

**BATASAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI ALASAN  
PEMBATALAN MEREK DAGANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**GALUH FADHILAH FARAHIYAH  
145010101111078**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**BATASAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI ALASAN  
PEMBATALAN MEREK DAGANG**

**GALUH FADHILAH FARAHIYAH**  
NIM : 145010101111078

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2018, dan disahkan pada tanggal: 26 JUL 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Affiah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD  
NIP. 19661112 198903 2 001

Ranitya Ganindha, S.H., M.H  
NIP. 19880630 201404 2 001

Mengetahui,  
Rekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M  
NIP. 19720622 200501 1 002



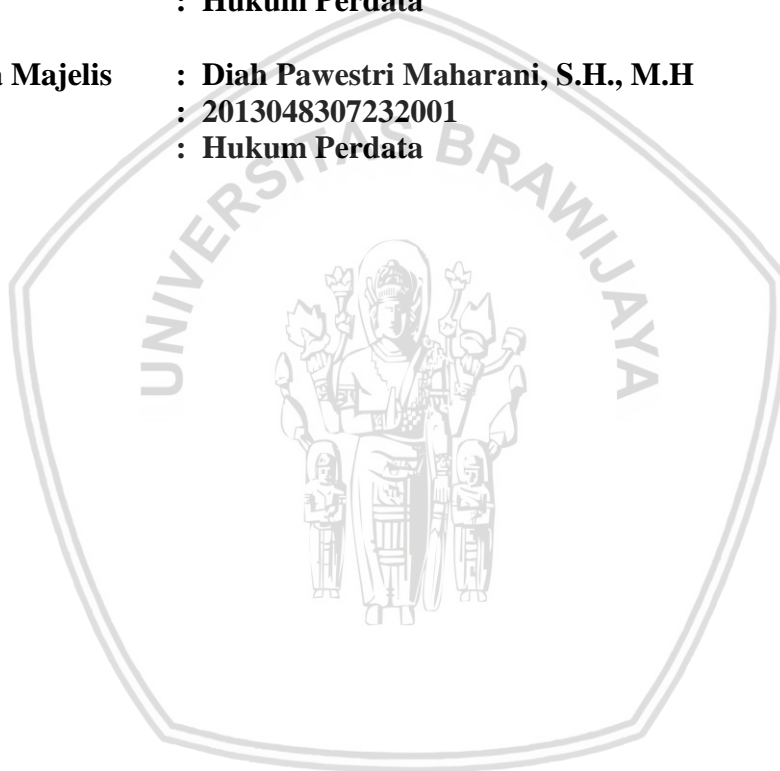
**IDENTITAS PENGUJI**

**Ketua Majelis : Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD**  
**NIP : 196611121989032001**  
**Bagian : Hukum Perdata**

**Sekretaris Majelis : Ranitya Ganindha, S.H., M.H**  
**NIP : 198806302014042001**  
**Bagian : Hukum Perdata**

**Anggota Majelis : M. Zairul Alam, S.H., M.H**  
**NIP : 197409092006041002**  
**Bagian : Hukum Perdata**

**Anggota Majelis : Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H**  
**NIP : 2013048307232001**  
**Bagian : Hukum Perdata**





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 557/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : GALUH FADHILAH FARAHIYAH  
NIM : 145010101111078  
Judul : BATASAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI ALASAN  
PEMBATALAN MEREK DAGANG

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juni 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

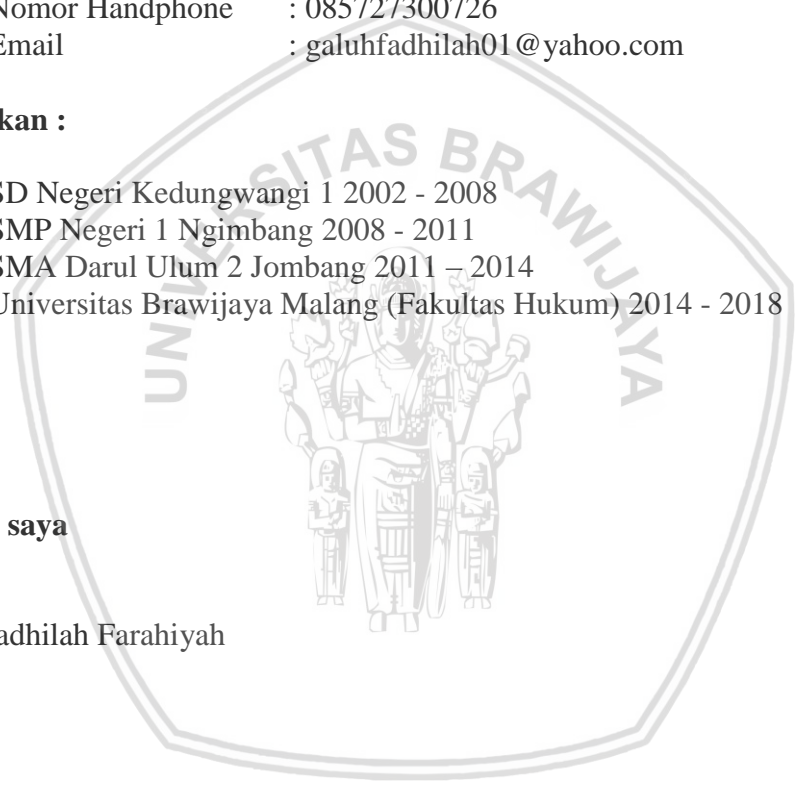
1. Nama : Galuh Fadhilah Farahiyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 2 Januari 1996
4. Status : Belum Kawin
5. Alamat : Dsn. Resik Ds. Kedungwangi Kec. Sambeng Kab. Lamongan
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Handphone : 085727300726
9. Email : galuhfadhilah01@yahoo.com

**Pendidikan :**

1. SD Negeri Kedungwangi 1 2002 - 2008
2. SMP Negeri 1 Ngimbang 2008 - 2011
3. SMA Darul Ulum 2 Jombang 2011 – 2014
4. Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Hukum) 2014 - 2018

**Hormat saya**

Galuh Fadhilah Farahiyah



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Afifah Kusumadara, S.H., LLM., SJD. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ayah dan Ibu, adikku mia, fila, mbah ti serta Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, serta do'a yang selalu diberikan tanpa henti.
6. Sahabat seperjuangan Sri Indah Sari, Sindora Renita, Mentari Mutiara Devi, Miratu Khamida, yang selalu memberikan dukungan.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 20 Juli 2018

Galuh Fadhilah Farahiyah



## BATASAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEREK DAGANG

Galuh Fadhilah Farahiyah, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD., Ranitya  
Ganindha, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [galuhfadhilah01@yahoo.com](mailto:galuhfadhilah01@yahoo.com)

### ABSTRAK

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai batasan persamaan pada pokoknya sebagai alasan pembatalan merek dagang. Pemilihan judul ini di latarbelakangi oleh adanya kekaburan hukum terkait pengaturan mengenai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, selain itu juga belum ada mekanisme yang pasti dalam menilai persamaan pada pokoknya serta penilaian yang bersifat subjektif. Karena pengaturan yang masih memiliki kekaburan hukum serta belum ada mekanisme yang pasti inilah yang menyebabkan hakim dalam memutus perkara merek memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Hal tersebut kenyataannya mengakibatkan adanya perbedaan putusan mengenai pembatalan merek baik itu di tingkat pertama maupun kasasi pada kasus yang sama. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis menurut penulis, perlu adanya pembentukan peraturan yang mengatur terkait mekanisme penilaian persamaan pada pokoknya, serta dalam memutus perkara persamaan pada pokoknya sebaiknya dikaitkan dengan adanya itikad tidak baik, sehingga hakim dalam memberikan putusannya tidak memiliki perbedaan baik itu pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi.

**Kata Kunci** : Persamaan pada pokoknya, Pembatalan merek

## *Scope of Essential Similarity as a Reason of cancelling Trademark*

*Galuh Fadhilah Farahiyah, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD., Ranitya  
Ganindha, SH., MH.*

*Faculty of Law Universitas Brawijaya*

*Email: [galuhfadhilah01@yahoo.com](mailto:galuhfadhilah01@yahoo.com)*

### **ABSTRACT**

*The topic of this research started from the ambiguity of law that should regulate trademark that has essential similarity. In addition, there is no specific mechanism in assessing the essential similarity, and the assessment done is too subjective. This ambiguity of law and poor mechanism spark different considerations, meaning that there are also varied decisions from the considerations over the cancellation of trademark either in court of the first instance or cassation. This research employed normative juridical method supported with primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis technique of the legal materials involved grammatical and systematic interpretation. It is essential that the formation of regulation which regulates the mechanism of assessment of essential similarity. Moreover, the author also suggests that the decisions made regarding the essential similarity should be related to good faith, so that the decisions made by judges are relevant in first instance and cassation.*

**Keywords:** *essential similarity, trademark cancellation*

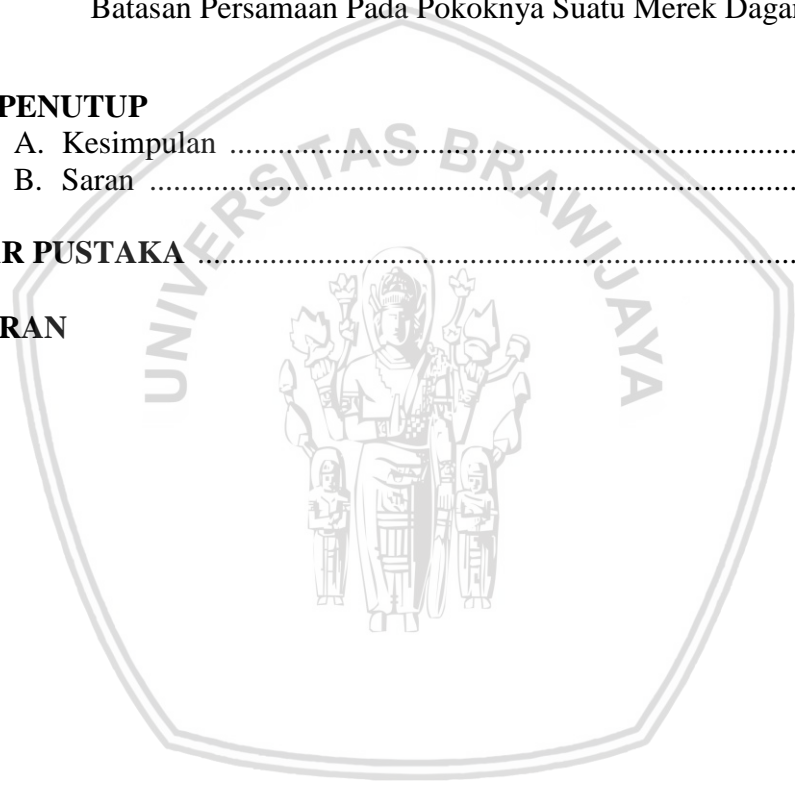


## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Halaman Pengesahan ... ..	iii
Identitas Penguji .....	iv
Surat Keterangan Deteksi Plagiasi .....	v
Daftar Riwayat Hidup .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak .....	viii
<i>Abstract</i> .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	15
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2. Landasan Filosofis Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	17
1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia .....	17
2. Pengertian Merek .....	22
3. Pembagian Merek Menurut UUM .....	24
4. Perbedaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	25
5. Persamaan Pada Pokoknya .....	27
6. Prinsip Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik dalam merek .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	31
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	32
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	34
F. Definisi Konseptual .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	



A. Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Merek .....	36
1. Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Suatu Merek .....	36
2. Konsep Persamaan Yang Membingungkan ( <i>A Likelihood Of Confusion</i> ).....	45
3. Persamaan Pada Pokoknya Sama Dengan Pelanggaran .....	48
B. Pembatalan Merek Dagang .....	49
1. Dasar Aturan Pembatalan Merek Dagang .....	49
2. Arti Pembatalan Merek.....	50
3. Alasan Gugatan Pembatalan Merek .....	51
C. Penerapan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Putusan Pembatalan Merek.....	52
1. Posisi Kasus .....	52
2. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Digunakan Sebagai Batasan Persamaan Pada Pokoknya Suatu Merek Dagang ....	55
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	86
 <b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2. Perbedaan UU Merek Baru dan UU Merek Lama.....	25
Tabel 3. Persamaan Antara Produk Merek Oreo dan Oriorio.....	57
Tabel 4. Batasan Penentuan Persamaan Pada Pokoknya .....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, perkembangan perekonomian dunia sangat maju dengan pesat. Kemajuan yang terjadi di bidang teknologi, telekomunikasi dan informasi itu sangat memberikan dampak pada perekonomian. Barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan diproduksi lebih bervariasi, sehingga menumbuhkan kreativitas masyarakat. Barang dan/jasa yang diproduksi merupakan suatu hasil dari kemampuan manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.<sup>2</sup> Menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, bahwa terkait Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspesikan pada khalayak umum dalam hal berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam hal menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni

---

<sup>1</sup> Rodhiyah ratih kamiliarsari, **Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Oreo**, Skripsi tidak diterbitkan, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, hlm 1.

<sup>2</sup> Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 1.

dan sastra.<sup>3</sup> Pada prinsipnya, HKI berasal dari negara maju yang berkepentingan untuk melindungi HKI dan mengamankan investasi pada negara berkembang. Bagi negara berkembang, HKI merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan penanaman modal asing dan *issue* ahli teknologi teknologi. Pada awalnya, perlindungan pada HKI di negara berkembang seperti yang ada di Indonesia seakan menjadi momok yang dipaksakan, namun saat ini pemerintah memandang perlu untuk merangsang pertumbuhan teknologi dan industri dalam upaya membangun ipteks Indonesia, sehingga diaturlah perundangan di bidang HKI.<sup>4</sup> HKI ruang lingkungannya itu sangat luas, dalam pengertian yang lebih sempit dibagi dalam 2 kategori :

Pertama, *Copyright* mencakup *related rights* atau yang juga disebut *neighboring rights*.

