

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki realita pasar era perdagangan global dalam dekade terakhir ini, arus perdagangan internasional yang demikian berkembang pesat tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan, transaksi dan teknologi yang berpengaruh terhadap salah satu elemen penting yang ikut mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berasal dari sebuah pemikiran manusia secara bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual (HKI).¹ Karya-karya tersebut merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya dengan hak atas suatu ciptaan, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan hak atas merek.²

Salah satu hal pokok yang menjadi wujud dalam lingkup hak kekayaan intelektual yang harus dikaji lebih lanjut karena memiliki peran penting dalam kelancaran,³ dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa maupun menjaga dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat melalui perlindungan hukum yang memadai terhadap hak atas merek. Mengingat

¹ Muhamad Djumhana, et.al, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 17

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003 hal. 2

³ Rahmi Jenet Parinduri, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta: Rajawali Press, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 206

pentingnya merek berfungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya bertujuan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa hasil produksi perusahaan lain yang sejenis. Hal demikian, merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan usaha yang curang atas terjadinya pelanggaran merek seperti peniruan, pemalsuan, ataupun penyesatan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak,⁴ dan dikualifikasikan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur.⁵

Perlunya perlindungan hukum terhadap merek yang mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa, serta menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan ataupun membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain.⁶ Oleh karena itu, merek merupakan salah satu aset yang berharga bagi perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Lebih dari itu, nilai ekonomi merek berbanding lurus dengan kekuatan fungsi yang dijalankannya.⁷

Hal demikian sebagai sumber informasi bagi konsumen agar tidak tersesat dan memudahkan akses untuk membelinya pada pasar dan fungsi seperti itu berkonsekuensi pada kewajiban pemilik merek untuk secara sungguh-sungguh menjaga identitas maupun mutu kualitas barang atau jasa serta *brand image* yang melekat. Sekalipun, sering setiap orang

⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 209

⁵ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung : Alumni, 2009), hal. 50

⁶ Muhamad Djumhana, *et.al*, Op.Cit., hal. 170

⁷ Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*”, *Konsepsi Hukum Merek dan Passing-off Action*, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia, ISBN 978 – 602 – 0893 - 36 – 5, 2017), hal. 6

dengan menghubungkan merek tertentu atas penampilan, kualitas, atau reputasi barang dan/atau jasa. Maka, pada hakekatnya pemilik merek juga mengupayakan loyalitas konsumen, atau puncak perilaku konsumen terhadap merek yang disukainya, dimana konsumen tidak akan berhenti untuk mempertahankannya.⁸ Sehingga, merek juga bermanfaat sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah yang dapat mengakibatkan menurunnya reputasi merek terhadap produsen yang memproduksinya.⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem konstitutif dalam pendaftaran merek yang disebut dengan prinsip *first to file*. Artinya, melalui prinsip *first to file* terhadap pemegang hak atas merek mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, apabila merek tersebut telah terlebih dahulu didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana termuat berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Untuk selanjutnya disebut “UU 20/2016 tentang Merek dan IG”), yang berbunyi :

“Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”.¹⁰

⁸ Rory Jeff Akyuwen, *et.al*, “Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek”, *Tatohi*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, 2021, hal.18

⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, Jatim: Setara Press, ISBN : 978 – 602-6344-24-3), hal. 54

¹⁰ Elsa Savira, *et.al*, “Dampak Penyelenggaraan Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas *First to File*”, *Jurnal Kaidah*, Volume: 23, Nomor: 1, ISSN Online : 2613-9340, 2020), hal. 4

Sehingga, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dimaksudkan hak eksklusif adalah suatu hak yang hanya diberikan kepada pemegang suatu hak *in casu* Merek dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri secara komersial memberikan hak lebih lanjut untuk itu pada orang lain.¹¹ Oleh karena itu, jika suatu Merek telah terdaftar oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia c.q. Direktorat Merek c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun secara pidana oleh Negara.¹²

Dengan demikian, asas-asas hukum merek diatas, menitikberatkan dalam sistem hukum merek saat ini menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang lebih memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang timbul kepada pemegang hak atas merek karena pendaftaran yang berhak atas merek adalah siapa yang pertama kali mendaftarkan merek. Sehingga, asas-asas *first to file* juga memberikan hak terhadap pemilik merek yang terdaftar pertama kali untuk mengajukan gugatan pembatalan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya yang terdaftar pertama kali tersebut sebagaimana termuat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016 tentang Merek dan IG.

