



**PEDOMAN PENENTUAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA OLEH
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 409 K/Pdt. Sus-HKI/2015)**

Keziah Christi Angie*, Budi Santoso, Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: keziahchristiangie@gmail.com

Abstrak

Persamaan pada pokoknya adalah sebuah kemiripan yang terdapat dalam suatu merek. Merek ditujukan untuk membantu masyarakat membedakan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lainnya. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat membingungkan konsumen dan merugikan pemegang hak atas merek. Dikarenakan kerugian ini, maka banyak pemegang merek yang mengajukan gugatan mengenai persamaan pada pokoknya kepada pengadilan.

Kata Kunci: Pedoman; Persamaan Pada Pokoknya; Lembaga Peradilan

Abstract

Likelihood of Confusion is a similarity that can be found in a trademark. The purpose of a trademark is to help people differentiate a good or service with other goods or services. A trademark with the likelihood of confusion can confuse the customers and cause financial loss to the trademark holder. Because of the financial loss, many registered trademark holder file lawsuit to the court.

Keywords: Guidelines; Likelihood of Confusion; Judicial Institution

I. PENDAHULUAN

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak atas merek dikarenakan karya cipta berupa barang atau jasa yang diciptakan oleh pemegang merek tersebut. Hal ini juga terjadi kepada "Neurobion". Neurobion merupakan produk dari sebuah perusahaan farmasi multinasional, yaitu Merck KGaA. Merek Neurobion ini merupakan merek terkenal sehingga terdapat produk yang memiliki persamaan pada pokoknya. Kasus ini dimulai dengan Pengajuan gugatan oleh Merck KGaA yang memproduksi "Neurobion" melawan PT. Phapros Tbk yang memproduksi

"Bioneuron". Gugatan yang diajukan merupakan gugatan pembatalan merek. Merck KGaA mengajukan gugatan ini didasarkan oleh beberapa alasan, yaitu: Neurobion adalah merek terkenal, adanya unsur persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, dan adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang meniru keterkenalan merek Penggugat. Ketiga alasan ini dapat dibuktikan, sehingga amar putusan hakim adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan merek Tergugat. Setelah terdapat putusan ini, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, namun hakim memutuskan untuk menolak gugatan kasasi dari Tergugat dan

tetap membatalkan merek Tergugat. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa UU Merek memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif atas hasil karya barang berupa produk “Neurobion” yang diciptakan oleh Merck KGaA. Hak Eksklusif Merek ini merupakan bagian dari HKI. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. HKI ini berkembang terus menerus. Merek, sebagai bagian dari HKI, juga terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dikarenakan perkembangannya yang pesat, maka sering ditemukan pelanggaran merek. Hal ini juga terjadi terhadap putusan yang dijadikan penelitian oleh penulis mengenai Persamaan pada Pokoknya. Terdapat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan merek mengenai Persamaan pada Pokoknya dan berakhir di Pengadilan. Dari Latar Belakang ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian Hukum dengan judul **“Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015)”**.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Peradilan di Indonesia tentang Persamaan pada Pokoknya?
2. Bagaimana Persamaan pada Pokoknya bila dikaitkan dengan Undang-Undang Merek?

II. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghubungkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.¹

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya dalam pandangan Peradilan di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya menurut peraturan Perundang-undangan yang ada, dalam hal ini UU Merek.

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan sekunder.²Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2001), halaman 25.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), halaman 24.



dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh untuk membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku, hasil penelitian, atau makalah dari para sarjana. Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang penambah pengetahuan, yang dapat berupa kamus atau ensiklopedia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.³ Analisis kualitatif adalah analisa yang berbentuk penguraian gambaran data yang diperoleh yang menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Peradilan di Indonesia tentang Persamaan pada Pokoknya

1. Kasus Posisi Persamaan Pada Pokoknya Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-HKI/2015.

Kasus ini merupakan kasus antara Merck KGaA yang

memproduksi Neurobion melawan PT Phapros Tbk yang memproduksi Bioneuron. Alasan pengajuan gugatan ini adalah bahwa merek penggugat merupakan merek terkenal, terdapat persamaan pada pokoknya dalam merek tergugat, dan adanya itikad tidak baik dari tergugat yang menggunakan nama besar penggugat.