Kedua, *Industrial property* yang mencakup: *patent, utility models, industrial design, trademark, service mark, trade names, geographical indications*.<sup>5</sup>

Sedangkan Henry Sulistyono Budi, menjelaskan bahwa pada dasarnya HKI digolongkan ke dalam 2 bagian :

Pertama, adalah Hak Cipta serta hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*). Hak Cipta itu ada sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra yang diwujudkan. Sedangkan *Neighboring Rights* diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Kedua hak itu saling melekat, saling menempel, tetapi dapat dipisahkan. Adanya *Neighboring Rights* selalu diikuti

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia**, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.21.

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, **Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia**, Bogor, 2015, hlm.119.

<sup>5</sup> Anne Gunawati, **Perlingungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, PT. ALUMNI, Bandung, 2015, hlm. 58.

dengan adanya hak cipta, tetapi sebaliknya adanya hak cipta tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan ada tidaknya *neighboring rights*.

Kedua, adalah hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang khusus berkaitan dengan industri. Hak milik perindustrian dapat diperinci menjadi jenis-jenis HKI lainnya, seperti: paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak dan sirkuit terpadu, varietas tanaman dan merek.<sup>6</sup> HKI yang akan dibahas lebih mendetail dalam hal ini berkaitan dengan merek.

Merek tentunya tidak asing lagi didengar oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia. Merek sendiri juga dapat diposisikan sebagai identitas sebuah produk baik dibidang barang maupun jasa. Suatu produk tentunya tidak akan dikenal oleh konsumen tanpa adanya suatu merek. Menurut H.M.N Purwosutjipto menyebutkan bahwa pengertian suatu merek merupakan suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda yang lain yang sejenis.<sup>7</sup> Maka dari itu penting suatu merek itu mempunyai ciri-ciri khas tersendiri serta memiliki perbedaan dengan merek-merek lain. Merek mempunyai bermacam - macam jenis meliputi : merek biasa, merek terkenal, merek termashur.<sup>8</sup> Sistem merek di Indonesia menganut sistem pendaftaran pertama. Siapa yang mendaftar

---

<sup>6</sup> Henry Sulisty Budi, **Perlindungan hak-hak yang berkaitan dengan Hak cipta dan Permasalahannya, Makalah**, 27 November, 1997, hlm.2.

<sup>7</sup> H.M.N. Purwosutjipto, **Pengertian Pokok-pokok Hukum dagang indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm.82.

<sup>8</sup> Penjelasan jenis merek, Merek biasa adalah merek yang tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang sederajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian teknologi, merek terkenal ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi simbol yang mempunyai reputasi tinggi, sedangkan merek termashur merupakan tingkat derajat merek yang tertinggi. Sedemikian rupa mashurnya diseluruh dunia, sehingga reputasinya digolongkan merek aristokrt dunia. Lihat M. Yahya Harahap, **Tinjauan Merek secara Umum dan hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, 80-85.



pertama kali maka dialah yang memiliki hak atas merek tersebut. Jadi memang harus berkompetisi. Bila suatu perusahaan akan me-*launching* produknya dan kemudian akan melakukan pemasaran lewat media televisi dan radio, hendaknya jangan diiklankan atau dipasarkan terlebih dahulu sebelum di proteksi mereknya, bahkan sebelum di proteksi bisa saja melakukan *searching* merek dulu, apakah misalnya merek ‘‘Sukma’’ ini sudah ada yang mendaftarkan terlebih dahulu, kalau sudah ada yang mendaftarkan maka jangan mengambil merek itu. apalagi kalau merek yang sudah didaftarkan oleh orang lain tersebut sudah melekat pada produknya.<sup>9</sup> Perlindungan bagi merek tentunya sangat penting guna memberikan perlindungan pemegang hak merek, serta membedakan merek-merek yang ada di pasaran. Setiap pengusaha tentunya harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sebelum memasarkan produknya agar perlindungan hukum merek yang dimiliki bisa terjamin. Peredaran merek-merek yang ada di pasaran sering kita jumpai terdapat adanya persamaan dalam hal tertentu antara terkait merek satu dengan merek yang lain. Merek sendiri juga sebagai pembawa reputasi perusahaan, sehingga penting merek itu mempunyai ciri khas tersendiri serta adanya unsur menarik bagi konsumen. Penerapan prinsip iktikad baik (*Good Faith*)<sup>10</sup> tentunya sangat penting, hubungannya agar pengusaha dalam menjalankan usahanya selalu didasari dengan prinsip tersebut sehingga tidak

---

<sup>9</sup> Insan Budi Maulana, **Bianglala Haki (Hak Kekayaan Intelektual)**, PT.Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 38.

<sup>10</sup> Iktikad baik (*Good faith*) berarti keadaan para pihak dalam melaksanakan haknya harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Lihat Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, PT. ALUMNI, Bandung, 2015, hlm. 133.

ada lagi yang namanya mendompleng reputasi perusahaan lain. Walaupun sudah terdapat prinsip itikad baik, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus yang melibatkan merek. Seperti kasus dibawah ini.

Kasus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang baru, bermula saat suatu perusahaan PT. Gudang Garam TBK, berkedudukan di jl semampir II/I, Kediri-jawa timur yang memiliki hak merek gudang garam menemukan adanya produk yang memiliki persamaan baik itu dalam jenis usahanya maupun persamaan dalam mereknya, merek tersebut adalah merek gudang baru yang dimiliki oleh Ali Khosin warga Malang Jawa Timur. Pemilik merek gudang garam yang merasa haknya dirugikan dengan adanya merek gudang baru, dalam hal ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Surabaya, setelah itu gugatan dimenangkan oleh penggugat yakni pihak gudang garam, sebab terdapat adanya persamaan pada pokoknya. Pihak gudang baru pun tidak terima sebab mereknya pun sudah terdaftar, setelah itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung diputuskan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya dan dimenangkan oleh pihak gudang baru.

Kasus lain antara Piaget dan Piagetpolo Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Richemont International S.A. atas putusan Pengadilan Niaga terkait sengketa merek Piaget melawan pengusaha lokal Hartafadjaja Mulia. “Mengabulkan permohonan pemohon tersebut,” bunyi amar putusan majelis hakim Agung MA yang terdiri atas Soltoni Mohdally, Djafni Djamal, dan I Made Tara. Sejalan dengan putusan ini maka MA menganulir putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (selanjutnya disebut PN

JakPst) yang tidak dapat menerima gugatan pembatalan merek Piaget Polo atas nama Hartafadjaja dalam daftar umum merek pada Direktorat Merek.<sup>11</sup> Hakim juga memutuskan bahwa antara merek penggugat dan tergugat itu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Kasus Lavera dengan Lavera, LAVERA GmbH & Co.KG, merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut undang-undang negara Jerman, yang mempunyai merek “Lavera”. Perusahaan tersebut menemukan bahwa di Indonesia telah beredar produk dengan merek dagang yang sama “Lavera, milik Irwan Gunawan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI). Produk Lavera lokal ini memiliki persamaan pada pokoknya serta jenis produk yang dipasarkan sama dengan produk Lavera milik perusahaan Jerman, karena adanya hal tersebut perusahaan yang ada di Jerman melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pembatalan merek di PN JakPst. Namun PN JakPst menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, setelah itu pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat adanya persamaan pada pokoknya antara kedua produk tersebut.

Kasus terakhir antara Oreo dan Oriorio, Suatu perusahaan yang namanya Kraft Foods Global Brands LLC., yang berpusat di Amerika Serikat memiliki merek yang salah satunya bernama oreo. Merek oreo ini memasarkan serta menjual produk berupa kue-kue atau lebih tepatnya biskuit. Merek oreo di Indonesia telah didistribusikan sejak tahun 1960. Karena

---

<sup>11</sup> M Taufikul Basari, **Sengketa Merek Piaget: Richemont International Menang di MA**, <http://kabar24.bisnis.com/read/20130414/16/8394/sengketa-merek-piaget-Richemont-international-menang-di-ma>, diakses 13 Maret 2018.

penggunaan merek yang sudah secara luas dan berkelanjutan, maka perusahaan tersebut telah membangun reputasi yang penting dengan penggunaan nama merek oreo. Merek oreo ini sudah terdaftar disamping itu juga merupakan merek terkenal, kemudian perusahaan yang memiliki hak merek oreo tersebut mengetahui adanya merek terdaftar ORIORIO milik perusahaan PT. Siantar Top Tbk. Di dalam Daftar Umum Merek. Perusahaan pemilik merek Oreo sangat keberatan dengan terdaftarnya merek ORIORIO karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo, juga diduga pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik. Perusahaan pemilik merek oreo itu pun mengajukan gugatan pembatalan merek atas adanya merek ORIORIO ke Pengadilan Niaga. Bahwa terhadap adanya permohonan gugatan pembatalan merek tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara tersebut dengan putusan tanggal 5 April 2011 Nomor: 91/MERREK/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Setelah putusan tersebut diucapkan di Pengadilan Niaga dalam sidang terbuka untuk umum, pada tanggal 25 april 2011 diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. MA memutuskan bahwa terdapat adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut. Jika dihubungkan dengan putusan pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terkait semua kasus tersebut diatas yangmana diketahui terdapat adanya perbedaan putusan. Perbedaan putusan pada tingkat pertama maupun kasasi disebabkan adanya perbedaan pertimbangan dalam memutus ke-empat kasus tersebut diatas, sedangkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUM)

ada pengaturan terkait pembatalan merek yang ada pada pasal 76 menyatakan:<sup>12</sup>

- (1)Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2)Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3)Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 76 ayat 1 menerangkan bahwa salah satu alasan pembatalan merek itu hal-hal yang telah dijabarkan dalam pasal 21. Perlindungan merek dengan alasan persamaan pada pokoknya suatu merek yang merupakan isi dari pasal 21 ayat (1), pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang menerangkan terkait dengan merek yang permohonannya harus ditolak. Pasal 21 ayat (1) UUM menyatakan :<sup>13</sup>

- “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Pasal 21 ayat (1) UUM yang mana menjelaskan permohonan merek yang ditolak itu juga merupakan alasan pembatalan merek berkaitan dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang ada pada suatu merek.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016

<sup>13</sup> *Ibid*

Penjelasan terkait dengan persamaan pada pokoknya suatu merek terdapat pada penjelasan UUM pasal 21 ayat (1):<sup>14</sup>

“Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Pada penjelasan diatas, persamaan pada pokoknya merupakan suatu “kemiripan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan “kemiripan” yang berasal dari kata mirip ini sebagai “hampir sama atau serupa”.<sup>15</sup> Dengan demikian maka dalam persamaan pada pokoknya, merek-merek tersebut hanya “hampir sama” atau ”serupa” bentuknya, bukan “sama persis”, “sama secara utuh” atau “keadaan yang sama yang serupa dengan yang lain” yang merupakan arti dari kata persamaan yang berawal dari kata sama.<sup>16</sup> Kata persamaan dan kemiripan mempunyai arti yang berbeda sehingga terdapat adanya kekaburan hukum. Penggunaan kata kemiripan pada penjelasan pasal persamaan pada pokoknya itu dapat menyebabkan adanya interpretasi hakim yang berbeda-beda. Penjelasan terkait persamaan pada pokoknya itu masih sama dengan penjelasan undang-undang nomor 15 tahun 2001, padahal ruang lingkup perlindungan merek pada UUM telah meluas.

Peraturan yang mempunyai kekaburan hukum itu sangat fatal akibatnya, sebab disamping kurangnya perlindungan suatu merek, hal tersebut juga dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang berbeda seperti yang terjadi pada kasus Gudang Garam dan Gudang Baru, serta kasus

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2004. Tim Penyusunan Kamus Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai pustaka.

<sup>16</sup> Rodhiyah ratih Kamilia, *Op.cit*, .hlm.19.



Piaget dan Piagetpolo, kasus Oreo dengan Oriorio, kasus Lavera dengan Lavera, baik itu pada tingkat pertama maupun kasasi. Pentingnya pengaturan yang jelas terkait perlindungan ruang lingkup merek harus diberikan perhatian yang lebih, sebab jika terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang berbeda dan satu jenis bidang usaha tentunya dapat memberikan banyak kerugian baik itu pengusaha maupun konsumen serta pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu batasan terkait persamaan pada pokoknya itu sangat penting, selain sebagai dasar pembuatan putusan juga sebagai penentu seberapa jauh suatu merek itu dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya. UUM juga belum memberikan penjelasan terkait batasan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu bentuk kepastian hukum serta kejelasan pengaturan khususnya mengenai merek. Indonesia yang merupakan negara yang adil dan makmur juga memberikan kedudukan yang sama di depan hukum, itu pun berlaku bagi siapapun yang ada dan berada di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut penulis mengagagas sebuah penelitian yang berjudul “Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang”. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum serta kejelasan pemaknaan dalam hal persamaan pada pokoknya yang terdapat pada UUM, khususnya yang mengalami permasalahan merek, sehingga tidak ada lagi kerugian yang ditanggung pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak yang lain.

### Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penulisan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang berjudul “Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang” dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan	Tahun
1	Rodhiyah Ratih Kamili- asari	Fakultas Hukum Universitas Jember	Pembatalan Merek dagang Ororio akibat persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo	Menganalisis mengenai persamaan pada pokoknya	Peneliti terdahulu meneliti terkait kriteria persamaan pada pokoknya berdasarkan putusan no.402 K/Pdt.sus/2011, sedangkan yang dibahas peneliti saat ini terkait batasan persamaan pada pokoknya yang berdasarkan dari beberapa putusan pembatalan merek	2011
2	Alif Kartika Irianti	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Bagi	Persamaan menganalisis Undang-undang	Penulis terdahulu hanya menganali	2015

			<p>Merek 3 Dimensi Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 402 K/Pdt.Sus/2011)</p>	<p>merek serta ada kasus orio dan oriorio</p>	<p>sis kasus oreo dan oriorio dari segi perlindungan merek 3 dimensi serta analisis undang-undang merek no 15 tahun 2001, sedangkan peneliti disini memberikan batasan persamaan pada pokoknya dari 4 kasus putusan, serta analisis terkait Undang-Undang nomor 20 tahun 2016</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber data : data sekunder, diolah, 2018.

**Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

    Apa batasan untuk menentukan suatu merek itu dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dalam pembatalan merek?



### **C. Tujuan Penelitian**

Menganalisis Batasan terkait dengan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan serta sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya dalam hal hukum hak kekayaan intelektual, terkait dengan batasan persamaan pada pokoknya suatu merek serta perlindungan hukumnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Lembaga Legislatif

Sebagai salah satu sumber pertimbangan bagi pejabat pemerintahan dalam merumuskan atau membentuk peraturan-peraturan yang baru.

##### b. Lembaga Pengadilan

Sebagai penambah wawasan terkait dengan batasan penentuan peraturan mengenai merek, khususnya dalam hal persamaan pada pokoknya suatu merek.

### **E. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, peneliti akan menguraikan mengenai pokok-pokok materi yang dikaji serta diperjelas dalam beberapa sub bab. Mengenai gambaran sistematis penulisan meliputi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan umum tentang teori pembahasan terkait dengan judul, teori-teori tersebut penulis dapatkan dari studi kepustakaan beberapa literatur.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti serta menguraikan mengenai teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti ambil yaitu Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta memuat saran dari penulis bagi pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut:

*“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce”<sup>1</sup>*

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*. HKI bisa dikatakan sebagai benda (zaak dalam bahasa belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L.J Van Apeldorn benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan

---

<sup>1</sup>Anonim, (<http://www.wipo.com>), diakses 10 desember 2017



sebagai subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (objek) dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dari pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat diiliki oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.<sup>2</sup>

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.<sup>3</sup>

## 2. Landasan Filosofis Perlindungan HKI

Dasar filosofis penghargaan yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil intelektualnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat adalah berasal dari suatu anggapan hukum bahwa HKI merupakan suatu sistem kepemilikan (*property*). Ada dua teori yang sangat berpengaruh yaitu teori John Locke (tradisi hukum *Common law system*), dan teori Frederich Hegel (tradisi hukum *civil laws system*).

---

<sup>2</sup> Khoirul hidayah, **Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, Malang, 2017, hlm.2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.3.

Teori pertama adalah teori John Locke, dia berpendapat bahwa konsep kepemilikan terkait dengan hak asasi manusia melalui pernyataannya, “life, liberty, and property”. Secara alamiah seseorang memiliki hak atas kepemilikannya dan tidak ada hukum positif yang memberikan wewenang untuk memerintah seseorang. Manusia dianggap sederajat secara alamiah (*status naturalis*) tiap individu memiliki kewajiban kepada orang lain sebagaimana hak yang diperolehnya. Semua orang mempunyai hak untuk tidak merugikan orang lain, dan memiliki hak untuk tidak dirugikan, kecuali pada kasus tertentu dan adanya kebutuhan yang bersifat mendesak. Teori berikutnya adalah Frederich Hegel yang mengembangkan konsep “*Right, Ethnic and State*”. Teori ini menjelaskan adanya eksistensi keperibadian. Seseorang memiliki kebebasan untuk aktualisasi diri. Konsep kesejahteraan individu dilihat dari ketika seseorang dapat memiliki properti. Melalui kepemilikan, maka pertama kali seseorang mendapat eksistensi.<sup>4</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Merek**

### **1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia**

Undang-undang yang tertua di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah jajahan melalui *Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912). Peraturan ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah Indonesia, Suriname, dan Curacao. Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-Undang Merek

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.9-10.

Belanda dan menerapkan prinsip konkordansi yaitu ketentuan perundangundangan yang dibuat, disahkan oleh dan berasal dari negara penjajah yang juga diterapkan pada negara jajahannya. Dalam peraturan itu, perlindungan merek diberikan selama 20 tahun dan tidak mengenal penggolongan kelas barang seperti yang diatur dalam Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tentang Klasifikasi Barang (*Goods Classification*). Selain itu, dalam Undang-Undang Merek tersebut tidak terdapat sanksi pidana terhadap pelanggar merek. Undang-Undang Merek tersebut berjumlah 27 pasal dan proses pendaftaran merek dilakukan oleh suatu lembaga bernama *Hulpbureau*.<sup>5</sup>

Periode 1945 hingga 1961, setelah Indonesia menjadi negara merdeka, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912* masih tetap dilaksanakan. Pelaksanaan peraturan-peraturan yang dibuat pada masa penjajahan itu didasarkan pada Pasal II, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Undang-Undang Merek di atas, kemudian diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan atau disingkat UU Merek 1961 yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Undang-Undang ini telah diumumkan dalam Lembaran Negara No. 290 dari tahun 1961 dan jelasnya tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2341.<sup>7</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Merek tahun 1961 tidak berlaku lagi

---

<sup>5</sup> Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.7-8

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 14

Peraturan Hak Milik Industri tahun 1912. Akan tetapi dapat dikatakan, bahwa banyak ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961 ini adalah sejalan dan boleh dikatakan merupakan pengoperan dari ketentuan dalam Peraturan Hak Milik Industri 1912. Undang-Undang ini menerapkan sistem deklaratif atau *first to use system*<sup>8</sup> yaitu titik berat diletakkan pada pemakai pertama sehingga siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum.

Peraturan Nasional tentang Merek dari tahun 1961, Republik Indonesia juga turut terikat pada Konvensi Paris Union yang khusus mengatur masalah-masalah merek dalam taraf internasional. Konvensi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883, dalam hal ini khusus diadakan guna memberikan perlindungan pada Hak Milik Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Teks yang berlaku untuk Republik Indonesia adalah revisi dari dari teks *Paris Convention* yang dilakukan di London pada tahun 1934. Republik Indonesia belum turut serta dalam perbaikan-perbaikan dari pada *Paris Union Convention* ini yang telah diadakan di Lisabon di tahun 1958 dan terakhir di Stockholm pada tahun 1967. Karena merupakan peserta pada *Paris Convention* ini, maka Republik Indonesia juga turut serta pada apa yang dinamakan “*International Union for the Protection of Industrial Property*” yaitu Organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Industri, yang sekarang ini sekretariatnya

---

<sup>8</sup> Insan Budi Maulana, *Op.Cit* hal. 106

turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property*), berpusat di Jenewa, Swiss. WIPO merupakan salah satu dari 14 “*Specialized Agencies*” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun Indonesia terikat pada ketentuan *Paris Union*, kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-Undang Merek sendiri, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dilakukan dalam Konvensi Paris<sup>9</sup>

Menurut Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 sangat banyak mengandung kekurangan, terutama apabila dikaitkan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi perdagangan pasar bebas sehingga pada tanggal 28 Agustus diundangkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Secara umum Undang-Undang Merek ini, banyak berorientasi pada konvensi Paris, Revisi Stockholm Tahun 1967, dan sangat banyak persamaan dengan Model Law tahun 1966 yang diintrodusir oleh BIRP I bekerjasama dengan UNCTAD (*United Conference of Trade and Development*). Dalam upaya mewujudkan terbinanya sistem merek yang seragam (*uniform system*), serta standar hukum yang beragam (*unified legal frame work*), diantara semua negara di bidang Merek.<sup>10</sup>

Sistem hukum yang digunakan pada UU No. 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif atau *first to file principle* yaitu mendasarkan pada sistem pendaftaran dan adanya pendaftaran atas suatu merek merupakan bukti adanya hak atas merek tersebut, tanpa perlu

---

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit* hal. 15

<sup>10</sup> Insan Budi Maulana, *Op.Cit* hal. 106-107

membuktikan apakah merek itu kemudian digunakan dalam kancan perdagangan atau tidak. Dalam sistem ini, Undang-Undang Merek mengakui adanya hak atas merek apabila merek itu telah didaftar dan sistem ini dianut secara kaku.<sup>11</sup>

Sistem konstitutif juga digunakan pada UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek yang mulai disahkan pada tanggal 7 Mei 1997 setelah Indonesia menandatangani perjanjian TRIP'S dan mengesahkan UU No. 7 Tahun 1994 sebagai pengesahan persetujuan perjanjian TRIP'S, yakni *Trade Related Aspects of Intellectual Property Including Trade in Counterfeit Goods* yaitu Aspek-aspek Hak Milik Intelektual termasuk perdagangan dalam barang palsu, yang mempunyai kaitan dengan perdagangan. Di dalam undang-undang ini terdapat penambahan-penambahan terutama di bidang hukum merek mengenai apa yang diperlukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek secara Internasional.

Bulan Juli 2001 oleh DPR telah diterima Rancangan Undang-Undang mengenai Merek sebagai undang-undang. Kemudian telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu pada tanggal 1 Agustus 2001 dengan Nomor 15 Tahun 2001. Adapun alasan diterbitkannya undang-undang ini yaitu salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa yang akan datang

---

<sup>11</sup> *Ibid*



adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.<sup>12</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek. Saat ini sudah ada lagi peraturan perundang-undangan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

## 2. Pengertian merek

Pengertian merek yang ada pada UUM pasal 1 angka 1 bahwa :<sup>13</sup>

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) /atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik,

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, 2002, **Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Iindikasi Geografis

sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.<sup>14</sup>

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.<sup>15</sup>

Menurut Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain.<sup>16</sup> Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya. Dapat disimpulkan bahwa merek diartikan sebagai tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum

---

<sup>14</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, **Hak Kekayaan Intelektual di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.209

<sup>15</sup> Casavera, **15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta,2009, hlm. 3

<sup>16</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 164.

dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>17</sup>

### 3. Pembagian merek menurut UUM

Pembagian Merek menurut UUM ada dua yaitu Pasal 2 ayat (2) :

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Contohnya : KFC, Yamaha, Tupperware, dll.
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh : BRI, TUV Rheinland (jasa sertifikasi), AKAS (jasa transportasi), dll.

Selain dua jenis merek yang dikenal di dalam UUM, ada juga yang disebut dengan merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ jasa sejenis lainnya (diatur juga di dalam pasal 1 UUM). Contoh Melinda Collective Marks, merek ini

---

<sup>17</sup> OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 345.

digunakan oleh 5200 anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole, Italia.<sup>18</sup>

#### 4. Perbedaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Beberapa perbedaan terkait undang-undang merek yang baru dengan yang lama. Perbedaan tersebut di antaranya:

Tabel 2  
Perbedaan UU Merek yang Baru dan UU Merek Lama

No	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek	UU Merek dan Indikasi Geografis
1	Hanya berhubungan dengan merek konvensional	Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
2	Proses pendaftaran relatif lebih lama. Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.	Proses pendaftaran menjadi lebih singkat: Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi.  Sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.
3	Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar	Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis,

<sup>18</sup> Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm 55-56.

		<p>atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama.</p> <p>Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke Pengadilan Niaga.</p>
4	Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur.	Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.
5.	Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana.	Memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
6.	Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.	<p>Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71).</p> <p>Pemohon indikasi geografis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu.</li> <li>2. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota.</li> </ol> <p>Produk yang dapat dimohonkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya alam</li> <li>2. Barang kerajinan tangan</li> <li>3. Hasil industri</li> </ol>

Sumber : data sekunder, <http://www.hukumonline.com>20, diolah 2018.

<sup>19</sup> Anonim, **Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, diakses 17 januari 2018

<sup>20</sup> Anonim, **Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, diakses 17 januari 2018

## 5. Persamaan pada pokoknya

Pengertian secara terminologi /istilah dari “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menyebabkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai “persamaan pada pokoknya” dengan merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luwes dibanding doktrin *entires*. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (*similar*), dianggap terwujud apabila merek hampir mirip (*near resembles*) dengan merek orang lain yang didasarkan pada:<sup>21</sup>

- a. Persamaan bunyi
- b. Persamaan arti
- c. Persamaan tampilan.

## 6. Prinsip itikad baik dan itikad tidak baik dalam merek

Prinsip adanya itikad baik juga merupakan ketentuan yang sangat penting mengingat ketentuan ini juga merupakan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Konvensi Paris yaitu bahwa setiap negara peserta terikat untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Lebih lanjut Pasal 10 ayat 2 (dua) Konvensi Paris menentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan

<sup>21</sup> Rahmi Jened, “Analisis Yuridis Terminologi Hukum ‘Persamaan secara Keseluruhan (identik)’ dan ‘Persamaan pada Pokoknya (Similar)’”, Media HKI Vol. XI/No. 1/ Juli 2014, hlm 18-25.



dengan *honest practice in industrial and commercial matters* merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ketentuan ayat 3 (tiga) menentukan bahwa khususnya dilarang terhadap semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dari pesaing. Juga semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul suatu barang.

Prinsip itikad baik ini harus diterapkan dalam hal kepemilikan suatu merek mengenai siapakah pemilik merek sesungguhnya yang berhak memperoleh perlindungan hukum.<sup>22</sup> Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.<sup>23</sup>

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh

---

<sup>22</sup> Anonim, Analisis Yuridis Penjiplakan Merek Lukisan Pohon Kecil – Little Trees Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, Fakultas Hukum UNLA Repository, 1 Februari 2015,” dimuat di website : <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/189>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

<sup>23</sup> Charles Yeremia Far-Far , Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013) Charles Yeremia Far-Far, Sentot P.Sigito, M.Zairul Alam, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dimuat di Website: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716/703>, diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Misalkan PREFEL S.A., Perusahaan dari Italy sebagai pemilik sah merek PRADA belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi perusahaan ini ingin memulai penjualan produknya di Indonesia. Seorang pengusaha dari Indonesia yang tidak memiliki hubungan apapun dengan PREFEL S.A., tidak dapat mendaftarkan merek dagang PRADA tersebut sebagai merek dan kemudian melisensikan pemakaian merek tersebut kepada PREFEL S.A. Hal semacam ini, dahulu pernah diizinkan di Indonesia, tetapi sekarang tidak diperbolehkan lagi.

Pendaftaran merek harus bonafide atau dilakukan dengan itikad baik. Penggunaannya atau maksud untuk menggunakannya pun harus dengan itikad baik. Masalah itikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia sudah menggunakan mereknya walaupun belum ia daftarkan maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “itikad tidak baik”.<sup>24</sup>

Perbuatan beritikad tidak baik sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat.

