



## Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Belum Terdaftar ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Liza Anggelina Manurung<sup>1</sup>, Rika Ratna Permata<sup>2</sup>, Tasya Safiranita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis : [liza21001@mail.unpad.ac.id](mailto:liza21001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup> [permata\\_rika@yahoo.com](mailto:permata_rika@yahoo.com)<sup>2</sup>  
[tasya.safiranita@unpad.ac.id](mailto:tasya.safiranita@unpad.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** Intellectual Property (IP) plays a crucial role in fostering fair business competition. Trademarks as a element of IP serve as distinguishing identifiers that guarantee product quality. In addition, trademarks function as marketing tools in competitive markets and provide protection against bad faith actions by other parties. To obtain legal protection, a trademark must be registered in accordance with statutory requirements. A trademark application may be rejected if these requirements are not fulfilled. A common reason for rejection is the existence of substantial similarity to a previously registered mark or an earlier-filed application for similar goods and/or services. Therefore, clear and consistent standards for determining substantial similarity are essential to ensure legal certainty for applicants.

**Keywords:** trademarks, criteria, substantial similarity

**Abstrak.** Kekayaan Intelektual (KI) memegang peranan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Merek sebagai salah satu bagian dari KI bertujuan sebagai identitas pembeda dengan memberikan jaminan atas kualitas produk. Merek juga dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran dalam persaingan pasar serta dapat melindungi merek dan produk dari itikad tidak baik pihak lain. Untuk dapat dilindungi, suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Suatu permohonan pendaftaran merek dapat saja ditolak apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Salah satu alasan penolakan merek adalah terdapatnya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau yang telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Oleh karena itu, tolok ukur mengenai penilaian persamaan pada pokoknya diperlukan dalam mencapai kepastian hukum bagi pihak yang ingin mendaftarkan mereknya.

**Kata kunci:** merek, tolok ukur, persamaan pada pokoknya

### 1. LATAR BELAKANG

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya, untuk melindungi si pencipta atau penemu agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pelanggaran, peniruan dari pihak lainnya. Oleh karena itu, muncul hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, atau memperjualbelikan karya tersebut. KI sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang meliputi paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman serta hak cipta (*copyrights*). Jadi, KI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. KI adalah kekayaan yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya. Salah satu cara untuk mendukung terciptanya persaingan yang sehat, diperlukan suatu identitas akan suatu produk yang diciptakan agar konsumen dapat

membedakan suatu produk dengan produk lainnya atau disebut sebagai *indication of origin*. Hal ini dapat dihasilkan dengan menciptakan suatu identitas pembeda berupa nama atau label yang dikenal oleh konsumen, yang disebut sebagai merek. Hal ini juga merupakan fungsi merek sebagai *a marketing and advertising device* atau sebagai sarana pemasaran dan periklanan guna memberikan konsumen informasi tertentu mengenai barang maupun jasa yang diperdagangkan. Merek juga dapat menjadi *a guarantee of quality* atau jaminan kualitas sebuah produk yang dihasilkan dan dapat mencegah persaingan tidak sehat dari perusahaan lain yang memiliki iktikad tidak baik untuk melakukan pelanggaran terhadap merek orang lain. Merek tidak hanya berfungsi untuk membedakan antara satu produk dengan produk lainnya melainkan memiliki peranan dalam representasi pihak penjual barang atau jasa. Dalam suatu merek terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu: satu, tanda sebagai daya pembeda yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya, kedua, merek itu harus diterapkan kepada barang dan jasa tertentu, yang ketiga, merek tersebut harus dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada tahun 2016, Indonesia berhasil mengundang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU MIG 2016) yang mengklasifikasikan merek ke dalam beberapa bentuk berdasarkan jenisnya, yaitu: merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Suatu merek dapat saja dimungkinkan memiliki kelas yang sama dengan merek lain akan tetapi jenis barang atau jasanya berbeda, jika kedua merek tersebut bukan merupakan merek terkenal. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham Pendaftaran Merek) menjelaskan bahwa Pengklasifikasian mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek.