Putusan Hakim di tingkat kasasi adalah menolak permohonan kasasi dari PT.PHAPROS TBK. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim di tingkat kasasi ini memperkuat putusan hakim yang ada di tingkat pertama. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam putusannya, hakim memutuskan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek "NEUROBION" dan "NEUROBION + LOGO" untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 di wilayah Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan Penggugat adalah pendaftar pertama merek Neurobion. Seperti yang diketahui, Indonesia menganut stelsel konstitutif. Bagi stelsel konstitutif, pendaftaran menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek.⁴

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 98.

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), halaman 90.

Selain menyatakan penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Neurobion, hakim juga menyatakan bahwa merek Penggugat merupakan merek terkenal. Merek terkenal adalah merek yang diketahui dalam pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat.⁵ Neurobion merupakan merek terkenal dikarenakan jangka waktu penggunaan merek Neurobion telah ada dan telah terdaftar sejak tahun 1970 di Indonesia. Selain itu, merek Neurobion juga telah terdaftar di berbagai negara lain.

Hakim juga memutuskan bahwa merek Tergugat BIONEURON mempunyai unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang yang sejenis dikelas 5. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan 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.⁶ Dalam kasus ini, persamaan pada pokoknya terdapat dalam persamaan unsur, nama, bunyi ucapan, komposisi produk, dan kemasan yang di dalamnya meliputi warna, bentuk huruf, dan logo. Persamaan pada pokoknya ini jelas merupakan

pelanggaran terhadap UU Merek. Penjelasan pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa sebuah merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya apabila terdapat persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan atau kombinasi antara unsur. Kemiripan-kemiripan yang terdapat dalam merek Tergugat terhadap merek Penggugat ini yang membuat hakim memutuskan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya dalam merek Tergugat. Selain itu, persamaan pada pokoknya ini terdapat dalam barang sejenis, yaitu kelas 5 dalam Merek. Kelas 5 adalah kelas yang bergerak dalam bidang farmasi. Oleh dikarenakan kedua produk dari merek ini bergerak di bidang yang sama dan terdapat banyak kemiripan, maka hakim menyatakan bahwa terdapat unsur persamaan pada pokoknya dalam merek Tergugat.

Dalam putusannya, hakim juga memutuskan bahwa pendaftaran merek Bioneuron didasari itikad tidak baik. Itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari unsur persamaan pada pokoknya yang membuat merek Penggugat dan merek Tergugat mirip. Sebenarnya, sebuah merek tidak dapat didaftarkan ketika terdapat itikad tidak baik. Hal ini dikarenakan prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek merek terdaftar dengan itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolut grounds*), namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut

⁵RahmiJened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), halaman 241.

⁶*Ibid*, halaman 181.

keabsahan merek terdaftar.⁷ Dalam sengketa merek ini, merek Tergugat telah terdaftar di Ditjen HKI, namun didalamnya terdapat itikad tidak baik yaitu peniruan merek terkenal Penggugat. Itikad tidak baik dalam sebuah merek ini menyangkut keabsahan merek terdaftar. Merek yang memiliki itikad tidak baik ini dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Pembatalan merek merupakan putusan hakim setelah ditemukannya unsur itikad tidak baik. Hakim menyatakan batal merek Tergugat untuk barang yang termasuk dalam kelas 5 dengan segala akibat hukumnya. Pembatalan merek merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.⁸ Dengan adanya pernyataan pembatalan merek, maka sebuah merek menjadi hak yang bebas, yang dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak atas merek.

Dengan dibatalkannya merek Tergugat, maka hakim memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan Merek dan mencoret merek Bioneuron dari Daftar Umum Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan menjadi

hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek.⁹ Dengan dibatalkannya merek “BIONEURON” maka merek ini menjadi hak yang bebas dan kembali ke otoritas negara. Selain itu, masih terdapat kesempatan terhadap subjek hukum lain untuk melakukan pendaftaran atas nama “BIONEURON” didasarkan dengan prosedur dan tata cara pendaftaran merek.