---

<sup>24</sup> RR. Putri Ayu Priamsari, Penerapan Itikad tidak baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (di tingkat peninjauan kembali), tesis, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 131.

Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses yang tujuannya itu untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi serta agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, tujuannya agar mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan batasan terkait persamaan pada pokoknya suatu merek pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta hubungannya dengan perlindungan merek.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan beberapa macam pendekatan, sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Perundang- undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan menjadi titik fokus peneliti dalam menyusun penelitian ini. Peneliti juga menganalisis berbagai jenis peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan merek yang ada.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain pendekatan perundang-undangan yang digunakan, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus itu yang digunakan oleh peneliti merupakan kasus-kasus yang sudah jelas terkait dengan konteks permasalahan, serta saat ini banyak sekali kasus yang telah diputus oleh pengadilan memiliki perbedaan putusan baik itu pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi.

## 3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan oleh peneliti itu untuk membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan merek yang ada di eropa.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer yang diolah dalam penelitian hukum normatif adalah jenis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,
- 2) Putusan Nomor 162 K/Pdt. Sus-HKI/2014 (kasus gudang garam dan gudang baru),

- 3) Putusan Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 ( kasus polo dan piaget polo),
- 4) Putusan No. 402 K/Pdt .Sus/2011 (kasus oreo dan oriorio).
- 5) Putusan No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 ( Kasus Lavera vs Lavera)

- b. Bahan hukum sekunder adalah semua jenis publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yakni buku-buku literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, teori atau pendapat ahli yang berkompeten, dan kamus hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kamus bahasa indonesia, kamus ilmiah populer, ensiklopedia, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>1</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber bahan hukum dari berbagai hal yang terkait dengan permasalahan yang ada, sumber bahan hukum tersebut diperoleh dari :

- a. Perpustakaan |Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang;

---

<sup>1</sup> Marzuki, Mahmud, Peter, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.181-182



- d. Penelusuran Pustaka Pribadi;
- e. Penelusuran situs-situs internet.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti meliputi, studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen yang dilakukan dengan mempelajari serta mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan, setelah dilakukan pengumpulan, maka peneliti akan menganalisis serta mengambil kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

#### **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi :

##### **1. Interpretasi gramatikal**

Interpretasi gramatikal adalah suatu cara penafsiran yang sangat sederhana untuk mengetahui terkait dengan makna ketentuan undang-undang dengan cara menguraikan menurut bahasa, dapat dikatakan bahwa interpretasi haruslah logis agar dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa dengan bahasa sehari-hari yang menjadi acuan.

##### **2. Interpretasi Sistematis**

Interpretasi Sistematis adalah suatu metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan

dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau bisa juga menghubungkan per pasal. Penafsiran ini dapat dikatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lain atau jika mengaitkan pasal dalam suatu peraturan pasal tersebut juga tidak bisa berdiri sendiri, suatu peraturan itu haruslah memiliki hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.

## **F. Definisi Konseptual**

### a. Hak kekayaan intelektual

Suatu hak yang mana sumbernya berasal dari ide –ide manusia yang di tuangkan dalam sesuatu yang nyata serta memiliki nilai ekonomis, dalam penelitian ini yang dikaji terkait dengan merek.

### b. Merek

Merupakan suatu tanda sebagai identitas suatu produk yang mana memiliki daya pembeda dengan dengan merek lain dalam kegiatan perdagangan. Merek yang dikaji terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

### c. Persamaan pada pokoknya

Hal yang di kaji itu terkait persamaan pada pokoknya dalam pasal 21 ayat (1) UUM .

### d. Pembatalan merek

Salah satu alasan pembatalan merek yang dibahas itu ada pada pasal 21 UUM terkait persamaan pada pokoknya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Persamaan pada pokoknya terhadap merek

##### 1. Penentuan persamaan pada pokoknya suatu merek

Merek merupakan suatu tanda yang ditujukan untuk membedakan sumber atau produsen suatu barang dan/atau jasa satu sama lain. Oleh karena itu merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu sulit sehingga tidak jelas.<sup>1</sup> Dengan kata lain, sebuah merek tidak boleh memiliki persamaan dengan merek merek lain yang sudah terdaftar karena hal tersebut akan membingungkan dan menyesatkan masyarakat.<sup>2</sup>

Terminologi “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai “persamaan pada pokoknya” dengan merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luwes dibanding doktrin *entires*. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (*similar*), dianggap

---

<sup>1</sup> Anonim, [www.academia.edu/](http://www.academia.edu/) **Perkembangan Merek di Indonesia/ Laina Rafianti**, diakses pada tanggal 17 april 2018

<sup>2</sup> Rodhiyah RatihKamilia, Op.cit. hal. 17

terwujud apabila merek hampir mirip (*near resembles*) dengan merek orang lain yang didasarkan pada :<sup>3</sup>

a. Persamaan Bunyi

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan bunyi, contoh dalam kasus *Salonpas vs. Senoplas Rechtbank Den Haag* 8 Desember 1958.<sup>4</sup>

b. Persamaan Arti

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan arti, misalnya, *Cap Mangkok Merah vs. Juanlo* (Juanlo dalam bahasa korea artinya mangkok) Putusan Mahkamah Agung No. 352/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982.<sup>5</sup>

c. Persamaan Tampilan

Persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan tampilan, misalnya dari segi bentuk, gambar, penerapan hurufnya, contohnya, merek 739 vs 234 (produk rokok). 234 vs 739 atau merek surya untuk kopi dan merek surya untuk rokok.<sup>6</sup>

Menurut Beverly W. Pattishall, et.al dalam “*trademarks and unfair competition fifth edition*” faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya yaitu: persamaan bentuk (*similarity of appearance*), istilah asing (*foreign terms*), persamaan konotasi (*similarity of connotation*), persamaan kata

<sup>3</sup> *Log.cit.*, Rahmi Jened,

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm.13

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rahmi Jened, **Hukum Merek Trademark Law dalam Era globalisasi dan Interogasi Ekonomi**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.181-182.

dan tanda gambar (*word and picture marks*), persamaan bunyi (*similarity sound*).<sup>7</sup>

- a. Persamaan bentuk (*similarity of apperance*), pertimbangan utama dalam hal persamaan pada pokoknya terletak pada “kesan visual” secara keseluruhan dari masing-masing bentuk merek. Persamaan Bentuk ini dapat mempersoalkan persamaan atau perbedaan masing – masing unsurnya. Cukup dapat di katakan Persamaaan pada pokoknya bila konsumen mendapat kesan bahwa merek yang palsu secara visual terkesan seperti aslinya. Kesan visual ini muncul dengan cara menganalisis keseluruhan unsur tanpa membedakan variasi unsurnya. Contoh persamaan bentuk dalam membandingkan merek “ Quirst” dengan merek “ Squirt” untuk produk soft Drink, contoh lain adalah merek “Djenam “ dengan Merek “ Djarum”.
- b. Persamaan bisa juga disimpulkan dari adanya persamaan bunyi (*Similarity of Sound*) pada merek-merek yang dibandingkan, terutama pada merek–merek yang mengandalkan kekuatan bunyi kata. Dalam persamaan bunyi ini pelafalan atau cara pengucapan (*pronunciation*) merek yang " benar" bukanlah faktor yang menentukan. Pelafalan atau pengucapan yang tidak benar bisa juga menyebabkan adanya persamaan bunyi merek. Merek HUGGIES dan Merek DOUGIES untuk produk popok bayi kalau dilafalkan akan memiliki persamaan bunyi, mesipun pelafalannya sedikit berbeda.

---

<sup>7</sup> Anonim, persamaan pada pokoknya, (*Online*) <http://www.legalakses.com/persamaan-pada-pokoknya-3> diakses tanggal 7 april 2018.

- c. Persamaan pada pokoknya bisa juga muncul karena antara beberapa merek yang diperbandingkan memiliki persamaan konotasi (*Similarity of Connotation*) yang Mengasosiasikan merek tersebut pada suatu hal tertentu. Misalnya antara merek APPLE dengan merek PINEAPPLE. Kedua merek tersebut merupakan produk komputer, contoh lain misalnya merek PLAYBOY dan PLAYMEN.
- d. Persamaan pada Pokonya muncul dengan memperbandingkan merek dalam hal ini berupa kata dan tanda gambar ( *Word and Picture Marks*) dengan merek yang berupa gambar yang merepresentasikan kata tersebut. Dua merek yang di bandingkan itu masing- masing berupa "kata" dan "gambar" misalnya merek dengan kata " Harimau" dan merek bergambar " Harimau".
- e. Persamaan pada pokonya muncul apabila Merek yang di gunakan menggunakan istilah asing ( *Forign Terms* ) memiliki Konotasi yang sama dengan merek yang menggunakan istilah dalam negeri, meskipun terdapat perbedaan bentuk, kata maupun bunyi, namun kedua merek yang diperbandingkan memiliki kesamaan arti karena salah satunya berasal dari istilah Asing. Misalnya produk sabun mandi merek GOOD MORNING di perbandingkan dengan merek sabun mandi BUENOS DIAS atau SELAMAT PAGI, yang kesemua istilah dalam merek itu

mempunyai merek sama. letak pokok persamaan merek-merek itu adalah pada konotasi atau arti sama dari istilah -istilah yang di



gunakan dalam masing – masing merek. dari uraian di atas dapat di simpulkan

persamaan pada pokoknya muncul karena adanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek- merek yang diperbandingkan. Bentuk ini terdiri dari bentuk kata, nama, huruf, angka, warna atau kombinasi dari unsur - unsur tersebut.<sup>8</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, patokan menentukan ada atau tidaknya persamaan merek yang mengandung penyesatan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) yaitu:<sup>9</sup>

- a. Apabila nama jenis (*generic name*) sama atau “*generic similarity*”
- b. Adanya indikasi penyesatan geografi asal atau sumber (*false indication of geographical origin or source*)
- c. Pemakaian merek tanpa hak dan sengaja dipergunakan untuk mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*) dengan memanfaatkan merek orang lain.

Adanya tingkat daya pembeda suatu merek, hal ini sangat mempengaruhi perlindungan merek yang ada. Suatu merek yang mempunyai tingkat daya pembeda yang tinggi akan memiliki tingkat perlindungan yang kuat begitu juga sebaliknya. Perlindungan ini berhubungan dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki merek tersebut terkait dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan dengan

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, 1996, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.279.

pokoknya dengan merek lain.<sup>10</sup>Perlindungan merek dengan alasan persamaan pada pokoknya suatu merek ada pada pasal 21 ayat (1), pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang menerangkan terkait dengan merek yang permohonannya harus ditolak. Pasal 21 ayat (1) UUM menyatakan :<sup>11</sup>

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau/ keseluruhannya dengan :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau/ dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Pasal 21 ayat 1 itu merupakan alasan penolakan pendaftaran merek, pasal tersebut merupakan alasan relatif ditolaknya suatu merek, yang memutuskan penolakan itu dirjen HKI, sebelum itu diperiksa oleh pemeriksa yang ditunjuk oleh dirjen HKI pada saat pemeriksaan sunstantif. Sedangkan alasan pembatalan merek sesuai pasal 76 itu termasuk yang ada pada pasal 21 ayat 1 tentang persamaan pada pokoknya, yang memutuskan pembatalan itu pengadilan niaga sebelum itu jika diperlukan untuk memeriksa terkait merek pengadilan niaga berhak untuk menunjuk pemeriksa yang berdiri sendiri untuk memeriksa. Istilah “persamaan pada pokoknya” muncul ketika dua buah merek yang “kelihatannya “ sama disandingkan. Dalam praktik hal ini sering menjadi persoalan ketika merek yang satu dianggap melanggar merek lain.

<sup>10</sup> Dwi Agustine Kurniasih, 2009, **Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari perbuatan Passing Off (Pemboncengan reputasi)** bagian II, Media HKI, hlm.8.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang merek pun tidak mengatur terminologi “persamaan pada pokoknya” secara rinci dengan terang sehingga pada kasusnya ini sering tidak terjadi penyelesaian.<sup>12</sup> Penjelasan terkait dengan persamaan pada pokoknya suatu merek terdapat pada penjelasan UUM pasal 21 ayat (1) bahwa :<sup>13</sup>

“Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah, kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau/ kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.”

Menurut penjelasan diatas, persamaan pada pokoknya merupakan suatu “kemiripan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan “kemiripan” yang berasal dari kata mirip ini sebagai “hampir sama atau serupa”.<sup>14</sup> Dengan demikian maka dalam persamaan pada pokoknya, merek-merek tersebut hanya “hampir sama” atau ”serupa” bentuknya, bukan “sama persis” atau “sama secara utuh”.<sup>15</sup> Hal ini berbeda dengan alasan penolakan relatif suatu merek yang ada di Uni Eropa, menurut European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 :

#### Article 8

##### *Relative grounds for refusal*

1. *Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:*
  - (a) *if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier*

<sup>12</sup> Dadang Sungkar, 2010, **persamaan pada pokoknya** (online), <http://dadangsungkar.wordpress.com/2010/08/02/persamaan-pada-pokoknya>, diakses pada tanggal 10 april 2018.

<sup>13</sup> *Op.cit.* penjelasan pasal 21 ayat (1)

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2004. Tim Penyusunan Kamus Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, jakarta: Balai pustaka.

<sup>15</sup> Rodhiyah ratih Kamilia, *Op.cit.* ,hlm.19.

*trade mark is protected;*

*(b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.*

5. *Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.*

Maksud dari pasal tersebut diatas yang memuat alasan penolakan relatif merek di Uni Eropa, jika identik dengan merek dagang sebelumnya, karena identitasnya, atau memiliki persamaan dengan merek dagang sebelumnya. Serta kemungkinan adanya kebingungan pada masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. merek dagang yang diterapkan tidak boleh didaftarkan di tempat yang identik dengan, atau mirip dengan, merek dagang sebelumnya, terlepas apakah barang atau layanan yang diterapkan sama dengan, mirip atau tidak sama dengan yang untuk merek dagang sebelumnya terdaftar, di mana, dalam kasus merek dagang UE sebelumnya, merek dagang memiliki reputasi di Uni atau, di kasus merek dagang nasional sebelumnya, merek dagang memiliki reputasi di Negara Anggota yang bersangkutan, dan di mana

penggunaan tanpa sebab akibat dari merek dagang yang diterapkan akan mengambil keuntungan yang tidak adil dari, atau merugikan, karakter yang khas atau reputasi merek dagang sebelumnya.