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek baru akan timbul ketika merek telah didaftarkan. Dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan. Pendaftaran merek tersebut berujuan agar pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam perdagangan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian mengenai merek berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU MIG 2016 menyatakan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 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.

Dalam sistem merek di Indonesia, sistem pemberian perlindungan merek diberikan kepada pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat administratif dan substantif yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini dikenal sebagai *first to file system* atau sistem konstitutif melalui pendaftaran. Penegasan ini dinyatakan dalam Pasal 3 UU MIG 2016 yang menyatakan bahwa: Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Yang dimaksud dengan terdaftar ialah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat (Penjelasan Pasal 3 UU MIG 2016).

Dalam praktiknya, pihak-pihak yang telah menggunakan mereknya dalam aktifitas perdagangan barang dan jasa agar sebaiknya mendaftarkan mereknya tersebut karena sekalipun suatu merek telah digunakan dalam barang dan jasa tetapi tidak didaftarkan, maka tidak ada perlindungan hukum bagi merek yang telah digunakan tersebut. Akan tetapi, merek yang sudah disetujui untuk didaftarkan belum tentu permohonan pendaftarannya tersebut diterima. Pasal 21 UU MIG 2016 mengatur mengenai suatu permohonan pendaftaran merek dapat saja ditolak dengan berbagai alasan. Salah satunya alasan mengenai adanya penolakan pendaftaran merek yaitu terdapatnya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pasal 21 ayat 1 UU MIG 2016 menyatakan sebagai berikut:

- 1) 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;

d. atau Indikasi Geografis terdaftar.

UU MIG 2016 menyatakan bahwa 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 praktik di Indonesia, persamaan pada pokoknya dianggap sudah terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan dengan merek lain. Untuk menentukan adanya kemiripan tersebut dapat dilihat dari kemiripan persamaan gambar (logo), hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi, tidak mutlak ditegaskan faktor barang harus sejenis dapat dijadikan suatu patokan, namun faktor ini dapat dikembangkan dari faktor kaitan hubungan barang, dan pemakaian merek tersebut menimbulkan kebingungan nyata atau akan menyesatkan konsumen (*likelihood of confusion*).

Apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia “kemiripan” berasal dari kata “mirip” yang artinya “hampir sama atau serupa”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan pada pokoknya pada merek berarti merek-merek tersebut hampir sama atau hampir serupa dengan merek lain yang telah ada sebelumnya. Hal inilah yang membedakan persamaan pada pokoknya dengan persamaan secara keseluruhan, dimana persamaan pokoknya hanya “hampir serupa” atau ada unsur menonjol yang memiliki kesamaan, sedangkan persamaan pada keseluruhan memiliki kesamaan pada seluruh unsur (identik) pada suatu merek dan perbuatannya dapat dikatakan sebagai pemalsuan.

Dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dapat digunakan teori *holistic* dan teori *dominancy*. Teori *holistic* menentukan adanya persamaan pada pokoknya dalam merek dengan melihat merek secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ataupun penampilannya. Adapun teori *dominancy* cukup dengan melihat unsur yang paling dominan dari merek tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi “*likelihood of confusion*” adalah dengan perbandingan tampilan, cara pengucapan, arti, dan kesan komersil dari merek-merek bersangkutan. Jika sebuah merek benar-benar sama dengan merek lain dalam penulisan maupun pengucapannya, kemungkinan besar terdapat “*likelihood of confusion*” antara merek-merek tersebut. Hal itu disebut dengan “*sight, sound, and meaning*” test (tes tampilan, cara pengucapan, dan arti) dan elemen elemen tersebut saling berhubungan dalam menentukan ada atau tidaknya *likelihood of confusion*. Selain elemen-elemen tampilan, cara pengucapan, dan

