim ini didukung oleh konsep *continuing act*, yaitu bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini bukanlah apakah tindakan pencatatan pada tahun 2006 sah atau tidak menurut hukum yang berlaku pada waktu itu, melainkan apakah hak cipta yang timbul dari pencatatan tersebut masih dapat dipertahankan keabsahannya berdasarkan hukum yang berlaku sekarang. Hak cipta dan hak merek adalah hak yang bersifat terus-menerus, artinya perlindungan yang diberikan berlangsung selama jangka waktu perlindungan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga setiap saat status dan keabsahan hak tersebut dapat diuji berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat pengujian dilakukan.

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan pembatalan pencatatan hak cipta atas nama tergugat serta penghapusan pencatatan tersebut dari Daftar Umum Ciptaan yang dikelola DJKI. Keputusan ini merefleksikan posisi pengadilan bahwa ketika satu objek telah berfungsi sebagai merek yang dilindungi dalam rezim hak merek,

pencatatan kemudian hari sebagai hak cipta tidak dapat diizinkan, terutama jika pihak yang melakukan pencatatan hak cipta bukan merupakan pencipta asli dan bertindak tanpa itikad baik.

3. Upaya Harmonisasi Perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek

Harmonisasi dalam konteks hukum adalah upaya untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi antara berbagai norma hukum yang mungkin terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian.¹⁵ Dalam perlindungan HKI, harmonisasi antara hak cipta dan hak merek penting untuk dilakukan karena ketika norma-norma dari dua rezim tidak harmonis, dapat terjadi situasi yang merugikan kedua belah pihak. Pasal 65 UU Hak Cipta merupakan bentuk harmonisasi normatif yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan menegaskan bahwa jika logo telah berfungsi dan terdaftar sebagai merek, maka pencatatan hak cipta tidak dapat dilakukan.

Dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim tidak sekadar menerapkan Pasal 65 UU Hak Cipta secara tekstual, tetapi juga menggunakan konsep pengujian orisinalitas sebagai mekanisme yang lebih mendalam untuk menyelaraskan kedua asas yang berbeda. Pengujian orisinalitas adalah proses evaluasi terhadap apakah suatu ciptaan memenuhi syarat orisinalitas, yaitu bahwa ciptaan tersebut merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan pengambilan, peniruan, atau adaptasi dari ciptaan orang lain. Ketika desain visual telah terdaftar sebagai merek dagang dan digunakan secara komersial di pasar, desain tersebut sudah tidak lagi orisinal dalam pengertian hak cipta karena telah terlebih dahulu digunakan, dipublikasikan dan terdaftar sebagai merek oleh pihak lain.

Dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim tidak sekadar menerapkan Pasal 65 UU Hak Cipta secara tekstual, tetapi juga menggunakan konsep pengujian orisinalitas sebagai mekanisme yang lebih mendalam untuk menyelaraskan kedua asas yang berbeda. Pengujian orisinalitas adalah proses evaluasi terhadap apakah suatu ciptaan memenuhi syarat orisinalitas, yaitu bahwa ciptaan tersebut merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan pengambilan, peniruan, ataupun adaptasi dari ciptaan orang lain.

¹⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, p.47.

Ketika desain visual telah terdaftar sebagai merek dagang dan digunakan secara komersial di pasar, desain tersebut sudah tidak lagi orisinal dalam pengertian hak cipta karena telah terlebih dahulu digunakan, dipublikasikan, dan terdaftar sebagai merek oleh pihak lain.

Mekanisme pengujian orisinalitas ini sangat efektif karena menghormati kedua asas tanpa harus memihak salah satu, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi pemilik merek yang telah mendaftarkan merek mereka dengan baik dan melindungi pencipta asli yang beritikad baik.¹⁶

Meskipun Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. memberikan solusi yuridis yang efektif melalui mekanisme pengujian orisinalitas, namun solusi ini bersifat *ex post* (setelah sengketa terjadi) dan memerlukan proses litigasi yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, diperlukan juga solusi *ex ante* (pencegahan sebelum sengketa terjadi) yang bersifat administratif untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan.

Salah satu akar masalah yang menyebabkan disharmoni ini terjadi adalah sistem pemeriksaan yang berjalan sendiri-sendiri antara Direktorat Hak Cipta dan Direktorat Merek di dalam DJKI.¹⁷ Ketika seseorang mengajukan permohonan pencatatan hak cipta atas sebuah logo atau desain visual, petugas pemeriksa di Direktorat Hak Cipta tidak memiliki akses langsung atau kewajiban untuk melakukan *cross-check* terhadap database merek yang dikelola oleh Direktorat Merek, sehingga satu objek dapat terdaftar dalam kedua rezim secara bersamaan tanpa terdeteksi oleh sistem administratif DJKI.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan integrasi database internal DJKI yang memungkinkan *cross-checking* otomatis antara database hak cipta dan database merek. Integrasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi teknologi yang menghubungkan kedua database secara *real-time*, sehingga ketika seseorang mengajukan permohonan pencatatan hak cipta atas sebuah logo atau desain visual, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah desain yang sama ataupun serupa telah terdaftar sebagai merek. Lebih jauh lagi,

¹⁶ Riyana Sabina dan Tasya Safiranita Ramli, *Analisis Pelindungan Hak Cipta di Era Streaming Musik Digital*, Jurnal Causa (Warunayama), Vol.2, No.1 (Maret 2025), p.8-12.

¹⁷ Winda Risna Putri, *Kepastian Hukum Pendaftaran Merek Pertama (First to File) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.2 (Juni 2021), p.215.