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et.al*, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, ISBN Nomor : 978-602-401-696-8, 2016), hal. 55

¹² Agung Sujatmiko, “*Tinjauan Filosofis Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Merek*”, *Jurnal Media Hukum*, Volume: 18, Nomor: 2, 2011), hal. 177

Berbicara tentang definisi merek di Indonesia, secara normatif saat ini pengaturannya termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi :

“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”.

Ketentuan tersebut diatas, juga telah sesuai dengan pendapat Molengraaf yang menyatakan unsur-unsur merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya. Sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.¹³ Dalam pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur Merek, yaitu :

1. Sebuah daya tanda, yang bisa ditampilkan melalui bentuk grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan-susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut;
2. Tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa, dan;
3. Tanda tersebut memiliki daya pembeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya.¹⁴

¹³ Muhamad Djumhana, *et.al*, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 164

¹⁴ H. Adami Chazawi, *“Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual”*, Malang: Tim MNC Publishing Media Nusa Creative, Cetakan I, Oktober 2019, hal.119

Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, menurut hasil diskusi yang penulis lakukan dengan M. Hawin, selaku dosen hak kekayaan intelektual hukum bisnis fakultas hukum Universitas Gadjah Mada menyatakan dari definisi tersebut dapat disimpulkan ada 3 macam merek, yakni : Yang Pertama, suatu merek hanya terdiri dari satu unsur saja, misalnya hanya nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, suara atau hologram. Kedua, merek yang terdiri dari dua unsur, misalnya kata dikombinasikan dengan gambar. Ketiga, merek yang terdiri dari kombinasi dari semua unsur-unsur, misalnya: nama dikombinasikan dengan gambar, angka-angka, susunan warna dan salah satu syarat merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 20/2016 tentang Merek dan IG adalah harus mempunyai tanda pembeda (*distinctive*) dan sebagai penunjuk asal barang dengan produk merek lain.¹⁵ Maka, setiap merek semestinya juga dirancang dengan daya pembeda yang kuat dan ciri penunjuk yang khas dan jelas. Kekuatan daya pembeda dan kejelasan asal-usul barang menjadi kondisi yang harus diciptakan dan ditampilkan.¹⁶

Peneliti berpandangan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang kuat, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memiliki unsur dominan yang menonjol dari perbandingan antara beberapa merek yang disandingkan secara objektif.¹⁷ Oleh karena itu,

¹⁵ Hasil Wawancara Narasumber Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

¹⁶ Ibid, 203

¹⁷ Sudargo Gautama, *et.al*, *Undang-Undang Merek Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 51-52

merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Selain harus memiliki daya pembeda (*distinctive*) yang kuat, hak kepemilikan merek tidak boleh menimbulkan kesan adanya unsur persamaan pada pokoknya ataupun menimbulkan kebingungan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang dapat dilihat dari persamaan konseptual, fonetik, dan visual.¹⁸

Apabila bertentangan maka permohonan pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2016 tentang Merek dan IG beserta penjelasan serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021, mengenai 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”.

Sehingga, dari definisi tersebut diatas jika dihubungkan dengan pengertian merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 20/2016 tentang Merek dan IG, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud unsur-unsur yang menonjol dalam hal ini adalah keseluruhan dari unsur-unsur gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan.