arti, terdapat elemen atau faktor lain yang juga penting yaitu keterkaitan dari barang-barang atau jasa-jasanya. Dalam mempertimbangkan adanya *likelihood of confusion*, pengadilan harus melihat apakah benar-benar terjadi kebingungan dan bukan hanya hipotesis. Dengan demikian, kata *likelihood* harus diartikan *probability* daripada *possibility*, artinya kebingungan tersebut harus benar-benar akan terjadi, bukan sekedar dapat terjadi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang memiliki tujuan dalam penyajian data secara sistematis, akurat, dan faktual berkaitan dengan fakta-fakta dalam materi penelitian. Fokus penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan persamaan pada pokoknya untuk merek barang dan/atau jasa sejenis yang belum terdaftar maupun mengetahui akibat dari suatu merek barang/jasa yang tidak terdaftar. Hasil pemaparan selanjutnya dianalisis guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yang bertumpu pada hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Untuk Merek Barang dan/atau Jasa Sejenis Yang Belum Terdaftar**

Emmy Yuhassarie menjelaskan terdapat dua teori yang kerap digunakan untuk menentukan persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan yang lainnya, yakni teori *holistic approach* dengan teori *dominancy*. Berdasarkan teori *holistic approach*, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan berdasarkan teori *dominancy*, hanya dilihat berdasarkan dari unsur yang paling dominan.

Penjelasan pada Pasal 21 ayat 1 huruf (a) UU MIG 2016 menyebutkan bahwa persamaan pada pokoknya merupakan 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. Dari definisi tersebut, salah satu

cara untuk mengetahui adanya persamaan pokok antara dua merek adalah dengan memperhatikan unsur dominan yang ada di antara keduanya. Unsur dominan ini memainkan peran penting dalam menilai apakah terdapat kemiripan antara satu merek dengan merek lainnya. Unsur dominan atau esensial ini menjadi kunci utama dalam proses perbandingan merek. Oleh karena itu, dalam menilai persamaan antara merek, kita tidak perlu membandingkan setiap elemen secara terpisah, melainkan dapat langsung melihat apakah ada elemen dominan yang serupa di kedua merek tersebut, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan utama. Persamaan pada pokoknya pada suatu merek dinilai apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek pihak lain melainkan ada tambahan atau modifikasi yang membuatnya tampak sedikit berbeda.

Dalam menilai unsur dominan pada suatu merek, dapat dilihat dari kesan pertama adanya persamaan pada beberapa unsur yang terlihat dalam merek, adapun unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Persamaan secara Visual

Kesamaan visual dinilai berdasarkan kesan atau pengaruh unsur grafis khususnya dalam hal bentuk, susunan warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek. Terdapat persamaan visual antara merek kata, dalam persamaan antara merek dengan merek kata, perbedaan visual sedikit susunan huruf tidak membuat kedua merek secara visual terlihat berbeda. Tentukan apakah ada kesamaan visual dengan melihat merek secara keseluruhan, bukan membaginya menjadi potongan-potongan.

b. Persamaan secara Fonetik

Adanya kesamaan bunyi antara dua atau lebih suara dan kerap kali ditemui sebagai varian dari suatu kata. Bunyi suku kata sangat penting ketika membandingkan fonetik suatu merek, dan persamaan fonetik dapat ditentukan dari bunyi suku kata dan kombinasi yang identik atau mirip. kesamaan fonetik sering ditentukan dalam merek kata, nama, atau slogan, di mana kesamaan bunyi dapat terjadi selama pengucapan. Suku kata, struktur kata, dan intonasi kata semuanya harus dipertimbangkan saat mengembangkan persamaan fonetik merek.

c. Persamaan secara konseptual

Dievaluasi berdasarkan persamaan antara dua merek dalam konteks makna, psikologi, atau keterkaitan diantaranya. Menemukan hubungan konseptual membutuhkan pemahaman yang lebih gramatikal, karena seringkali bentuk bahasa atau pengolahan bahasa berbeda namun memiliki makna yang sama.

Selain mengenai persamaan pada pokoknya, Pasal 21 ayat 1 huruf a UU MIG 2016 juga membahas mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Pokok pegangan dalam menentukan golongan barang sejenis adalah penilaian agar tidak timbul kekeliruan dalam pandangan masyarakat ramai. Selain itu perlu diperhatikan apakah terdapat persamaan sifat atau susunannya, persamaan tempat dan cara pembuatannya, penjualannya dan tujuan pemakaiannya.

Selain itu, jika melihat pada Permenkumham Pendaftaran Merek Pasal 17 ayat 2 mengenai kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.

### **Kepastian Hukum untuk Menilai Tolok Ukur Terkait Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang dan/Jasa Sejenis dalam Pendaftaran Merek**

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang membagi tiga bentuk cita hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmaszigkeit*). Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) dapat diartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum karena kehadirannya dalam masyarakat menjadi jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Keberadaan kepastian hukum menjadi perlindungan negara terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan hadirnya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib, sejalan dengan tujuan hukum dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum harus dapat dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang menginginkan dapat diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus

ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus ditegakkan”.

Dalam melihat persamaan pada pokoknya bukan dilihat dari kemiripan secara keseluruhan melainkan merek tersebut harus menimbulkan kesan yang mirip, atau secara sederhana kesan atau kemiripan tersebut dilihat dari salah satu unsur saja, jika persamaan pada pokoknya dilihat secara kumulatif atau seluruhnya, maka merek tersebut bukan lagi dikatakan persamaan pada pokoknya, melainkan menjadi merek yang identik. Hal inilah yang membedakan persamaan pada pokoknya dengan persamaan secara keseluruhan, dimana persamaan pokoknya hanya “hampir serupa” atau ada unsur menonjol yang memiliki kesamaan, sedangkan persamaan pada keseluruhan memiliki kesamaan pada seluruh unsur (identik) pada suatu merek dan perbuatannya dapat dikatakan sebagai pemalsuan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Darman Alamsyah Pandjaitan selaku konsultan kekayaan intelektual yang mengatakan pada praktiknya, untuk melihat ada atau tidak persamaan pada pokoknya pada suatu merek tidak harus melihat secara keseluruhan aspek dari merek yang bersangkutan namun bisa hanya dengan melihat dasar fundamental yang menjadi ciri adanya kesamaan antara merek yang bersangkutan.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jika memiliki:

- a. Persamaan bentuk (*Similarity of form*);
- b. Persamaan Komposisi (*Similarity of composition*);
- c. Persamaan Kombinasi (*Similarity of combination*);
- d. Persamaan unsur elemen (*Similarity of element*);
- e. Persamaan bunyi (*Sound similarity*);
- f. Persamaan ucapan (*Phonetic Similarity*); atau
- g. Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*).

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, menggunakan kata “atau”, yang mana dalam KBBI menjelaskan bahwa kata “atau” merupakan kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan). Jika salah satu elemen sudah terpenuhi, maka hal ini dapat dikatakan sebagai persamaan pada pokoknya, tanpa harus melihat keseluruhan elemen. Penggunaan kata “atau” juga disebutkan pada bagian penjelasan UU MIG 2016.

Pasal 21 UU MIG 2016 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai prinsip persamaan pada pokoknya. Ketentuan ini menyebutkan bahwa 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 yang terdaftar.

Ketentuan ini memberikan peluang bahwa perlindungan merek dalam hal persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat diterapkan pada merek yang sudah terdaftar, maupun merek yang belum terdaftar tetapi sedang dalam proses pendaftaran yang sudah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Hal ini berkaitan dengan prinsip perlindungan merek yakni *first to file* (konstitutif). Indonesia juga menganut sistem pemberian perlindungan merek yang diberikan kepada pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat administratif dan substantif yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh putusan yang membahas mengenai ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf a adalah dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Kasus sengketa merek “Kargo” Vs “Cargo” antara HALC Holding Pte Ltd selaku penggugat dan Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku tergugat bermula dari adanya gugatan yang diajukan HALC Holding Pte Ltd (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) kepada Komisi Banding Merek (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun yang melatarbelakangi pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah Penggugat merasa keberatan dengan keputusan Tergugat yang menolak pendaftaran merek dan upaya banding yang diajukan oleh Penggugat dengan merek “kargo” karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimohonkan terlebih dahulu, yaitu merek “CARGO” dengan Nomor Agenda : M0020181442303 pada 3 Januari 2019 untuk melindungi jasa kelas 35 yaitu layanan distribusi eceran yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya.