DJKI dapat menerapkan kebijakan verifikasi tambahan untuk pencatatan hak cipta yang berkaitan dengan logo, desain kemasan, atau karya visual lainnya yang berpotensi digunakan sebagai merek, termasuk kewajiban bagi pemohon untuk menyatakan apakah objek yang dimohonkan pencatatan telah atau akan digunakan sebagai merek, pemeriksaan silang wajib terhadap database merek sebelum pencatatan disetujui, dan penolakan otomatis pencatatan hak cipta jika objek telah terdaftar sebagai merek.

Integrasi database dan kebijakan verifikasi tambahan ini tidak hanya akan mengurangi jumlah kasus sengketa di pengadilan, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi administratif di DJKI dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pemilik hak kekayaan intelektual.

C. PENUTUP

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., didasarkan pada beberapa fondasi hukum yang kuat. Hakim menerapkan Pasal 65 UU Hak Cipta sebagai dasar hukum utama, yang melarang pencatatan hak cipta atas seni lukis yang berfungsi sebagai logo atau merek. Hakim juga mempertimbangkan asas *lex posteriori* derogat *legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan/menghilangkan ketentuan undang-undang lama) dalam menanggapi keberatan nonretroaktivitas (prinsip tidak berlaku mundur), dengan kesimpulan bahwa UU Hak Cipta 2014 dapat diterapkan pada kasus ini karena sengketa diputus pada tahun 2024.

Selain itu, hakim melakukan pengujian orisinalitas yang ketat terhadap klaim hak cipta tergugat, menemukan bahwa desain yang didaftarkan sebagai hak cipta tidak memenuhi syarat orisinalitas karena telah terlebih dahulu terdaftar dan digunakan sebagai merek. Penilaian mengenai itikad baik juga menjadi bagian integral dari pertimbangan, dimana hakim menilai bahwa tergugat tidak bertindak dengan itikad baik mengingat tergugat bukanlah pencipta asli dan mengetahui tentang status merek yang dimiliki penggugat. Semua pertimbangan ini menghasilkan putusan bahwa pencatatan hak cipta tergugat cacat hukum dan harus dibatalkan.

Mengenai upaya harmonisasi, analisis menunjukkan bahwa harmonisasi antara asas deklaratif (hak cipta) dan asas konstitutif (hak merek) dapat diwujudkan melalui mekanisme pengujian orisinalitas. Putusan ini mendemonstrasikan bahwa tidak perlu ada benturan langsung antara kedua asas tersebut. Sebaliknya, dengan menerapkan pengujian orisinalitas yang ketat, sistem hukum dapat memastikan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada karya yang benar-benar orisinal dan belum dipublikasikan atau digunakan secara komersial sebelumnya. Ketika suatu objek telah terdaftar dan digunakan sebagai merek, maka objek tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria orisinalitas untuk perlindungan hak cipta. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diciptakan: pemilik merek tidak perlu khawatir bahwa merek mereka akan dirugikan oleh klaim hak cipta pihak lain, dan pencipta asli tidak akan kehilangan hak cipta mereka kepada pihak yang tidak beritikad baik. Mekanisme harmonisasi ini juga didukung oleh penerapan asas itikad baik dan asas *lex posteriori*, yang memperkuat perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh secara sah.

Sebagai saran, penting bagi DJKI untuk meningkatkan mekanisme pemeriksaan administratif dalam pencatatan hak cipta, khususnya dalam hal memverifikasi apakah objek yang dimohonkan pencatatan sebagai hak cipta telah terdaftar atau digunakan sebagai merek. Integrasi database antara sistem pencatatan hak cipta dan sistem pendaftaran merek di DJKI dapat membantu mengurangi kasus-kasus serupa di masa depan. Selain itu, sosialisasi mengenai Pasal 65 UU Hak Cipta kepada para pencipta dan pengusaha perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami batasan-batasan dalam pencatatan hak cipta, terutama ketika objek yang dimohonkan sudah berfungsi sebagai merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ginsburg, A. Jane C. dan Irene Calboli. 2020. *Overlapping Copyright and Trademark Protection in the United States: More Protection and More Fair Use?*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hawin, M. dan B. A. Riswandi. 2017. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Dewi, Ika Citra, Miranda Risang Ayu Palar dan Muhamad Amirulloh. *Harmonisasi Pengaturan Pelindungan Logo Menurut Hukum Merek dan Hak Cipta dalam Perspektif Perbandingan di Indonesia dan Thailand*. RechtIdee. Vol.15. No.2 (Desember 2020).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14. No.3 (September 2014).
- Fidhayanti, Dwi dan Moh. Ainul Yaqin. *Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)*. PERSPEKTIF. Vol.28. No.2 (Mei 2023).
- Lopulalan, Yunus Marlon, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela. *Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek*. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2021).
- Mujahid, Fadhli Ahmad, Eddy Damian dan Laina Rafianti. *Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. COMSERVA: (Jurnal Artikel dan Pengabdian Masyarakat). Vol.3. No.11 (Maret 2024).
- Putri, Winda Risna. *Kepastian Hukum Pendaftaran Merek Pertama (First to File) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.15. No.2 (Juni 2021).
- Sabina, Riyana dan Tasya Safiranita Ramli. *Analisis Pelindungan Hak Cipta di Era Streaming Musik Digital*. Jurnal Causa (Warunayama). Vol.2. No.1 (Maret 2025).
- Suherman, Farly Lumopa dan Imam Haryanto. *Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol.5. No.2 (Desember 2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Alda Paramita Azhara, Thea Farina, Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali
Tinjauan Yuridis Disharmoni Perlindungan Hukum Antara Hak Cipta dan Hak Merek terhadap Objek yang Sama (Studi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).