Putusan pengadilan yang terakhir adalah menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000 di tingkat pertama dan menghukum Pemohon Kasasi yaitu Tergugat untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp. 5.000.000.

Dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan ini melindungi penggugat sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya atau lebih dikenal dengan prinsip *first to file*.

2. Penegakan Hukum di Peradilan di Indonesia terhadap Persamaan pada Pokoknya

2.1 Kasus Neurobion

Sengketa Merek Neurobion adalah sengketa merek antara Merck KGaA dengan PT. Phapros Tbk. Merek dari Merck KGaA adalah merek “NEUROBION” dan merek

⁷*Ibid*, halaman 94-95.

⁸*Ibid*, halaman 291.

⁹*Ibid*, halaman 297.



dari PT. Phapros Tbk adalah “BIONEURON”. Dalam kasus ini, terdapat persamaan pada pokoknya yang dimana didalamnya terdapat persamaan unsur, nama, bunyi ucapan, komposisi produk, dan kemasan yang di dalamnya meliputi warna, bentuk huruf, dan logo. Persamaan unsur dan nama ini dapat dilihat dari kedua merek yang sama-sama memiliki 9 huruf. Kemudian, bunyi ucapan ketika kedua merek ini disebut hampir sama. Selain itu, komposisi produk di dalam kedua merek ini hampir sama, yang berbeda hanyalah komposisi garam dari kedua produk ini. Persamaan pada pokoknya yang terakhir adalah kemasan yang mirip dari kedua produk ini. Dalam kemasan ini, kedua produk ini memiliki warna yang sama yang didominasi oleh warna biru dan putih, kemudian bentuk huruf yang mirip dan juga logo yang hampir sama yaitu “logo yang mirip menyerupai orang” yang berwarna putih didalam lingkaran biru. Semua unsur-unsur persamaan pada pokoknya ini yang membuat Penggugat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Pada akhirnya, pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa merek Tergugat mengandung unsur persamaan pada pokoknya sehingga merek Tergugat dibatalkan dan dihapus dari Daftar Umum Merek (DUM).

2.2 Kasus Pierre Cardin

Pierre Cardin merupakan merek terkenal yang berasal dari Perancis. Sengketa merek ini bermula dari gugatan Pierre Cardin yang merasa Alexander Satryo Wibowo menggunakan merek

terkenal Pierre Cardin. Gugatan yang diajukan adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek. Namun, kasus ini berujung dengan putusan MA yang memenangkan Alexander Satryo Wibowo karena Alexander Satryo Wibowo telah memegang hak eksklusif atas merek Pierre Cardin pada tahun 1987. Sedangkan merek terkenal Pierre Cardin baru mendaftarkan mereknya pada tahun 2009.

Pierre Cardin dalam gugatannya, menyatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya yaitu persamaan atas susunan dan karakter huruf atau suku kata dan bunyi pengucapan serta logo atau gambar merek dagang oleh merek terkenal Pierre Cardin yang ditiru oleh Alexander Satryo Wibowo. Akan tetapi, gugatan ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini dikarenakan pendaftaran merek pertama kali dilakukan oleh Alexander Satryo Wibowo dan dikarenakan Indonesia menganut stelsel konstitutif, maka Alexander Satryo Wibowo sebagai pendaftar pertama merek ini dilindungi oleh hukum Indonesia dan berhak atas merek Pierre Cardin beserta dengan segala kewenangan hukum pemilik merek.

2.3 Kasus Hugo Boss

Hugo Boss adalah perusahaan Jerman yang telah berdiri sejak 1924. Sengketa merek Hugo Boss ini bermula ketika Hugo Boss mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan yang berujung dengan menangnya Hugo Boss di tingkat kasasi MA terhadap Teddy Tan. Hugo Boss mengajukan gugatan dengan dalil terdapat