Pada praktiknya, terdapat maraknya berbagai sengketa merek di Indonesia yang terjadi melalui jalur litigasi tidak kunjung memberikan

¹⁸ R.M. Suryodinigrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hal. 22

kepastian hukum maupun tidak adanya kesatuan pandangan, serta belum memberikan parameter yang sama oleh para hakim maupun para pemeriksa merek beserta masyarakat pada umumnya yang dirasa masih kurang memberikan kejelasan kriteria dan pemahaman secara rinci dalam penerapan sesungguhnya mengenai persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20/2016 tentang Merek dan IG. Hal demikian, sangat berpengaruh terhadap permasalahan gugatan sengketa merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di Indonesia. Seperti halnya, contoh sengketa merek yang penulis kutip beberapa putusan yang tidak konsisten dalam menerapkan persamaan pada pokoknya berupa unsur nama merek dalam gugatan pembatalan merek, sebagaimana diantaranya yaitu sengketa merek Miwon dan Logo melawan merek Ajinomoto dan Logo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982,¹⁹ dalam putusan ini, Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan dengan amar pertimbangan yang berbunyi:

“Adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek 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 pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya”.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 352 K/Sip/1975, tertanggal 02 Januari 1982

Peneliti berpandangan dalam kasus ini, Mahkamah Agung menentukan 2 (dua) merek terdapat persamaan pada pokoknya menggunakan parameter melalui tampilan secara visual khususnya pada gambar mangkoknya. Contoh lain, antara Sengketa Merek Cornetto dengan Merek Campina Cornetto dalam perkara Nomor : **022 K/N/HaKI/2002**.²⁰ Peneliti berpandangan dalam kasus ini, Mahkamah Agung memenangkan Penggugat sebagai pemilik merek Cornetto, dengan menggunakan parameter berupa persamaan visual, persamaan jenis barang, dan persamaan konsep.

Selain itu, contoh lain sengketa merek Solaria dengan merek Solaris dalam Putusan Nomor : **3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks**,²¹ Majelis Hakim Pemeriksa juga menggunakan parameter tampilan visual untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya, dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan berpedoman hal – hal tersebut diatas maka cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan maupun perbedaan – perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek”.

Contoh lain mengacu pada sengketa merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : **269 K/Pdt.Sus-HKI/2012** tanggal 16 Juni 2012²² antara Merek Kecap Cap Singa Milik Ruslan Kasim melawan Merek Kecap Cap

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 K/N/HaKI/2002.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Mks.

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 269 K/Pdt.Sus-HKI/2012 tertanggal 16 Juni 2012

Singa Milik Murniaty, Mahkamah Agung membandingkan kedua merek tersebut dan menyatakan bahwa:

“Telah terdapat persamaan pada pokoknya dengan mempertimbangkan adanya lambang singa yang memiliki persamaan diantara kedua merek cap singa tersebut, meskipun ada perbedaan atas lambang lain yaitu lambang bola yang ada pada merek kecap cap singa milik Ruslan Kasim, sedangkan pada merek kecap cap singa milik Murniati Wan tidak terdapat lambang bola. Namun, bila ditinjau secara menyeluruh maka terdapat persamaan yang dapat menyesatkan konsumen dimana kedua merek tersebut menggunakan lambang singa pada etiket merek tersebut”.

Selain itu, apabila diperbandingkan dengan sengketa merek Aqua melawan merek Aquaria berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980 K/Pdt/1990, tanggal 30 Maret 1992,**²³ dalam putusan ini, Majelis Hakim menyatakan :

“Merek Aquaria dianggap sama pada pokoknya dengan Merek Aqua, karena:

- a. **Kemiripan bunyi / suara dengan Aqua;**
- b. Pengadilan membandingkan kedua merek tersebut secara keseluruhan, tidak secara detail”.

Peneliti berpandangan dalam kasus ini, Mahkamah Agung menggunakan parameter yang berbeda dalam menentukan 2 (dua) merek terdapat persamaan pada pokoknya pada unsur dominan atau menonjol pada kata, huruf, bunyi ucapan atau cara penulisan merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan dengan elemen-elemen atau

²³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 980 K/Pdt/1990 tertanggal 30 Maret 1992

unsur-unsur lain. Sehingga antara merek Aqua dengan merek Aquaria terdapat persamaan pada unsur dominan atau menonjol ataupun **adanya kemiripan suara bunyi (sound similarity)** pada kata “A-Q-U-A”. Maka, merek “Aquaria” juga membingungkan masyarakat (confusing) dengan merek “Aqua”, sehingga merek “Aquaria” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Aqua”.