Lebih lanjut, dalam Putusan Majelis Banding Merek No. 621/KBM/HKI/2021 tanggal 2 November 2021, Tergugat memutuskan untuk menolak upaya banding dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa merek yang ingin didaftarkan oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu dan masih dalam proses pendaftaran. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf (a) UU MIG 2016 yang menyatakan bahwa permohonan harus ditolak apabila merek yang diajukan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Persamaan pada pokoknya pada suatu merek dinilai apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek pihak lain melainkan ada tambahan atau modifikasi yang membuatnya tampak sedikit berbeda.

Adapun yang mendukung pertimbangan Tergugat terkait adanya persamaan pada pokoknya pada merek milik Penggugat yakni : pertama, terdapat adanya persamaan dalam hal cara penempatan, penulisan, serta bunyi ucapan (fonetik). Merek “kargo” dengan “CARGO” menggunakan 5 (lima) huruf dalam membentuk kata tersebut yang ditempatkan secara sejajar dan kedua kata tersebut jika diucapkan akan memiliki bunyi ucapan (fonetik) yang sama. Kedua, terdapat persamaan dalam jenis jasa yang disediakan kedua merek, yang akan menimbulkan kebingungan (*likelihood of confusion*) bagi masyarakat, khususnya konsumen apabila terdaftar untuk jasa yang sejenis. Jasa dianggap sejenis dapat dilihat dari unsur asal, sifat dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan jasa tersebut. Ketiga, meskipun merek yang dimohonkan terlebih dahulu yang digunakan sebagai dasar penolakan, yakni “CARGO” telah berstatus ditolak, tetapi masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat 1 UU MIG 2016.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan teori *holistic approach*. Dalam putusannya, hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2541 K/Pdt/1989 dan Nomor 376 K/Pdt/1989 dengan kaidah hukumnya bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain, maka atas merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek-merek tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim membandingkan kedua merek tersebut secara visual, konseptual dan fonetik.

Contoh kasus tersebut memberikan penggambaran bahwa terdapatnya ketidakpastian mengenai tolok ukur penerapan persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang belum terdaftar. Pasal 21 ayat 1 huruf a memberikan pedoman dengan mempertimbangkan unsur yang dominan dalam suatu merek, akan tetapi dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan secara keseluruhan semua unsur yang terdapat di dalam kedua merek.

Lazimnya, pertimbangan dari hakim harus menekankan bahwa hukum itu jelas, dapat dipahami dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam memutus suatu perkara, hendaknya hakim mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kasus atau sengketa yang sedang diadilinya dan menerapkannya dalam putusannya. Selain itu, hakim juga dapat untuk melihat putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya untuk menjadi acuan dalam memutus perkara serupa, sehingga putusan yang ditetapkannya konsisten dengan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya

### **Tujuan Penerapan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya**

Tujuan dari adanya penerapan prinsip persamaan pada pokoknya merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semacam persamaan membingungkan (*likelihood of confusion*) atau menimbulkan persamaan asosiasi (*likelihood of association*) antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga memiliki potensi menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Oleh konsumen seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain. Persamaan yang membingungkan bagi masyarakat harus dihargai secara global, dengan memperhitungkan bagi masyarakat 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.

Doktrin *likelihood of confusion* yang diterapkan di Indonesia dalam konsep penerapan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menitikberatkan kepada kemiripan dan kesamaan antar merek, tetapi tidak melihat apakah merek tersebut akan menimbulkan kebingungan di masyarakat dan seluruh konsumen yang berujung kepada kerugian bagi pemilik merek. Hal ini dikarenakan merek yang ada tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan fungsi utama merek sebagai daya pembeda akan sulit terpenuhi.

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:

- a. *Mark need not be identical* (merek tidak harus identik secara keseluruhan).
- b. *Goods need not to be competing* (barang tidak harus sama dan bersaing).
- c. *Need not confuse all consumers* (tidak harus membingungkan seluruh konsumen).