persamaan pada pokoknya yang digunakan oleh tergugat untuk mendompleng nama besar dari Hugo Boss. Persamaan pada pokoknya dalam kasus Hugo Boss ini terdapat pada persamaan jenis huruf, persamaan bentuk, persamaan kata dan tanda gambar, persamaan cara penulisan atau kombinasi, persamaan bunyi, dan sama-sama menggunakan kata “HUGO” dan “BOSS” sebagai bagian esensial dari merek dengan urutan yang sama persis. Persamaan yang terdapat dalam merek Hugo Boss oleh Teddy Tan ini dapat dibuktikan oleh pihak Hugo Boss sehingga berujung pada menangnya pihak Hugo Boss. Hal lain yang memicu menangnya gugatan Hugo Boss adalah Hugo Boss dikategorikan sebagai merek terkenal dan juga telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu, sehingga Hugo Boss menang atas gugatan terhadap Teddy Tan.

2.4 Kasus St. Regis

St. Regis merupakan salah satu apartemen yang berada di bawah lingkup Sheraton International LLC, perusahaan properti asal Amerika Serikat. Kasus St. Regis ini bermula ketika Sheraton menggugat PT Graha Tunas Mekar ke Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dikarenakan terdapat apartemen bernama “*Regis @The Peak at Sudirman*”. Sheraton merasa telah melakukan pendaftaran terhadap merek “Regis” terlebih dahulu sehingga Sheraton mengajukan permohonan pembatalan Merek “Regis” milik PT Graha Tunas Mekar. Selain karena pendaftaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Sheraton, terdapat

juga itikad tidak baik dari PT Graha Tunas Mekar mengingat “Regis” telah terdaftar terlebih dahulu dan merupakan merek terkenal karena telah di daftar di berbagai negara. Selain itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya merupakan alasan kuat pendaftaran gugatan oleh Sheraton. Persamaan pada pokoknya dalam kasus ini dikarenakan terdapat persamaan bunyi, persamaan tulisan yang dimana font dan huruf kapital yang sama, dan persamaan secara visual. Persamaan pada pokoknya ini dapat dibuktikan oleh pihak Sheraton sehingga Sheraton memenangkan sengketa merek terhadap PT Graha Tunas Mekar.

2.5 Kasus Sephora

Sephora adalah Merek terkenal yang berasal dari Perancis. Kasus merek Sephora adalah kasus mengenai pembatalan merek. Hal ini bermula saat Sephora Perancis menemukan merek Sephora milik Yuana Tanaya. Dikarenakan merek Sephora Perancis telah melakukan pendaftaran merek sebelum pendaftaran merek Sephora oleh Yuana Tanaya, maka Sephora Perancis meminta Pengadilan membatalkan merek Sephora milik Yuana Tanaya. Merek Sephora milik Yuana Tanaya ini memiliki persamaan unsur bentuk, persamaan bunyi, persamaan huruf, persamaan logo, dan kombinasi. Sephora Perancis dapat membuktikan bahwa terdapat unsur persamaan pada pokoknya. Hal ini yang membuat gugatan Sephora Perancis menang atas Yuana Tanaya. Akan tetapi, Yuana Tanaya tidak dapat menerima putusan ini. Hal ini berujung dengan upaya hukum di Kasasi MA yang dimenangkan oleh Sephora Perancis

dan juga dibatalkannya merek milik Yuana Tanaya.

2.6 Kasus Crocodile

Sengketa Crocodile merupakan sengketa antara Crocodile International PTE LTD dengan Tuan Eddy. Crocodile International PTE LTD mengajukan gugatan dikarenakan Crocodile merasa merek terkenal miliknya digunakan oleh Tuan Eddy. Dalam sengketa ini, persamaan pada pokoknya terdapat dalam persamaan unsur dan nama dari Crocodile. Selain itu, logo lukisan buaya yang terdapat dalam merek Crocodile ini juga merupakan salah satu unsur persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek ini. Sengketa ini dimenangkan oleh Crocodile International PTE LTD dan merek milik Tuan Eddy dibatalkan.

B. Persamaan Pada Pokoknya menurut UU Merek

1. Pelanggaran Persamaan pada Pokoknya dalam UU Merek

1.1 Persamaan Bentuk:

Persamaan bentuk adalah persamaan rupa atau persamaan penampilan dari suatu merek dengan merek yang lain. Sebuah merek yang memiliki kesamaan kata atau makna dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk. Selain itu, merek yang dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki kesamaan bentuk adalah merek yang hanya menambahkan kata atau huruf dalam sebuah merek.