Selain itu, Sengketa merek Extra Joss melawan merek Enerjoss dalam Putusan Mahkamah Agung No. 06 PK/N/HaKI/2006,²⁴ dalam Putusan ini Majelis Hakim pemeriksa juga menyatakan :

“Kemiripan suara atau bunyi ucapan merupakan hal yang paling menentukan dibandingkan dengan unsur-unsur lain dari kedua merek tersebut, seperti komposisi warna, gambar, bentuk tulisan, dan penampilannya. Sehingga, dalam perkara tersebut antara merek “Extra Joss” dan merek “Enerjoss” mempunyai kemiripan suara atau bunyi ucapan, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “Enerjoss” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Extra Joss” tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan unsur-unsur lain tersebut”.

Peneliti melihat dalam kasus ini, Mahkamah Agung juga menilai kata “J-O-S-S” lebih menonjol daripada kata-kata yang lain dan mempunyai kemiripan suara atau bunyi pengucapan, sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “Enerjoss” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Extra Joss” tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan unsur-unsur lain tersebut.

Dalam beberapa contoh putusan Mahkamah Agung tersebut diatas tidak konsisten dalam menerapkan persamaan pada pokoknya atas merek yang mengandung unsur suatu penamaan dalam pembatalan merek yang berbeda

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 PK/N/HaKI/2006

secara tampilan visual, karena Majelis Hakim Pemeriksa menggunakan parameter yang berbeda melalui tampilan secara visual untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dalam etiket merek antara Merek Kecap Cap Singa Milik Murniaty dengan Merek Kecap Cap Singa milik Ruslan Kasim. Padahal baik Merek Kecap Cap Singa Milik Murniaty dengan Merek Kecap Cap Singa milik Ruslan Kasim adalah **suatu penamaan yang hanya terdiri dari satu unsur saja yaitu nama.**

Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut akan penerapan persamaan pada pokoknya berupa unsur nama merek dalam gugatan pembatalan merek, karena belum terdapat kesatuan pandangan serta belum memberikan parameter yang sama dalam menerapkan apa yang sesungguhnya dimaksud dengan persamaan pada pokoknya melalui penilaian atau pertimbangan pemeriksa merek maupun para Hakim sebagai pemeriksa merek di Pengadilan jika terjadi sengketa merek. Oleh karenanya, melalui penelusuran yang sudah ditinjau, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan persamaan pada pokoknya di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pelita Harapan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya:

1. Cindy Christina Gulla, “Perlindungan Hukum Hak Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pengucapan“, Tesis, Jakarta, Program Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2021, dimana karya tulis tersebut hanya membahas terkait perlindungan hukum pemegang hak merek ketika melakukan pendaftaran merek

dan mengenai bagaimana langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan pelaporan merek yang memiliki persamaan pengucapan serupa guna melindungi pemegang merek yang sesungguhnya.

2. Iqbal Baharudin, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terdaftar Gudang Baru+Lukisan yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya Gudang Garam”, Tesis, Jakarta, Program Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2017, dimana karya tulis tersebut hanya membahas terkait perbedaan dua Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam sengketa merek “Gudang Garam” dengan merek “Gudang Baru” baik yang bersifat perdata maupun pidana telah menghasilkan dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas kedua Putusan tersebut saling bertentangan terhadap subjek dan objek hukum yang sama, dimana Majelis Hakim Agung yang memeriksa, dan memutus perkara tersebut, menyatakan Merek Gudang Baru yang dimiliki oleh H.Ali Khosin, SE., tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam, tetapi dalam perkara pidana, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 645/Pid.Sus/2012/Pn.Kpj Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.: 297/Pid/2012/PT.Sby, yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman pidana kepada H. Ali Khosin, SE., terkait penggunaan merek yang pada pokoknya mirip dengan milik pihak lain yaitu PT Gudang Garam, Tbk.