Perlindungan merek yang ada di Uni Eropa yang identik atau memiliki persamaan itu berhubungan dengan identitas merek, serta akibat dari merek dagang yang diterapkan akan mengambil keuntungan yang tidak adil dari, atau merugikan, karakter yang khas atau reputasi merek dagang sebelumnya. Pada peraturan terkait merek yang ada di Uni Eropa itu juga belum ada mekanisme yang pasti dalam menilai terkait adanya persamaan dalam sebuah merek dagang. Namun di Uni Eropa itu sudah ada kasus yang melibatkan merek 3 dimensi seperti kasus kitkat yang ada di eropa. Berbeda dengan indonesia kasus yang selama ini ada di indonesia itu hanya merek yang 2 dimensi, sebab di Indonesia sendiri itu belum ada kasus yang melibatkan merek 3 dimensi, suara, maupun hologram.

Banyak pendapat para ahli dalam menentukan persamaan pada pokoknya atas merek satu dengan menentukan persamaan pada pokoknya atas merek satu dengan yang lain. Mr. W. H. Drucker berpendapat mengenai persamaan pada pokoknya dalam hal:<sup>16</sup>

- a. Timbulnya kesan menyeluruh diantara masyarakat. Merek tersebut tidak boleh merancukan konsumen. Merek suatu barang atau jasa tersebut tidak dibandingkan secara langsung oleh konsumen seperti di pengadilan. Konsumen harus dapat membedakan adanya perbedaan di

---

<sup>16</sup> R.M. Suryodiningrat, *Op.cit* hlm.22

antara kedua merek tersebut dan perlu juga diperhatikan bahwa pada umumnya masyarakat kurang teliti dalam hal melihat merek;

- b. Timbulnya kekacauan diantara sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen barang dengan merek yang bersangkutan. Merek harus dilihat secara keseluruhan bukan dari bagian-bagiannya.

Menentukan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek yang sejenis sangat sulit. Suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila merek tersebut akan menimbulkan kekeliruan pada masyarakat dan jika dipakai bagi barang-barang yang sejenis. Lalu yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah kesan dari merek-merek yang bersangkutan kepada masyarakat.<sup>17</sup> Mekanisme penilaian persamaan pada pokoknya secara pasti itu belum ada peraturannya, disamping itu penjelasan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan, yang mana pada dasarnya arti dari kemiripan itu berbeda dengan arti persamaan, dan karena penilaian persamaan pada pokoknya yangmana masih bersifat subjektif, hal inilah yang masih sering menyebabkan banyak sekali perkara kasus pembatalan merek dalam hal persamaan pada pokoknya banyak yang tidak selesai serta terkadang juga masih banyak perbedaan dalam menerapkan persamaan pada pokoknya suatu merek di pengadilan.

---

<sup>17</sup> Sudargo Gautama, 1993, **Hukum Merek Indonesia**, Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 56



## 2. Konsep persamaan yang membingungkan (*A Likelihood Of Confusion*)

Suatu merek mirip atau *similar* terkait dengan konsep “*a likelihood of confusion*.” Faktor yang paling penting dalam doktrin ini bahwa pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menimbulkan semacam persamaan membingungkan (*a likelihood of confusion*) atau menimbulkan persamaan asosiasi (*likelihood of association*) antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga memiliki potensi menyesatkan (*decive*) masyarakat konsumen. Oleh konsumen, seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain.

Konsep *a likelihood of confusion* ada pada situasi di mana masyarakat sendiri yang mungkin salah mengenali identitas produk barang atau jasa (*direct confusion*). Namun juga diterapkan dalam kasus adanya risiko bahwa masyarakat akan mempercayai bahwa produk yang relevan dengan barang atau jasa berasal dari perusahaan yang sama atau secara ekonomi berasal dari perusahaan terkait dan hal ini menimbulkan kebingungan secara tidak langsung (*indirect confusion*). Namun kesan persamaan asosiasi (*likelihood of association*) bukan alternatif dari persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*), tetapi merupakan unsur untuk mendefinisikan ruang lingkup persamaan yang membingungkan.

Persamaan yang membingungkan bagi masyarakat harus dihargai secara global, dengan memperhitungkan segala faktor yang

relevan dengan kondisi kasus dan ini menunjukkan adanya saling ketergantungan beberapa faktor dan secara khusus persamaan antara merek dan produk barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>18</sup> Perhatian secara khusus harus diberikan pada pengakuan merek di masyarakat dan derajat persamaan yang timbul dari keseluruhan kesan (*overall impression*) antara merek dan produk yang diidentifikasi. Dalam praktik di Uni Eropa, ECJ, juga meminta pengadilan negara anggota untuk menetapkan apakah standar *likelihood of confusion* di bawah hukum merek telah konsisten dengan hukum persaingan (*competition law atau antitrust law*), manakala menetapkan pernyataan yang menyesatkan atau karakter yang menyesatkan yang dibuat melalui iklan.

Merek akan ditolak pendaftarannya jika memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis ataupun tidak sejenis, di mana ada risiko kebingungan (*likelihood of confusion*) dari konsumen dalam wilayah di mana merek senior tersebut dilindungi. Risiko bahwa publik percaya bahwa barang atau jasa tersebut datang dari perusahaan yang sama, atau berasal dari perusahaan yang mempunyai kaitan ekonomi. Konsep persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) bukan alternatif dengan konsep persamaan membingungkan (*a likelihood of confusion*) dalam masyarakat harus dipahami secara global dengan memperhitungkan semua faktor relevan yang melingkupi kasus tersebut.

Adapun persamaan asosiasi (*likelihood of association*) adalah cukup jika

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Bisa juga pada Robert Braunies, US Trademark Law, **Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual** (*European Community And ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme – ECAP II*), european petent office (EPO) bekerjasama dengan Max planck institute, jerman, 2005, hal. 26-23.

merek memiliki persamaan pada pokoknya tanpa menimbulkan kebingungan.

Konsep persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) ada meski produk tidak sejenis yakni produk sepatu dengan produk masker dapat dilihat dalam putusan ECJ dalam kasus SABEL vs Puma C251/95, Er 1997-I 6191.<sup>19</sup> Dalam kasus lain, sekedar terlihat adanya kaitan atau asosiasi tanpa terlihat membingungkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran<sup>20</sup> misalnya dalam kasus Canon vs. Llyod.<sup>21</sup> Sebaliknya dalam situasi khusus persamaan gambar (*pictorial*) cukup memadai untuk dinyatakan terlihat membingungkan.<sup>22</sup>

### 3. Persamaan Pada Pokoknya Sama Dengan Pelanggaran Merek

Suatu merek yang bersifat “*similar*” atau memiliki “persamaan pada pokoknya” terkait dengan konsep “*a likelihood of confusion*”. Suatu tanda yang menimbulkan *a-likelihood of confusion*, dianggap sebagai pelanggaran merek (*infringement*). Dalam hal ini dianut standar:<sup>23</sup>

- a. *Mark need not be identical* (merek tidak harus memiliki persamaan secara keseluruhan atau identik);
- b. *Goods need not be competing* (barang atau jasa tidak perlu bersaing)

<sup>19</sup> ECJ. 11 November 1997, C251/95, Sabel vs Puma (1997) ECR-I 6191. Verena, *Op.cit.*, hlm1-3.

<sup>20</sup> EJC. 29 september 1998, C-39/97, Canon vs. MGM (1998) ECR- 5507. *Ibid.*, hlm.4.

<sup>21</sup> EJC. 22 June 1999, C342/97, Llyod Schuhfabrik Meyer & Co. G mbH vs. Klijsen Handel BV (1999) ECR-3819. *Ibid.*, hal.7.

<sup>22</sup> Rahmi Jened, *Op.cit*, hlm. 183-184.

<sup>23</sup> Robert Braunies, *Loc.cit*.

- c. *Need not confuse all consumers*<sup>24</sup> (tidak harus membingungkan semua konsumen).<sup>25</sup>

## B. Pembatalan Merek Dagang

### 1. Dasar aturan pembatalan merek dagang

Gugatan pembatalan di Indonesia diatur dalam Pasal 76 sampai dengan pasal 79 UUM sebagai berikut :<sup>26</sup>

#### Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

#### Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam angka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi,
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Rahmi Jened, *Log.cit*

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **Pasal 79**

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

## **2. Arti pembatalan merek**

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang di tempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (selanjutnya disebut DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Beberapa yuridiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut, (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*).<sup>27</sup>

Pembatalan merek selalu atas permohonan pihak ketiga, termasuk pemegang merek tidak terdaftar. Permohonan pembatalan ini diajukan ke Dirjen HAKI dan selanjutnya diputuskan melalui pengadilan niaga. Apabila gugatan pihak yang berkepentingan yang berkepentingan atas merek tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga,

---

<sup>27</sup> Rahmi Jened, *Op.cit*, hlm.291.

maka Dirjen HAKI harus membatalkan hak atas merek yang pernah dikeluarkan tersebut.<sup>28</sup>

### 3. Alasan gugatan pembatalan merek

Alasan gugatan pembatalan merek terdapat pada pasal 76 UUM menyatakan:<sup>29</sup>

#### **Pasal 76**

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Alasan gugatan pembatalan merek yang akan dibahas dalam penelitian ini, itu terkait dengan pasal 76 ayat (1) yang mana salah satu alasan menyebutkan bahwa pasal 21 itu termasuk sebagai alasan gugatan pembatalan merek. Perlindungan merek dengan alasan persamaan pada pokoknya suatu merek ada pada pasal 21 ayat (1), pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang menerangkan terkait dengan merek yang permohonannya harus ditolak. Pasal 21 ayat (1) UUM menyatakan:<sup>30</sup>

- “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

<sup>28</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, **Hukum Dagang Indonesia**, Setara Press, Malang, 2015, hlm.243.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Hal tersebut menjelaskan bahwa walaupun suatu merek itu sudah didaftar, namun merek masih bisa dimintakan pembatalan pendaftaran mereknya dan yang dapat meminta pembatalan merek itu tentunya pihak-pihak yang merasa kepentingannya itu dirugikan akibat adanya pendaftaran merek. Jika ada suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek lain dan merugikan pihak yang berkepentingan, maka dapat dimintakan pembatalan merek.

### **C. Penerapan Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Putusan Pembatalan Merek**

#### **1. Posisi kasus**

- a. Putusan No. 402 K/Pdt .Sus/2011 ( kasus oreo dan oriorio)

Suatu perusahaan yang namanya Kraft Foods Global Brands LLC., yang berpusat di Amerika Serikat memiliki merek yang salah satunya bernama oreo. Penyebaran produk tersebut sudah banyak di berbagai negara termasuk salah-satunya Indonesia. Merek oreo ini memasarkan serta menjual produk berupa kue-kue atau lebih tepatnya biskuit. Merek oreo sendiri di pasaran sudah terkenal akan nama serta mutu yang sudah terjamin. Merek oreo di Indonesia telah didistribusikan sejak tahun 1960. Karena penggunaan merek yang sudah secara luas dan berkelanjutan, maka

perusahaan tersebut telah membangun reputasi yang penting dengan penggunaan nama merek oreo. Merek oreo ini sudah terdaftar disamping itu juga merupakan merek terkenal, kemudian perusahaan yang memiliki hak merek oreo tersebut mengetahui adanya merek terdaftar ORIORIO milik perusahaan PT. Siantar Top Tbk. Di dalam Daftar Umum Merek. Perusahaan pemilik merek Oreo sangat keberatan dengan terdaptarnya merek ORIORIO karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo, juga diduga pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik. Perusahaan pemilik merek oreo itu pun mengajukan gugatan pembatalan merek atas adanya merek ORIORIO ke Pengadilan Niaga. Bahwa terhadap adanya permohonan gugatan pembatalan merek tersebut Pengadilan Niaga yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara tersebut dengan putusan tanggal 5 April 2011 Nomor: 91/MEREK/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Setelah putusan tersebut diucapkan di Pengadilan Niaga dalam sidang terbuka untuk umum, pada tanggal 25 april 2011 diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

b. Putusan nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 (kasus piaget dan piagetpolo)

Richemont International S.A., suatu perseroan yang berpusat di Swiss diwakili kuasa hukumnya yang ada di Indonesia. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang memiliki merek

“PIAGET” dan “PIAGET POLO yang mereupakan merek terkenal menemukan adanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “PIAGET POLO” dan “PIAGETPOLO” milik HartaFadjaaja Mulia/ Hartafa Djaja Mulia, termohon kasasi dahulu tergugat. Pemilik merek terkenal pun mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut PN JakPst). PN JakPst disini menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima, oleh karena itu pemilik merek terkenal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

- c. Putusan nomor 557 K Pdt.Sus-HKI/2016 (kasus “Lavera” dan “Lavera”)

LAVERA GmbH & Co.KG, merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut undang-undang negara jerman, yang mempunyai merek “Lavera”. Perusahaan tersebut menemukan bahwa di indonesia telah beredar produk dengan merek dagang yang sama “Lavera, milik Irwan Gunawan WNI. Produk Lavera lokal ini memiliki persamaan pada pokoknya serta jenis produk yang dipasarkan sama dengan produk Lavera milik perusahaan Jerman, karena adanya hal tersebut perusahaan yang ada di Jerman melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pembatalan merek di PN JakPst. Namun PN JakPst menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, ssetelah itu pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

- d. Putusan nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 (kasus merek gudang garam dan gudang baru)

Kasus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang baru, bermula saat suatu perusahaan PT. Gudang Garam TBK, berkedudukan di jl semampir II/I, kediri-jawa timur yang memiliki hak merek gudang garam menemukan adanya produk yang memiliki persamaan baik itu dalam jenis usahanya maupun persamaan dalam mereknya, merek tersebut adalah merek gudang baru yang dimiliki oleh Ali Khosin warga malang jawa timur. Pemilik merek gudang garam yang merasa haknya dirugikan dengan adanya merek gudang baru, dalam hal ini mengajukan gugatan ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya, setelah itu gugatan dimenangkan oleh penggugat yakni pihak gudang garam, sebab terdapat adanya persamaan pada pokoknya. Pihak gudang baru pun tidak terima sebab mereknya pun sudah terdaftar, setelah itu mengajukan kasasi ke mahkamah agung, di mahkamah agung diputuskan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya dan dimenangkan oleh pihak gudang baru.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim yang digunakan sebagai Batasan Persamaan Pada Pokoknya suatu Merek Dagang**

- a. Kasus Oreo dan ORIORIO

Merek dagang Oreo merupakan merek terkenal sangat keberatan dengan adanya pendaftaran merek dagang ORIORIO di

dalam Daftar Umum Merek. Persamaan yang ada antara merek oreo dengan oriorio jika diteliti lebih lanjut kata Oreo merupakan elemen utama dalam pembentukan merek Oriori milik tergugat, juga dapat dilihat bahwa kata Oreo memiliki adanya persamaan dengan merek Oriorio. Dasar gugatan pihak Oreo pada putusan permohonan kasasi pada intinya diuraikan sebagai berikut :

1.) Merek Oreo milik penggugat adalah merek terkenal.