Sebagai contoh, merek Ford dan Dord. Kedua merek ini memiliki bentuk yang mirip,

dimana terdapat dominasi warna biru dan putih dari kedua merek ini. Selain itu, kedua produk ini juga memiliki bentuk oval dan terdapat kata di dalamnya yang terdiri atas 4 huruf dan yang membedakan hanyalah huruf “F” dalam merek Ford dan huruf “D” dalam merek Dord. Hal-hal ini dapat membuat masyarakat sebagai konsumen bingung terhadap merek Ford maupun merek Dord. Oleh sebab itu, kedua merek ini dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk.

1.2 Persamaan Cara Penempatan:

Persamaan Cara Penempatan adalah persamaan letak atau posisi dari suatu merek dengan merek yang lain. Persamaan cara penempatan ini dapat berupa penempatan logo dalam suatu merek atau penempatan tulisan maupun nama dari sebuah merek.

Contoh dari merek yang memiliki persamaan cara penempatan adalah merek Gudang Baru dan Gudang Garam. Kedua produk ini masuk dalam kelas 34 yang berupa tembakau dan barang-barang keperluan rokok. Kedua produk ini memiliki persamaan cara penempatan, dimana penempatan kata “Gudang” pada kedua merek ini merupakan kata yang pertama dari merek tersebut. Selain itu, penulisan merek Gudang Garam maupun Gudang Baru ini posisinya dilakukan dibawah logo dari gudang dalam merek tersebut.

1.3 Persamaan Cara Penulisan

Persamaan Cara Penulisan adalah persamaan cara tulisan sebuah merek mirip dengan merek yang lainnya. Persamaan cara penulisan ini sering kali terjadi pada merek yang bergerak dibidang yang sama, yang memiliki merek yang mirip dan konsumen yang sama. Umumnya, persamaan cara penulisan ini memiliki merek yang hampir sama tulisannya maupun merek yang hampir sama bunyinya. Selain itu, biasanya merek-merek yang memiliki persamaan cara tulisan memiliki jumlah huruf maupun kata dalam merek yang hampir sama jumlahnya atau bahkan sama jumlahnya dengan format ataupun *font* dari merek tersebut yang mirip.

Sebagai contoh, merek “Maltesers” dan “Malteser”. “Maltesers” adalah merek coklat yang diproduksi oleh Mars, sedangkan “Malteser” diproduksi oleh Hershey. Kedua merek ini memiliki merek yang hampir sama, bahkan yang membedakan kedua merek ini hanyalah huruf “S” dalam produk Maltsers oleh Mars. Selain itu, format penulisan kedua merek ini mirip, dimana kedua merek ini dimulai dengan font yang lebih besar yang semakin lama semakin kecil.

1.4 Persamaan Kombinasi Unsur

Persamaan kombinasi unsur adalah terdapatnya persamaan elemen-elemen atau unsur-unsur dari sebuah merek dengan merek lainnya. Persamaan kombinasi unsur ini dapat berupa

kombinasi atau campuran dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, maupun persamaan ucapan atau bunyi.

Contoh dari persamaan kombinasi unsur dapat dilihat dari merek KitKat dan KicKer. Kedua merek ini terdiri atas 6 huruf dan juga huruf kapital kedua produk ini terdapat dalam huruf “K”. Selain itu, terdapat juga persamaan unsur warna dalam kedua produk ini. Dimana, kedua produk ini didominasi warna merah dan kuning. Selain itu, kedua produk ini juga berada pada kelas yang sama, yaitu Kelas 30. Kedua produk ini juga memiliki persamaan dalam komposisi produk. Dimana, kedua produk ini merupakan produk makanan ringan berupa wafer yang dilapisi oleh coklat. Persamaan jumlah huruf dalam merek, persamaan warna, persamaan kelas pada merek, persamaan komposisi dalam kedua produk ini merupakan bukti bahwa terdapat persamaan kombinasi unsur dalam kedua merek ini. Persamaan ini disebut sebagai persamaan kombinasi unsur dalam persamaan pada pokoknya dikarenakan terdapat lebih dari satu persamaan unsur atau elemen yang ada dalam merek ini.