Adapun terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan penelitian lain yang membahas terkait dengan persamaan pada pokoknya. Adapun penelitian tersebut diantaranya Jurnal berjudul “Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Nama Pada Pokoknya”, Pattimura Law Study Review : Volume 1 Nomor 1, Agustus 2023, E-ISSN : 3025-22465, yang diteliti oleh Yehuda Goodlife Nusale, *et.al*, Dalam jurnal ini, setidaknya ada beberapa yang dibahas diantaranya meneliti terdapat merek yang terdaftar memiliki persamaan nama pada pokoknya yakni pada merek “GOTO”, “GoTo Finansial” oleh PT Karya Anak Bangsa yang memiliki persamaan pada penulisan, pelafalannya / persamaan suara dan cara penulisan dengan Merek GOTO yang dimiliki oleh PT TFT, yang pada intinya hendak menyampaikan diterimanya merek GoTo milik PT Karya Anak Bangsa berfokus untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dari GOTO milik PT Terbit Finansial Technology, sebab barang yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya masih tetap dapat digunakan apabila bukan merupakan barang sejenis.

Dalam berbagai penelitian tesis sebelumnya dan jurnal penelitian rumusan masalah diatas, terdapat perbedaan-perbedaan dalam penelitian tesis ini yang lebih menitikberatkan pada aspek tinjauan analisis perlindungan hukum dan kepastian hukum serta menemukan doktrin dalam penerapan unsur persamaan pada pokoknya berupa nama dalam pembatalan merek yang berbeda secara tampilan visual, yang akan dibahas lebih detail supaya pembaca dapat melihat kesenjangan

permasalahan yang ada pada praktiknya tidak adanya kesatuan pandangan ataupun parameter yang sama digunakan oleh para pemeriksa merek maupun hakim pemeriksa merek dirasa masih kurang memberikan kejelasan kriteria dan pemahaman secara rinci dalam penerapan sesungguhnya mengenai persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU 20/2016 tentang Merek dan IG. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik dengan judul :**“Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Berupa Unsur Nama Merek Dalam Gugatan Pembatalan Merek”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, yang menjadi objek dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana suatu Merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar menurut UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan IG ?
2. Bagaimana penerapan unsur Persamaan Pada Pokoknya di dalam proses Gugatan Pembatalan Hak Atas Merek di Pengadilan?

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Sebagai Penelitian ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban yang akan diangkat oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memecahkan persoalan dalam penerapan persamaan pada pokoknya atas merek yang terdiri dari unsur penamaan sebagai unsur dominan dalam gugatan pembatalan merek yang berbeda secara tampilan visual;

2. Menemukan teori / asas – asas hukum dalam menentukan unsur dominan atas suatu penamaan merek dalam penerapan persamaan pada pokoknya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap akademisi, pengemban disiplin ilmu hukum hak kekayaan intelektual dalam lingkup merek, dalam rangka menemukan parameter untuk menentukan atas merek yang terdiri dari unsur penamaan sebagai unsur dominan dalam gugatan pembatalan merek lain yang berbeda secara tampilan visual.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis maupun pelaksana penegakan hukum hak kekayaan intelektual dalam cakupan merek sebagai kerangka acuan dalam menerapkan kepastian hukum penerapan persamaan pada pokoknya atas unsur penamaan merek dalam pembatalan merek yang berbeda secara tampilan visual berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) beserta penjelasan UU 20/2016 tentang Merek dan IG ;
2. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan lengkap sebagai bahan dasar pertimbangan kepada pelaku usaha, pemerintah serta akademis dalam hal menerapkan persamaan pada pokoknya atas nama merek sebagai unsur dominan dalam pembatalan merek yang berbeda secara tampilan visual ;
3. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penerapan persamaan pada pokoknya

dalam unsur suatu penamaan dalam merek terhadap pembatalan merek lain yang berbeda secara visual;