Terdaptarnya merek oreo di Indonesia, penggugat juga telah mendaftarkannya di berbagai negara di dunia.

2.) Merek Oriorio jika diperhatikan terdiri dari kata Orio dengan

pengulangan unsur Rio. Penggunaan kata Orio memiliki persamaan dengan merek Oreo, yaitu unsur O, R, dan

O. Meskipun vokal berbeda setelah elemen huruf R, yaitu pada

kata Orio dari merek Oriorio, elemen huruf setelah elemen

huruf R adalah elemen huruf I sedangkan pada merek Oreo,

elemen setelah huruf R adalah huruf E serta adanya hal

tersebut itu dapat memiliki kesan adanya persamaan bunyi

ucapan antara unsur yang membentuk kata Orio dengan merek

Oreo. Pengucapan merek Oreo dalam bahasa Inggris ini dibaca

“o-rio”, sehingga jelas memiliki bunyi ucapan yang sama.

Persamaan bunyi ucapan merupakan salah satu bagian dari

persamaan pada pokoknya, pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek (selanjutnya

disebut UUM lama). Peraturan terkait merek, itu ada

perundang-undangan yang baru yakni Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis (selanjutnya disebut UUM), dan terkait persamaan pada pokoknya itu terdapat pada pasal 21 ayat (1).

- 3.) Terdapat persamaan jenis barang yang dilindungi oleh merk Oriorio dengan merek Oreo. Bahwa ternyata merek Oriorio juga memproduksi produk kue kering, biskuit, dan wafer yang memiliki persamaan jenis produk yang dimiliki oleh merek Oreo. Persamaan yang ada pada produk dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3  
Persamaan antara produk merek Oreo dan Oriorio

Deskripsi produk	Produk merek oreo (penggugat)	Produk merek Oriorio (tergugat)
merek/produk		
Merek	Kata Oreo disini dicetak dengan warna putih serta terdapat kombinasi garis biru dan putih yang menyesuaikan bentuk kata Oreo	Kata Oriorio dicetak dengan warna putih serta terdapat kombinasi garis biru putih membentuk kata Oriorio
Kemasan	Warna yang ada pada kemasan produk oreo itu, biru tua, biru muda, hitam dan merah.	Warna yang ada pada kemasan terdiri dari biru tua, biru muda, hitam dan merah.
Jenis produk	Kue coklat kering dengan isi, kue ini berbentuk bundar	Kue coklat kering dengan isi, kue ini berbentuk bundar



Desain Kue	Kue kering yang berbentuk bundar dengan aksen desain khusus di atasnya	Kue kering yang berbentuk bundar dengan aksen desain khusus di atasnya
------------	--	--

Sumber data : data sekunder, putusan nomor 402 K/Pdt.Sus/2011, diolah, 2018.

4.) Persamaan yang dimiliki antara merek Oreo dengan oriorio, tentunya dengan adanya meek Oriorio memiliki potensi yang dapat membingungkan/menyesatkan konsumen.

Judex Facti di sini telah salah menerapkan ketentuan UUM lama, Pertimbangan hakim MA dalam menyelesaikan kasus kasasi pembatalan merek antara Oreo dan Oriori sebagai berikut:

- a.) Bahwa merek Oreo pemohon kasasi merupakan merek terkenal, sebab telah terdaftar di berbagai negara.
- b.) Pendistribusian merek Oreo telah dilakukan sejak tahun 1960, serta berdasarkan survey merek Oreo termasuk dari beberapa merek yang sudah dikenal masyarakat sejak tahun 2003.
- c.) Merek Oreo telah terdaftar di direktorat merek dengan no. IDM000257324 pada tanggal 9 Juli 2010 untuk kelas barang 30.
- d.) Merek Oreo dan merek Oriorio mempunyai persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, susunan, warna, cara

penulisan serta cara penulisan unsur-unsur merek bagi jenis barang yang termasuk kelas 30.

e.) Pendaftaran merek dilandasi adanya itikad tidak baik.

Penjelasan itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek harus mempertimbangkan sebagai berikut (unsur tersebut saling berkaitan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya) :

- (1) Mendaftarkan merek dengan layak dan jujur
- (2) Tidak terdapat suatu niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya
- (3) Menyebabkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen

Tentang itikad tidak baik, penilaian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tidak hanya melihat pada pendaftaran merek yang dimintakan pembatalannya memiliki persamaan dengan merek terdaftar yang dimintakan pembatalannya, namun juga harus memperhatikan terkait pemakaian komersil dengan Oriorio, serta apakah merek Oreo adalah merek terkenal sebagai unsur penting dalam membuktikan adanya itikad tidak baik sesuai dengan penjelasannya.

Pertimbangan unsur pemakaian komersil dan merek Oriorio, juga dapat dilihat bahwa pemakaian komersil

merek Oriorio dilakukan dengan niat untuk membongceng, meniru atau menjiplak merek ataupun produk Oreo (dapat dilihat pada tabel 3).

f.) Pendaftaran merek Oriorio sudah seharusnya dibatalkan dan di coret dari Daftar Umum Merek (DUM).

Unsur yang menonjol yang dapat memberikan kesan adanya persamaan pada pokoknya yang dipakai sebagai pertimbangan hakim, dalam perkara pembatalan merek antara Oreo dan Oriorio sebagai berikut :

(1) Susunan warna

Susunan warna yang ada pada kemasan produk oreo itu, biru tua, biru muda, hitam dan merah begitupun merek Oriorio yang menggunakan warna yang sama.

(2) Cara penempatan

Cara penempatan merupakan cara penempatan dari unsur-unsur merek yang dominan, format sama/susunan posisi peletakkan unsur-unsur sama atau mirip. Kata Oreo disini dicetak dengan warna putih serta terdapat kombinasi garis biru dan putih yang menyesuaikan bentuk kata Oreo sedangkan merek Oriorio kata Oriorio dicetak dengan warna putih serta terdapat kombinasi

garis biru putih membentuk kata Oriorio, antara kedua merek tersebut peletakannya di tengah atau rata tengah.

## (3) Cara penulisan

Merek Oreo penulisannya rata tengah dengan huruf putih, ditulis dengan huruf kapital, dalam merek Oriorio penulisannya sama dengan merek Oreo.

## (4) Bunyi ucapan

Merek Oreo dengan Oriorio memiliki persamaan bunyi ucapan. Pengucapan merek Oreo dalam bahasa Inggris ini dibaca "o-rio", sehingga jelas memiliki bunyi ucapan yang sama dengan merek Oriorio dengan kata rio dibelakang kata orio.

## b. Kasus Piaget dan Piagetpolo

*Judex Facti* Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum, pertimbangannya bahwa gugatan telah lewat waktu, pertimbangan tersebut keliru karena berdasarkan pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan pasal 5a Undang-undang nomor 15 tahun 2001 gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu bila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Dasar gugatan adalah adanya itikad tidak baik dari tergugat mendaftarkan merek PIAGETPOLO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat/ pemohon kasasi. Mengenai merek PIAGET POLO milik penggugat/pemohon kasasi merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia, sebab itu terbukti

tergugat mendaftarkan merek PIAGETPOLO mempunyai itikad tidak baik. Gugatan penggugat/pemohon kasasi dapat dikabulkan dan putusan Judex Facti harus dibatalkan.

Penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya antara merek penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat/termohon kasasi sebagai berikut :

a) Menurut Doktrin merek, ditegaskan dalam menentukan menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya harus memperhatikan kriteria berikut ini :

a. *World Trade ark Symposium*, Cannes, Prancis, tanggal 5 sampai dengan february 1992, yang menyatakan persamaan itu ada apabila :

(a.) Adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)

(b.) Adanya persamaan bunyi (*sound similarity*)

(c.) Adanya persamaan pengertian atau konotasi (*connotation similarity*)

(d.) Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarityin commercial impression*)

(e.) Adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*).<sup>31</sup>

b. *Wayne Covell* dalam *Trade Mark Reporter* Vol. 82, Mei-Juni 1992, nomor 3 menyebutkan :

---

<sup>31</sup> Dikutip dari M. Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 1992** hlm.285-286

- (a.) Persamaan pandangan (*visual similarity*)
- (b.) Persamaan kemasan (*packaging similarity*)
- (c.) Persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*)
- (d.) Persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*).<sup>32</sup>

Kriteria yang sudah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa unsur-unsur semuanya terpenuhi jika merek “PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik termohon kasasi dibandingkan dengan merek “PIAGET” milik pemohon kasasi, sehingga dapat dipastikan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek diatas.

b) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I :

(1) Putusan Mari Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“ adanya persamaan antara merek sengketa yang merupakan kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya” (perkara PT RENA DJAYA lawan AJINOMOTO CO INC, tentang merek AJINOMOTO &

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.284-285



lukisan Mangkok dan merek MIWON & lukisan mangkok).

(2) Putusan MARI nomor 1596 K/Pdt/(85, tanggal 19 januari 1988 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

Merek penggugat (CROCODILE) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun tergugat menambah perkataan BRILIANT di belakang kata CROCODILE, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek penggugat. Merek tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang.

(3) Putusan MARI nomor 1053 K/Sip/1982, tanggal 22 desember 1982`

(4) Putusan MARI nomor 127 K/Sip/1972 tanggal 30 oktober 1972.

(5) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 9 april 1973. Memberikan keriteria hukum bahwa “persamaan itu ada bila merek yang digugat baik karena bentk, susunan, atau bunyinya bagi masyarakat akan menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek penggugat yang telah dikenal

luas dikalangan masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut MA berpendapat bahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kapak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya”.

c) Persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek terkenal PIAGET milik penggugat dan merek PIAGET milik tergugat sebagai berikut :

- (1) Cara penyebutan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik tergugat sama persis/identik dengan penyebutan merek PIAGET milik penggugat
- (2) Tampilan visual pada PIAGET POLO dan PIAGETPOLO milik tergugat sama pada pokoknya dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat
- (3) Kesan secara keseluruhan merek tergugat sangat mirip dengan merek terkenal PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat.

Merek Penggugat	Merek Tergugat
<b>PIAGET</b>	<b>PIAGETPOLO</b> <b>PIAGET POLO</b>

c. Kasus merek Lavera dengan “LAVERA”

Pertimbangan Judex Facti dalam hal ini pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara kasasi pembatalan merek antara merek LAVERA milik termohon kasasi/dahulu tergugat dengan Lavera milik pemohon kasasi/dulu penggugat meliputi :

- 1) LAVERANA GmbH & Co.KG merupakan *limited partner/komandististein* yang hanya bertanggung jawab secara terbatas pada jumlah sahamnya, sehingga penggugat/pemohon kasasi mempunyai *legal standing*.
- 2) Bukti yang ada menjelaskan bahwa merek milik penggugat sudah terdaftar di beberapa negara dan dapat diakses melalui website, sehingga merek milik penggugat telah ditiru secara itikad tidak baik oleh tergugat, dimana merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat. Penjelasan terkait persamaan pada pokoknya antara merek “Lavera” milik termohon kasasi dengan “Lavera” milik pemohon kasasi sebagai berikut :

- (1) Penggunaan kata ‘Lavera’ oleh pemohon kasasi dalam kegiatan usaha bukan tanpa adanya dasar/alasan yang jelas. Merek “Lavera” diambil dari nama badan hukum pemohon kasasi yaitu Laverana GmbH & Co.KG yang

didirikan tahun 1987. Kata “Lavera” terdiri dari dua suku kata yaitu kata “Lavera” dan “na”, dimana “Lavera” merupakan padanan kata dalam bahasa latin, yaitu “Vera” yang berarti *truth*/kebenaran dan “na” yang merupakan akhiran yang diambil dari kata “*natural cosmetics*”.

- (2) Bahwa pemohon kasasi telah menggunakan merek “Lavera” dalam kegiatan usaha untuk produk kecantikan, perawatan kulit dan badan selama kurang lebih 28 tahun dan telah dijual ke lebih dari 40 negara di dunia. Sementara termohon kasasi juga menggunakan merek “Lavera” untuk jenis produk yang sama dengan merek milik pemohon kasasi. Termohon kasasi baru mendaftarkan mereknya pada tanggal 1 november 2010.
- (3) Patut dipertanyakan mengapa termohon kasasi menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pemohon kasasi untuk jenis produk yang sama, padahal merek milik pemohon kasasi sudah digunakan selama kurang lebih 28 tahun diberbagai negara.
- (4) Bahwa pendafran merek “Lavera” yang dilakukan termohon kasasi merupakan tiruan atau menyerupai nama badan hukum pemohon kasasi. Pemohon kasasi juga tidak pernah memberikan persetujuan kepada termohon kasasi

untuk menggunakan serta mendaftarkan merek tersebut, harusnya merek milik termohon kasasi ini dibatalkan.

- (5) Unsur huruf merek “Lavera” milik termohon kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya serta identik baik dalam penulisan dan bunyi dengan merek “Lavera” milik pemohon kasasi, sama-sama terdiri dari 6 huruf yang sama, sehingga baik pengucapan dan bunyi ucapan antara kedua merek tersebut sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali, untuk menjelaskan persamaan yang ada lihat pada penjelasan dibawah ini :

Lavera	LAVERA
Merek Lavera	Merek “LAVERA” nomor pendaftaran IDM000278277
Milik pemohon kasasi	Milik termohon kasasi

Sumber data : data sekunder berdasarkan penjelasan pada Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016, dikelola 2018

- (6) Bahwa penggunaan merek “Lavera” milik pemohon kasasi oleh termohon kasasi, dapat menimbulkan penafsiran dari masyarakat dunia, khususnya di Indonesia bahwa seolah-olah produk yang diproduksi dan dijual oleh termohon kasasi kepada masyarakat juga merupakan produk milik pemohon kasasi, yang akan menimbulkan spekulasi bahwa terjadi kerjasama antara kedua merek tersebut.
- (7) Perbuatan itikad tidak baik termohon kasasi dalam mendaftarkan mereknya yang memiliki persamaan pada

pokoknya merupakan upaya yang menyesatkan masyarakat tentang asal merek.

d. Kasus sengketa Gudang garam dan Gudang baru

Pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan merek dagang antara merek gudang garam dan gudang baru bahwa Pengadilan Niaga pada PN JakPst terkait pertimbangan hukum mengenai itikad tidak baik dihubungkan dengan persamaan pada pokoknya dan merek terkenal yang didalilkan termohon kasasi/penggugat menjadi pertimbangan hukum putusan pada tingkat pertama yang menyatakan :

Terkait bentuk memiliki kesamaan, komposisi antara Garam dan Gudang ada kemiripan, gaya penulisan serta bunyi ucapan memiliki intonasi penyebutan sama, komposisi warna merah dan biru sangat menonjol atas persamaan tersebut serta cara peletakan gambar di dua merek rokok tersebut sama dengan gambar pada logo gudang dan rel kereta. Bila dilihat keseluruhan antara rokok gudang garam dan gudang baru ada kemiripan ada kemiripan berdasarkan warna merek, gambar gudang dan rel kereta, susunan kata dan bunyi kata, sehingga jika disejajarkan dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau/ menyesatkan pada konsumen atau masyarakat yang menggunakan seolah-olah merek tersebut berasal dari produsen yang sama, sehingga majelis hakim berpendapat merek rokok gudang garam mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek gudang baru, merek milik penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa 34 sigaret kretek yang sejenis, begitu juga pihak tergugat telah terbukti unsur itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek rokok milik penggugat tersebut.

Pertimbangan hakim MA menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai itikad tidak baik yang dihubungkan dengan persamaan pada pokoknya dan merek terkenal. Frasa kata gudang merupakan kata merupakan kata umum yang memiliki arti sehingga tidak bisa diklaim dan dimiliki oleh siapapun, merek gudang garam merupakan satu kesatuan atau gabungan dua frasa kata “gudang” dan “garam”, menyebabkan frasa kata “gudang” bukan merek karena tidak ada daya pembeda, jika kata “gudang” digabung “garam” dibandingkan dengan frasa kata “gudang” digabung “baru” hal ini jelas ada “daya pembeda” yang membuktikan tidak ada persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut, karena itu terdapat daya pembeda yang dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna serta cara peletakan gambar gudang. Tentang itikad tidak baik *judex facti* tidak cermat dalam menyatakan adanya itikad tidak baik, bahwa mengenai hal tersebut sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif selaras dengan kewenangan Dirjen HKI, dan pihak gudang garam tidak memiliki data hasil penelitian

terdapatnya itikad tidak baik. Tentang persamaan pada pokoknya pertimbangan yang dipakai sangat tidak tepat sebab merek dan gambar yang dipakai ternyata tidak terdapat adanya persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi yang menyebabkan adanya kerancuan antara kedua merek tersebut.”

Gambar 1



e. Kasus merek tiga dimensi kitkat di Eropa

Bentuk dari produk coklat batangan bermerek kitkat yang merupakan salah satu produk andalan nestle di pasar internasional. Waffer berlapis coklat berbentuk persegi panjang yang terbagi dalam beberapa jari memanjang sejajar menyerupai ini rupanya dianggap sebagai suatu keunikan yang membuat Nestlé mengamankannya dengan perlindungan merek tiga dimensi yang mereka ajukan ke *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) pada tahun 2002, dan sukses memperoleh pendaftaran pada tahun 2006.

Namun baru setahun berselang pendaftaran tersebut langsung ditentang oleh kompetitor utama Nestlé untuk produk

cokelat di Eropa, Cadbury, yang meminta EUIPO untuk membatalkannya. Permintaan Cadbury ditolak oleh EUIPO pada tahun 2012, dengan alasan bahwa bentuk cokelat KitKat tersebut telah memiliki daya pembeda di seluruh Eropa dan dengan demikian memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan merek terdaftar. Karena tidak puas, Cadbury lalu mengajukan banding ke *General Court* (EGC), yang merupakan bagian dari *Court of Justice of the European Union* yang menangani sengketa antara individu atau negara anggota melawan putusan badan resmi Uni Eropa. Upaya Cadbury ini rupanya membuahkan hasil dengan keluarnya putusan EGC pada tahun 2016 yang membatalkan pendaftaran merek oleh EUIPO untuk bentuk produk KitKat milik Nestlé dan memerintahkan EUIPO untuk memeriksa kembali permohonan merek tersebut.

EGC menekankan pada syarat bahwa pendaftaran merek tiga dimensi harus didasarkan atas adanya daya pembeda, di mana suatu bentuk tiga dimensi harus bisa dikenali sebagai penanda asal-usul dari produk yang diwakilinya pada saat permohonan pendaftaran merek tiga dimensi tersebut diajukan, untuk bisa didaftar sebagai merek tiga dimensi.

Nestlé sebenarnya sudah berupaya memenuhi persyaratan ini dengan mengajukan hasil survey yang dilakukan di sepuluh negara Uni Eropa sebagai pendukung permohonannya di tahun 2002. Kesepuluh negara tersebut adalah Denmark, Jerman,

Spanyol, Perancis, Italia, Belanda, Austria, Finlandia, Swedia and Inggris. EGC sendiri berpendapat bahwa hasil survey itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa bentuk produk KitKat diakui memiliki daya pembeda di kesepuluh negara tersebut. Namun bagi EGC survey tersebut belum cukup membuktikan bahwa bentuk produk KitKat layak didaftar sebagai merek tiga dimensi oleh EUIPO, bahkan jika negara-negara yang disurvei mewakili hingga 90% dari penduduk Uni Eropa sekalipun, karena untuk pendaftaran tersebut daya pembeda harus bisa dibuktikan di setiap negara Uni Eropa pada saat permohonan diajukan. Pada tahun 2002, jumlah negara anggota Uni Eropa adalah 15 negara, dan hasil survey yang dilakukan tersebut tidak serta-merta bisa menyimpulkan adanya daya pembeda di negara-negara yang tidak disurvei, khususnya Belgia, Irlandia, Portugal, dan Yunani.

Putusan EGC ini memang kemudian dibanding baik oleh Nestlé maupun oleh EUIPO ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu *European Court of Justice*. Namun opini hukum yang disampaikan baru baru ini oleh *Advocate General* sebagai bagian dari proses perkara di ECJ justru cenderung setuju dengan putusan EGC dan menyarankan panel hakim ECJ menolak banding yang diajukan.

Meski opini hukum *Advocate General* ini bersifat tidak mengikat secara hukum, namun pada kenyataannya cukup berpengaruh terhadap putusan panel. Sebuah studi yang dirilis oleh

the University of Cambridge pada tahun 2016 bahkan menunjukkan adanya 67% peluang panel ECJ akan memutus perkara sesuai dengan opini hukum dari *Advocate General*.

Opini hukum yang diduga akan mempengaruhi nasib bandingnya ini sepertinya memperpanjang serangkaian pukulan yang diterima oleh Nestlé dalam upayanya untuk mengklaim eksklusivitas atas bentuk produk coklat batangan Kit Kat melalui pendaftaran merek tiga dimensi di Eropa. Tahun lalu permohonan pendaftaran merek tiga dimensi yang sama yang telah lama mereka coba ajukan di Inggris kembali ditolak melalui putusan Pengadilan Banding juga dengan alasan bahwa bentuk produk cokelat batangan Kit Kat tersebut “tidak mengandung daya pembeda”. Permohonan itu sendiri sudah diajukan oleh Nestlé ke Kantor Merek Inggris sejak tahun 2010, di mana kemudian mendapat perlawanan dari keberatan yang diajukan oleh Cadbury UK Ltd. Dalam penjelasan diterangkan bahwa suatu merek tidak memiliki “daya pembeda” jika “terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas”.<sup>33</sup> kasus kitkat itu dihubungkan dengan daya pembeda ini berbeda dengan konteks persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan, pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya itu berbeda –beda baik itu pada tingkat pertama

---

<sup>33</sup> Prayudi Setiadharna, merek tiga dimensi: menengok kasus kitkat di eropa, (*online*) <https://www.hki.co.id /opini/category/3d-mark>, diakses tanggal 14 juli 2018.

maupun pada tingkat kasasi, batasan penentuan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 4  
Batasan penentuan persamaan pada pokoknya

Putusan No. 402 K/Pdt .Sus/2011 (kasus oreo dan oriorio)	Putusan Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 (kasus polo dan piaget polo)	Putusan No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 (kasus Lavera dengan lavera)	Putusan Nomor 162 K/Pdt. Sus-HKI/2014 (kasus gudang garam dan gudang baru)
<p><i>Judex Facti</i> di sini telah salah menerapkan ketentuan UUM lama, mengenai itikad tidak baik. MA pada tingkat kasasi mengadili sendiri terkait persamaan pada pokoknya.</p>	<p><i>Judex Facti</i> Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum, pertimbangannya bahwa gugatan telah lewat waktu, pertimbangan tersebut keliru karena berdasarkan pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan pasal 5a Undang-undang nomor 15 tahun 2001 gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu bila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Dasar gugatan adalah adanya itikad tidak baik dari tergugat mendaftarkan merek</p>	<p>Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pertimbangan hukum mengenai itikad tidak baik serta persamaan pada pokoknya telah salah menerapkan hukum. Hakim MA pada tingkat kasasi mengadili sendiri, serta menyatakan merek "LAVERA" tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya</p>	<p>Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pertimbangan hukum mengenai itikad tidak baik dihubungkan dengan persamaan pada pokoknya dan merek terkenal yang didalilkan termohon kasasi/penggugat menjadi pertimbangan hukum putusan pada tingkat pertama. Sedangkan Pertimbangan hakim MA <i>Judex Facti</i> salah menerapkan hukum mengenai itikad tidak baik</p>



	<p>PIAGETPOLO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat/ pemohon kasasi. MA pada tingkat kasasi mengadili sendiri terkait persamaan pada pokoknya. menyatakan merek kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya.</p>	<p>dengan merek Lavera milik penggugat.</p>	<p>dihubungkan dengan persamaan pada pokoknya dan merek terkenal.</p>
<p>Susunan warna yang ada pada kemasan produk oreo dengan Oriorio menggunakan warna yang sama.</p>	<p>Cara penyebutan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik tergugat sama persis/identik dengan penyebutan merek PIAGET milik penggugat</p>	<p>Penulisan huruf yang membentuk kedua merek tersebut sama</p>	<p>Frasa kata gudang merupakan kata merupakan kata umum yang memiliki arti sehingga tidak bisa diklaim dan dimiliki oleh siapapun, merek gudang garam merupakan satu kesatuan atau gabungan dua frasa kata “gudang” dan “garam”, menyebabkan frasa kata “gudang” bukan merek karena tidak ada daya pembeda, jika kata “gudang” digabung “garam”</p>



			dibandingkan dengan frasa kata “gudang” digabung “baru” hal ini jelas ada “daya pembeda”
Cara penempatan unsur-unsur merek yang dominan, format sama/susunan posisi peletakan unsur-unsur sama	Tampilan visual dari merek PIAGET POLO dan pada merek PIAGETPOLO milik tergugat sama pada pokoknya dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat	Baik pengucapan atau bunyi ucapan antra kedua merek tersebut sama persis, tidak berbeda sama sekali	Tentang itikad tidak baik <i>judex facti</i> tidak cermat dalam menyatakan adanya itikad tidak baik, bahwa mengenai hal tersebut sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif selaras dengan kewenangan Dirjen HKI, dan pihak gudang garam tidak memiliki data hasil penelitian terdapatnya itikad tidak baik.
Cara penulisan merek Oriorio penulisannya sama dengan merek Oreo.	Kesan keseluruhan antara merek penggugat dan tergugat itu sangat mirip		
Merek Oreo dengan Oriorio memiliki persamaan bunyi ucapan.			

Sumber data : data sekunder, diolah 2018



Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa pada Putusan No. 402 K/Pdt .Sus/2011 (kasus oreo dan oriorio) hakim pada tingkat pertama disini telah salah dalam menerapkan hukum, serta pada tingkat kasasi hakim MA mengadili sendiri terkait persamaan pada pokoknya dan memberikan batasan persamaan pada pokoknya itu terdapatnya susunan warna pada kemasan produk Oreo dan Oriorio yang sama, cara penempatan unsur-unsur sama, cara penulisan antara kedua merek tersebut, serta persamaan bunyi ucapan Oreo dan Orio yang memiliki penambahan kata rio. Pada Putusan Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 ( kasus polo dan piaget polo), hakim dalam memutus perkara *a-quo* telah salah menerapkan hukum, serta hakim MA pada tingkat kasasi mengadili sendiri perkara tersebut berkenaan persamaan pada pokoknya dan memberikan batasan terkait persamaan pada pokoknya itu adanya cara penyebutan kedua merek yang identik/sama, tampilan visual yang sama, kesan keseluruhan merek yang mirip. Pada suatu Putusan No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 (kasus Lavera vs Lavera), hakim pada tingkat pertama itu salah menerapkan hukum, hakim MA mengadili sendiri kasus tersebut, dalam memutus pembatalan merek terkait adanya persamaan pada pokoknya itu bahwa terdapatnya penulisan huruf kedua merek yang sama, sehingga mengakibatkan bunyi pengucapan yang sama antara kedua merek. Peraturan terkait persamaan pada pokoknya sudah diatur dalam undang-undang merek, penyelesaian sengketa dari beberapa kasus

yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya itu juga mengacu pada peraturan yang ada, terlihat pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang dalam hal ini memberikan pengertian yaitu :<sup>34</sup>

“ persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan adanya unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek saat ini sudah diganti dengan adanya Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, terkait dengan persamaan pada pokoknya hal ini masih memberikan pengertian yang sama yaitu pada penjelasan pasal 21 ayat (1) UUM :<sup>35</sup>

“Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Antara UUM dan UUM lama dalam hal persamaan pada pokoknya tidak ada perbedaan yang mendasar jika dilihat dari penjelasan di atas, dalam hal memberikan pengertian persamaan pada pokoknya adalah kemiripan, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “kemiripan” yang berasal dari kata mirip ini

<sup>34</sup> Undang-undang nomor 15 tahun 2001

<sup>35</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2016

sebagai “hampir sama /atau serupa”.<sup>36</sup> Dengan demikian maka dalam persamaan pada pokoknya, merek-merek tersebut hanya sebatas “hampir sama” atau ”serupa” bentuknya, bukan “sama persis” atau “sama secara utuh” yang merupakan makna kata persamaan berasal dari kata sama.<sup>37</sup> Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan, hal yang memiliki makna yang berbeda tentu dalam menerapkannya pun juga berbeda, perbedaan arti ini pun juga mempengaruhi interpretasi hakim dalam menerapkan hukum. UUM juga telah memberikan pengertian terkait persamaan pada pokoknya, namun hanya sebatas secara umum.

Penentuan batasan ada tidaknya suatu persamaan pada pokoknya suatu merek dalam perkara pembatalan merek itu diberikan sepenuhnya pada hakim yang memutus perkara di pengadilan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hakim tersebut yakini, tentunya pertimbangan yang hakim ambil itu berbeda-beda namun tepat berdasar pada peraturan yang ada. Praktik di Indonesia terkait batasan persamaan pada pokoknya seperti dalam Putusan No. 402 K/Pdt .Sus/2011 ( kasus oreo dan oriorio) memberi batasan persamaan pada pokoknya antara merek Oreo dan Orioorio, baik dalam hal bentuk, susunan, warna, cara penulisan serta cara penulisan unsur-unsur merek bagi jenis barang yang termasuk kelas 30 memiliki persamaan, juga melihat adanya itikad tidak baik karena meniru dengan membonceng keterkenalan

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2004. Tim Penyusunan Kamus Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, jakarta: Balai pustaka.

<sup>37</sup> Rodhiyah ratih Kamilia, *Op.cit.* ,hlm.19.

dari produk Oreo. Kasus Piaget dan Piagetpolo berdasarkan putusan Putusan nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 memiliki persamaan pada pokoknya dengan pertimbangan Cara penyebutan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik tergugat sama persis/identik dengan penyebutan merek PIAGET milik penggugat. Tampilan visual pada merek PIAGET POLO dan PIAGETPOLO milik tergugat sama pada pokoknya dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat. Kesan secara keseluruhan merek tergugat sangat mirip dengan merek terkenal PIAGET dan PIAGET POLO yang dimiliki penggugat. Kasus Lavera dengan Lavera juga menyebutkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya dalam hal huruf yang dipakai dalam penulisan merek sama sehingga menyebabkan bunyi pengucapan yang sama, sedangkan kasus gudang garam dan gudang baru pada tingkat kasasi hakim menyatakan bahwa kata gudang merupakan kata umum yang memiliki arti jadi tidak bisa dijadikan merek, serta penggabungan kata “gudang” dengan “garam” dan kata “gudang “ dengan baru jelas memiliki daya pembeda . Pada dasarnya penentuan persamaan pada pokoknya jika dilihat dari beberapa kasus yang ada selalu di ikuti dengan adanya itikad tidak baik sesuai pasal 21 ayat 3 UUM menyatakan :<sup>38</sup>

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon beritikad tidak baik”

---

<sup>38</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2016



Penjelasan pasal 21 ayat 3 UUM bahwa :<sup>39</sup>

“Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" merupakan Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau/ keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

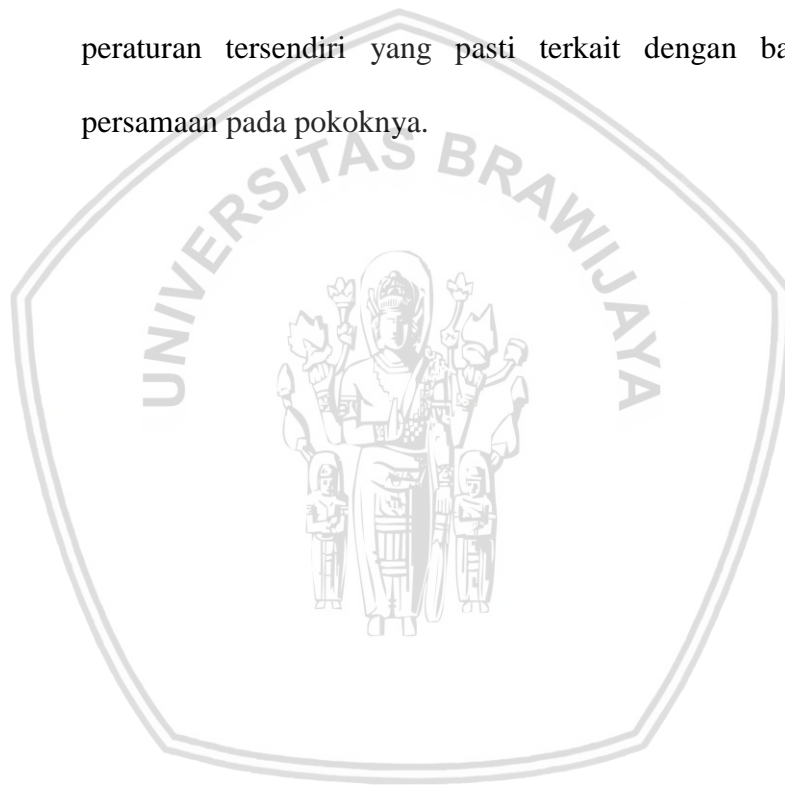
Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas terkait itikad tidak baik yangmana itu dapat menimbulkan keadaan yang menyesatkan bagi masyarakat, sehingga menganggap produk tersebut berasal dari produsen yang sama, padahal dalam kenyataannya asal produk mirip yang beredar dipasaran tersebut produsennya berbeda. Walaupun begitu ada juga hakim MA pada tingkat kasasi seperti kasus gudang garam dan gudang baru menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum jika itikad tidak baik itu dihubungkan dengan persamaan pada pokoknya dan merek terkenal.

Penilaian persamaan pada pokoknya yang bersifat subyektif juga menyebabkan banyak putusan yang berbeda-beda baik itu pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, ada yang menyebutkan bahwa persamaan pada pokoknya itu cukup

---

<sup>39</sup> *Ibid*

terdapatnya kemiripan dalam beberapa indikator misalnya terdiri dari susunan warna, bunyi pengucapan, serta bentuk penulisan, namun ada juga yang harus memenuhi seluruh indikator yang ada. selain itu belum ada mekanisme yang pasti dalam menentukan suatu merek itu memiliki persamaan pada pokoknya. Walaupun hakim dalam memutus suatu perkara pembatalan merek sudah membatasi terkait persamaan pada pokoknya, namun perlu adanya peraturan tersendiri yang pasti terkait dengan batasan suatu persamaan pada pokoknya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Batasan penentuan persamaan pada pokoknya dalam perkara pembatalan merek itu tergantung penilaian dari hakim berdasarkan pertimbangan yang diyakini, karena tentunya pertimbangan yang digunakan oleh hakim itu berbeda-beda. Ada hakim yang memberikan batasan persamaan pada pokoknya itu cukup terdapat adanya kemiripan pada susunan warna kemasan, cara penempatan, bentuk penulisan, serta persamaan bunyi ucapan, namun ada juga yang menentukan persamaan pada pokoknya berdasarkan seluruh unsur yang merek tersebut benar-benar memiliki kesamaan, serta selalu ada atau dihubungkan dengan itikad tidak baik. Namun ada juga yang tidak setuju jika persamaan pada pokoknya itu dihubungkan dengan itikad tidak baik sebab mengenai hal ini sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif/sesuai kewenangan Dirjen HKI. Penilaian persamaan pada pokoknya yang bersifat subjektif inilah yang masih menyebabkan adanya putusan yang berbeda-beda baik itu pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi, serta belum ada mekanisme yang pasti dalam menentukan batasan persamaan pada pokoknya. Maka dari itu penting jika persamaan pada pokoknya itu selalu dihubungkan dengan adanya itikad tidak baik,

sehingga merek yang memiliki hal tersebut tentu dapat menyebabkan kebingungan atau menyesatkan masyarakat.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan tulisan yang telah dijabarkan oleh penulis terutama pada hasil dan pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Lembaga Legislatif**

sebaiknya dibentuk peraturan mengenai merek terkait persamaan pada pokoknya, serta adanya penambahan mengenai mekanisme penilaian persamaan pada pokoknya yang pasti sehingga penentuannya menjadi jelas.

### **2. Bagi Lembaga Pengadilan**

Sebaiknya dalam memutus perkara pembatalan merek baik itu pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi, tentang adanya persamaan pada pokoknya seharusnya juga melihat adanya itikad tidak baik sebab hal tersebut berhubungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmadjaja, Djoko Imbawani, 2015, **Hukum Dagang Indonesia**, Malang, Setara Press.
- Casavera, 2009, **15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia**, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2006, **Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia**, Edisi Revisi, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2004. Tim Penyusunan Kamus Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai pustaka.
- Gunawati, Anne, 2015, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Bandung : PT. ALUMNI.
- Gautama, Sudargo, 1993, **Hukum Merek Indonesia**, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 1996, **Tinjauan Merek secara Umum dan hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992**, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, Khoirul, 2017, **Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual**, Malang : Setara Press.
- Isrok dan Dhia Al Uyun, 2012, **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**, Malang: UB Press.
- Janed, Rahmi, 2015, **Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi dan Interogasi Ekonomi**, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Maulana, Insan Budi, 1999, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa**, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Maulana, Insan Budi, 2005, **Bianglala Haki (Hak Kekayaan Intelektual)**, Jakarta : PT.Hecca Mitra Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Prenada Media Group.

- Purwaningsih, Endang, 2015, **Hukum Bisnis**, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1984, **Pengertian Pokok-pokok Hukum dagang indonesia**, Jakarta : Djambatan.
- Saidin, OK, 2006, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Tomi Suryo, 2010, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer**, Yogyakarta : Graha Ilmu.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

#### **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Kamiliasari, Rodhiyah ratih, 2015, **Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Oreo**, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Priamsari, RR. Putri Ayu, 2010, **Penerapan Itikad tidak baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (di tingkat peninjauan kembali)**, tesis, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

#### **JURNAL DAN MAKALAH**

- Anonim, **Analisis Yuridis Penjiplakan Merek Lukisan Pohon Kecil – Little Trees Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**”, Fakultas Hukum UNLA Repository, 1 Februari 2015,” dimuat di website : <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/189>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018



- Asshiddiqie, Jimly, **Jurnal Konsep Negara Hukum Indonesia**, (*online*), [www.jimly.com/makalah/.../135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/.../135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses 21 oktober 2016.
- Budi, Henry Sulisty, 1997, **Perlindungan hak-hak yang berkaitan dengan Hak cipta dan Permasalahannya**, Makalah, 27 November.
- Braunies, Robert, US Trademark Law, **Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual** (*European Community And ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme – ECAP II*), european patent office (EPO) bekerjasama dengan Max planck institute, jerman, 2005
- Janed, Rahmi, “**Analisis Yuridis Terminologi Hukum ‘Persamaan secara Keseluruhan (identik)’ dan ‘Persamaan pada Pokoknya (Similar)’**”, Media HKI Vol. XI/No. 1/ Juli 2014.
- Kurniasih, Dwi Agustine, 2009, **Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari perbuatan Passing Off (Pemboncengan reputasi)** bagian II, Media HKI
- Yeremia Charles, **Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013)** Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (*online*), dimuat di Website: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716/703>, diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

#### ARTIKEL INTERNET

- Anonim, <http://www.wipo.com>, (*online*), diakses 10 desember 2017
- Anonim, **Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, (*online*) diakses 17 Januari 2018
- Anonim, [www.academia.edu/](http://www.academia.edu/) **Perkembangan Merek di Indonesia/ Laina Rafianti**, (*online*) diakses pada tanggal 17 april 2018

Anonim, Persamaan pada pokoknya <http://www.legalakses.com/persamaan-pada-pokoknya-3>, (*online*) diakses tanggal 7 april 2018

Basari, M Taufikul, **Sengketa Merek Piaget: Richemont International Menang di MA**, <http://kabar24.bisnis.com/read/20130414/16/8394/sengketa-merek-piaget-Richemont-international-menang-di-ma>, (*online*), diakses 13 Maret 2018.

Dadang Sungkar, 2010, **persamaan pada pokoknya** (*online*), <http://dadangsungkar.wordpress.com/2010/08/02persamaan-pada-pokoknya>, (*online*), diakses pada tanggal 10 april 2018.

Putri waryu dewi, **pierre caerdin indonesia ikea surabaya brand asing vs merek lokal**, <https://business.idntimes.com/finance/putri-wahyudewi/pierre-cardin-indonesia-ikea-surabaya-brand-asing-vs-merek-lokal/full>, (*online*), diakses 10 desember 2017.