1.5 Persamaan Ucapan

Persamaan ucapan atau persamaan bunyi adalah persamaan yang timbul dari pendengaran apabila sebuah merek diucapkan. Persamaan ucapan ini memiliki ciri-ciri

yaitu membingungkan ketika didengar. Biasanya persamaan ucapan ini selalu berkaitan dengan persamaan cara penulisan, karena kebanyakan merek yang bunyinya hampir sama adalah merek yang tulisannya hampir sama. Selain itu, persamaan ucapan juga sering berkaitan dengan persamaan cara penempatan. Hal ini dikarenakan merek yang terdengar mirip sering kali memiliki unsur tulisan berupa kata atau huruf yang hampir sama dengan letak tulisan yang hampir sama. Namun, persamaan ucapan juga dapat terjadi pada merek yang tulisannya berbeda namun memiliki bunyi yang sama atau yang sering disebut dengan homofon.

Contoh dari persamaan ucapan ini adalah merek *ishine* dan *ice shine*. Kedua merek ini sebenarnya sangat berbeda dilihat dari kelas pendaftaran merek. Merek *ice shine* bergerak di bidang otomotif sedangkan merek *ishine* bergerak di bahan-bahan kimia untuk membersihkan keramik. Akan tetapi, kedua merek ini ketika dibaca maka akan terdapat persamaan bunyi karena kedua kata yang terkandung dari kedua merek ini berbunyi sama atau homofon.

2. Pedoman Perlindungan Hukum menurut UU Merek tentang Persamaan pada Pokoknya

2.1 Ditolaknya Pengajuan Hak atas merek

Ditolaknya Pengajuan Hak atas merek diatur dalam Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pasal 21 ayat 1 mengatur bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal ini mengatur bahwa sebuah pengajuan merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang telah terdaftar. Hal ini mengingat merek yang telah terdaftar memiliki hak eksklusif bagi pemegangnya. Hak yang telah ada terlebih dahulu adalah sebagai alasan relatif untuk menolak pendaftaran merek atau alasan relatif untuk pembatalan merek. Dikatakan “alasan relatif” karena masih harus diuji terlebih dahulu keabsahan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek senior, atau dengan merek terkenal atau dengan indikasi geografis yang telah terdaftar lebih dahulu.¹⁰ Pasal ini menunjukkan bahwa dengan ditolaknya pengajuan

¹⁰*Ibid*, halaman 115.

merek maka akan terdapatnya kepastian hukum berupa perlindungan bagi pemegang hak atas merek terhadap merek yang telah terdaftar.

2.2 Pengalihan Hak atas Merek terdaftar

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar diatur dalam Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2016, dimana pengaturan mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar adalah:

“Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdapat yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.”

Pengalihan hak atas merek terdaftar ini berarti bahwa sebuah hak atas merek beralih dari seseorang kepada orang yang lain. Pengalihan hak atas merek ini dapat terjadi karena beberapa peristiwa hukum seperti perjanjian, pewarisan, wasiat, atau hibah. Pengalihan hak atas merek ini harus dicatat oleh Ditjen HKI agar pemegang hak atas merek yang mendapatkan pengalihan ini terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) yang berakibat pada terdapatnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek yang mendapatkan pengalihan hak.

2.3 Penghapusan Merek

Penghapusan Merek diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 UU Nomor 20 Tahun 2016. Akan tetapi pasal yang mengatur mengenai penghapusan merek apabila terdapat unsur persamaan pada pokoknya dalam sengketa pengadilan tercantum dalam Pasal 72 ayat 7 huruf a UU Merek. Pasal 72 ayat 7 huruf a menyatakan bahwa: “Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis”.

Penghapusan Merek dilakukan untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut. Dengan demikian, jika penggunaan merek tidak sesuai untuk mana tujuan pemberian hak merek oleh negara, maka atas merek terdaftar bisa diminta penghapusan.¹¹ Apabila sebuah merek dihapus, maka akan ada akibat hukumnya. Akibat hukum dari penghapusan pendaftaran merek adalah hilangnya eksistensi dan kepemilikan dari nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat dan merek tersebut kembali kepada otoritas negara.