4. Untuk memberikan sumbangsih kajian atau literatur dalam menerapkan persamaan pada pokoknya atas nama merek sebagai unsur dominan dalam pembatalan merek yang berbeda secara tampilan visual;
5. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada praktisi maupun akademisi dalam menerapkan persamaan pada pokoknya atas nama merek sebagai unsur dominan dalam pembatalan merek lainnya yang berbeda secara tampilan visual berdasarkan Pasal 21 ayat (1) beserta penjelasan UU 20/2016 tentang Merek dan IG;

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul **“Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Berupa Unsur Nama Merek Dalam Gugatan Pembatalan Merek”**. Untuk mempermudah memahami penulisan ini dengan lebih baik, maka sistematika penulisan ini akan disusun dalam sistematika dalam tiap – tiap bab, masing – masing bab terdiri atas sub bab. Adapun penyusunan ini digunakan bertujuan sebaagai panduan untuk mempermudah penulisan dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I pendahuluan tesis ini, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah yang dihadapi pada penelitian ini. Didalamnya menjelaskan mengenai hal

pokok yang menjadi wujud dalam lingkup hak kekayaan intelektual, fungsi dan manfaat merek, perlindungan hukum dalam hak atas merek, konsep *first to file* terhadap pemegang hak atas merek, jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum pemegang hak atas merek, unsur – unsur merek, dan terkait ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 tentang Merek dan IG, mengenai kriteria apa saja yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, yang mengakibatkan tidak adanya kesatuan pandangan sebagai parameter yang dapat menentukan kriteria apa saja dapat didefinisikan sebagai persamaan pada pokoknya. Dimana penulis melakukan penelitian dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung yang tidak konsisten dalam menggunakan parameter persamaan pada pokoknya melalui tampilan secara visual untuk menentukan ada/atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya dengan berfokus penelitian untuk membandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *Juncto* Putusan PN Nomor : 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., sengketa merek KASO dengan merek KASOMAX, yang menentukan persamaan pada pokoknya melalui nama merek sebagai unsur dominan, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya pada BAB II, Penelitian akan memberikan gambaran secara umum dan teoritis yang berhubungan dengan pemikiran para ahli hukum (doktrin), substansi hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang relevan dengan penelitian, landasan teori akan dijelaskan lebih rinci tentang kerangka teori, yang meliputi :

teori kepastian hukum, teori hak eksklusif atas merek terdaftar dan pembatalan merek, unsur – unsur merek, teori unsur dominan dalam persamaan pada pokoknya atas kemiripan unsur penamaan, unsur tampilan visual, kemiripan suara atau bunyi (*fonetik*) yang paling menentukan adanya persamaan pada pokoknya berdasarkan UU 20/2016 tentang Merek dan IG.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, terdapat deskripsi data, jenis data yang digunakan, sumber data yang diperoleh, kerangka pemikiran yang digunakan, serta metode analisis pembahasan dari topik tesis yang diangkat. Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang dirancang

secara terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis data dengan tujuan menghasilkan jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian. Metode penelitian menjadi aspek krusial dalam menentukan keabsahan dan kepastian hasil penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian membahas tentang jenis penelitian, jenis data yang digunakan, cara pengolahan data, pendekatan yang digunakan, serta analisis data yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Berikutnya pada Bab IV, Penulis akan membahas mengenai Kepastian Hukum Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Atas Nama Suatu Merek Sebagai Unsur Dominan Dalam Pembatalan Merek Lain Yang Berbeda Secara Visual dengan membandingkan beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menerapkan parameter yang berbeda dan tidak memiliki kepastian hukum melalui tampilan secara visual untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dengan membandingkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *Juncto* Putusan PN Nomor : 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang menentukan persamaan pada pokoknya melalui nama merek sebagai unsur dominan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V, Penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran – saran atas permasalahan dalam penelitian ini.