*Likelihood of confusion* dapat dibuktikan secara pembuktian langsung atau pembuktian tidak langsung. Pembuktian langsung dapat berupa pembuktian kebingungan secara aktual

melalui affidavit atau survey konsumen. Adapun pembuktian tidak langsung dilakukan melalui *terminology* hukum (*legal term*) yakni:

- a. Persamaan pada pokoknya atas merek (*similarity of marks*)
- b. Persamaan pada pokoknya barang atau jasa (*similarity of goods or services*).

Untuk mencegah adanya akibat kesamaan pada merek yang ingin didaftarkan pada kelas yang sama untuk barang dan/atau jasa sejenis adalah dengan memperhatikan secara teliti dalam proses pendaftaran merek yang meliputi pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif sesuai dengan ketentuan dalam Permenkuham Pendaftaran Merek. Dalam proses pemeriksaan, pemeriksa merek dari DJKI harus berpedoman pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG 2016 sebagai syarat mutlak, serta ketentuan lainnya seperti Permenkuham Pendaftaran Merek. Selain itu, pemeriksa harus memeriksa *database* merek terdaftar baik di Indonesia maupun di *Global Brand Database* milik WIPO untuk memastikan apakah merek yang diperiksa memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar. Apabila seluruh pemeriksa merek mengikuti pedoman tersebut dengan tegas, sengketa merek di Indonesia dapat diminimalisir.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a UU MIG 2016 memberikan perlindungan bukan hanya kepada merek yang sudah terdaftar, tetapi juga kepada merek yang belum terdaftar tetapi permohonan pendaftaran mereknya sudah disetujui untuk didaftar oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Untuk dapat menegakkan prinsip tersebut diperlukan tolok ukur yang sesuai dengan materiil dalam UU MIG 2016. Penjelasan pada Pasal 21 ayat 1 huruf a UU MIG 2016 memberikan pembatas dalam menentukan persamaan pada pokoknya dengan melihat unsur yang dominan bukan secara keseluruhan, akan tetapi dalam kasus masih terdapat perbedaan tafsiran dalam menilai hal tersebut. Maka dari itu, untuk menciptakan keseragaman mengenai persamaan pada pokoknya dapat dibentuk suatu parameter berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi pedoman bagi para hakim untuk dapat menentukan pemenuhan unsur persamaan pada pokoknya dalam suatu merek. Dengan begitu, hal ini juga dapat memberikan kepastian hukum terkait tolok ukur kepada pihak yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia.

## 6. DAFTAR REFERENSI

### Peraturan Perundang-Undangan

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

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

### Buku

Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016.

Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) : Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2017.

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Sudino Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Tim Lindsey (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2022.

### Jurnal

Ahmad M. Ramli dan Muhamad Amirulloh, “Perlindungan Merek di Indonesia dalam Teori dan Praktik”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 3, Desember 2002.

Azlia Hanjani (et. al.), “Perlindungan Merek Terkenal atas Pendomplengan Reputasi (the Tort of Passing off) Kasus Domino’s Pizza di Indonesia”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 1, April 2020.

Dandi Pahusa, “Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.

Galuh Ajeng Kusumoretno (et.al), “Studi Kasus Atas Disparitas Antara Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Kriteria Merek Terkenal Dengan Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Kriteria Merek Terkenal Yang Terjadi Antara Biotisme Hong Kong Limited Melawan PT Bogamulia Nagadi Ditinjau Dari UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1 No. 4, Oktober 2023.

Indrani Wauran dan Titon Slamet Kurnia, “Confusion dan Pembatalan Merek oleh Pengadilan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 2, Juli 2015.

Rika Ratna Permata (et.al.), “Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek di Indonesia dan Thailand”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, Januari 2019.

Rika Ratna Permata (et.al.), “Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Jawa Barat”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10, No. 2, April 2019.

Tasya Safiranita Ramli (et.al), “Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

### **Sumber lain**

David V. Radack, “Likelihood of Confusion: The Basic for Trademark Infringement”, [diakses pada 4 Februari 2025].