2.4 Pembatalan Merek

Pembatalan Merek diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 20 Tahun 2016. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh

¹¹*Ibid*, halaman 303.

oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.¹²

Apabila suatu merek dibatalkan, maka akan terdapat akibat hukum dari pembatalan merek tersebut. Pembatalan merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan anda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek.¹³

- 2.5 Pidana Penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

Perlindungan hukum yang terakhir apabila terdapat pelanggaran terhadap persamaan pada pokoknya adalah pidana penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Hal ini diatur dalam Pasal 101 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan mengenai berapa lama pidana yang akan dilakukan atau denda paling

banyak adalah kewenangan hakim.

Dapat dilihat bahwa UU memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek. Hal ini juga telah dibuktikan dengan berbagai putusan pengadilan yang mengacu pada perlindungan pemegang merek. Tujuan dari diberikannya perlindungan hukum ini adalah agar terciptanya rasa kepastian bagi pemegang hak atas merek dan juga agar terciptanya keadilan apabila terdapat sengketa terhadap merek dikemudian hari.

IV. KESIMPULAN

1. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat membuat masyarakat, dalam hal ini konsumen kebingungan dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan lain yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran merek. Kerugian ini yang kerap kali dirasakan oleh subjek hukum (baik perusahaan yang berbentuk PT maupun perorangan) yang memiliki merek pertama yang terdaftar sehingga pemilik merek mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini juga terjadi pada merek Neurobion milik Merck KGaA dan merek Bioneuron milik PT.PHARPOS.Tbk. Sengketa merek ini berakhir di tingkat kasasi MA dengan dikabulkannya gugatan Merck KGaA dan ditolak Permohonan Kasasi PT.PHARPOS.Tbk. Putusan ini didasari pada beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut adalah

¹²*Ibid*, halaman 291.

¹³*Ibid*, halaman 297.

bahwa merek penggugat adalah merek terkenal, tergugat mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik, dan terdapat persamaan pada pokoknya dalam merek tergugat.

Sengketa merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya juga terjadi pada merek “Pierre Cardin” antara Pierre Cardin dengan Alexander Satryo Wibowo, sengketa merek “Hugo Boss” antara Hugo Boss dengan Teddy Tan, sengketa merek “St. Regis” antara Sheraton International LLC dengan PT Graha Tunas Mekar, sengketa merek “Sephora” antara Sephora Perancis dengan Yuana Tanaya, dan sengketa merek “Crocodile” antara Crocodile International PTE LTD dengan Tuan Eddy. Dari berbagai sengketa merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya, pengadilan telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Umumnya, apabila memang terbukti suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya, maka pengadilan akan menggunakan prinsip *first to file*. Dimana, hal ini merupakan hasil dari dianutnya stelsel konstitutif oleh Indonesia.

2. Persamaan pada pokoknya dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Unsur-unsur persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dapat dilihat

dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, persamaan kombinasi unsur, dan persamaan ucapan.

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mengenai perlindungan hukum persamaan pada pokoknya. Terdapat 5 cara perlindungan hukum menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu ditolakannya pengajuan Hak Atas Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1, Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 2, Penghapusan Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, Pembatalan Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79, dan Pidana penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat 2. Perlindungan hukum yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini merupakan cara agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang merek terdaftar.

V. Daftar Pustaka

A. Buku:

Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002).



- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Neumeier, Marty, *The Brand Gap*. (New York: New Riders Publishing, 2003).
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Purwostutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999).
- Ramli, Ahmad, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Dirjen HKI, 2013).
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Soetijarto, *Hukum Milik Perindustrian*, (Jakarta: Liberty, 1981).
- Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012).
- B. Peraturan Perundang-Undangan:**
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara RI Tahun 2001, No. 110. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 252. Sekretariat Negara. Jakarta.
- C. Website:**
- Sejarah Perkembangan HKI, <https://www.hki.co.id/sejarah.html>, Diakses pada 20 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB.