



## Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Terkait Tingkat Daya Pembeda Merek Dagang Terdaftar

Lukas Sambiono<sup>1</sup>, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,  
E-mail: [lukassam1972@yahoo.com](mailto:lukassam1972@yahoo.com)

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,  
E-mail: [cokdild@gmail.com](mailto:cokdild@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 19 November 2023

Diterima: 27 Mei 2024

Terbit: 30 Mei 2024

### Keywords:

Equality, Trademark Rights,  
and Trademark Infringement.

### Kata kunci:

Persamaan, Hak Merek, dan  
Pelanggaran Merek.

### Corresponding Author:

Lukas Sambiono, E-mail :  
[lukassam1972@yahoo.com](mailto:lukassam1972@yahoo.com)

### DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i01.  
p09

### Abstract

*The aim of this research was to analyze the juridical review of similarities in essence or in their entirety regarding the differentiating provisions of registered trademarks. The research method used is a normative research method. The research results show that the regulation of brands follows the constitutive principle (registration) and the first-to-file principle. This means that a trademark can only be protected if it is registered. If there are goods or services that use a trademark but are not registered, the brand will lose legal protection. Furthermore, based on this, an analysis of the similarities in essence or overall regarding the level of distinguishing power of registered trademarks shows that the Trademark Law has provided legal protection for registered trademarks at the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. Registered trademark owners who have good intentions should receive legal protection in accordance with statutory provisions, and parties who violate registered trademarks will be subject to strict sanctions in accordance with applicable regulations, both criminal and administrative.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan tinjauan yuridis terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait ketentuan pembeda merek dagang terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan atas merek mengikuti prinsip konstitutif (pendaftaran) dan prinsip first-to-file. Artinya merek dagang hanya dapat dilindungi jika didaftarkan. Apabila terdapat produk barang atau jasa yang menggunakan merek dagang tetapi tidak didaftarkan, maka merek tersebut akan kehilangan perlindungan hukum. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian analisis persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar bahwa Undang-Undang Merek telah memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemilik merek yang terdaftar dan beriktikad baik agar mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan para pihak yang melakukan

---

*pelanggaran terhadap merek terdaftar dikenai sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku baik itu pidana maupun administrasi.*

---

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan kegiatan pada sektor perdagangan barang dan jasa yang terus mengalami peningkatan termasuk di Indonesia, sehingga perkembangan tersebut menyebabkan merek semakin memiliki peranan penting dalam dunia usaha. Fungsi utama suatu merek adalah sebagai simbol suatu produk barang dan / atau jasa yang dimiliki oleh produsen tertentu dan untuk melindungi itikad baik produsen terhadap tindakan imitasi atau pemalsuan barang dan / atau jasa oleh orang lain. Secara prinsip, sebuah merek bisa didaftarkan dan dilindungi jika memiliki daya beda. Dengan menerapkan doktrin tingkat daya pembeda, merek dapat diatur berdasarkan kriteria yang mempertimbangkan makna kata atau istilah yang digunakan dan hubungannya dengan jenis barang atau layanan yang dimaksud. Fungsi daya pembeda adalah untuk menyampaikan karakteristik unik dari suatu merek dan sumber barang dan/atau jasa, sehingga konsumen dapat membedakan sumber satu produk barang dan/atau jasa dari yang lain.<sup>1</sup>

Agar dapat diakui sebagai merek dagang atau merek jasa, sebuah merek harus memenuhi syarat yang mutlak yaitu memiliki daya pembeda yang memadai. Dalam hal lain, tanda atau sign harus memiliki kekuatan untuk membedakan hasil produksi suatu perusahaan atau barang dagang dengan hasil produksi perusahaan lain. Terdapat juga merek tradisional yang terdiri dari huruf, angka, kata, logo, gambar, simbol, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dalam perkembangannya, beberapa negara maju telah memperkenalkan unsur-unsur baru yang tidak terbatas pada unsur-unsur merek yang telah dikenal selama ini, seperti warna, bentuk tiga dimensi, kemasan produk, suara, aroma, dan motion.<sup>2</sup>

Indonesia memberi perhatian lebih kepada hak kekayaan intelektual dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satunya perjanjian *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Mengesahkan: (1) "*Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*" Tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 Di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (*Reservation*) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) Dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi (2). "*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*" Yang Telah Ditandatangani Di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967. Setiap negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut di atas wajib tunduk pada aturan internasional yang telah disepakati. Dengan diratifikasinya *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* maka

---

<sup>1</sup>Utama, Yuliana., Permata, Rika Ratna., & Mayana, Ranti Fauza., (2021), "Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 139-153.

<sup>2</sup>Githasmara, Ni Made Cindhi Duaty. Dan Sarjana, I Made., (2021), "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Smell Sebagai Merek dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 1, 177-186

Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengaturan atas merek di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek). telah memberikan ketentuan bahwa setiap merek dagang harus dilakukan pendaftaran untuk memastikan bahwa dikemudian hari merek tersebut mendapat perlindungan hukum. Terkait dengan pendaftaran hak atas Merek sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Merek ditegaskan bahwa "Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri". Kemudian dipertegas pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek bahwa "Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia". Selanjutnya terkait dengan tatacara pendaftaran ditegaskan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Merek yang dinyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri".

Peraturan Kementerian terkait yang mengatur terhadap tatacara dan prosedur pendaftaran hak atas merek diatur melalui aturan teknis pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham Pendaftaran Merek). Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Merek di atas, dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenkumham Pendaftaran Merek bahwa "Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan kepada Menteri". Selanjutnya berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum dalam proses penelitian, telah ditemukan permasalahan yang dirasa menarik untuk ditelaah lebih dalam. Pemahaman sederhana bahwa perlindungan atas merek dilakukan melalui proses pendaftaran melalui instansi yang diberi wewenang untuk menerima pendaftaran hak atas merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dianalisa dalam ketentuan Undang-Undang Merek serta Permenkumham Pendaftaran Merek) telah terdapat berbagai macam kerangka konsep serta teknis yang harus dilalui untuk memperoleh hak atas merek yang diajukan pendaftaran tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa karakteristik suatu hak atas merek ditentukan atas dasar daya pembeda sebagai sebuah *brand image* suatu barang dan/atau jasa pada suatu merek. Namun perlu diperhatikan bahwa sebuah merek terdaftar wajib memahami konten sekaligus konteks yang terdapat dari mereknya serta apabila terdapat merek terdaftar lainnya yang dirasa memiliki kesamaan bentuk dan karakter atas barang dan/atau jasa tersebut. Sebagai bahan yang memiliki substansi permasalahan yang sama yakni sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Merek pada Peradilan tingkat pertama, pada Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst.

---

<sup>3</sup> Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma., (2014), "Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 423-438

Menarik untuk dikaji mengingat berdasarkan dasar pertimbangan penggugat melakukan upaya hukum atas merek terdaftar yang dirasa telah dilindungi secara sah oleh ketentuan atauran hukum atas merek terdaftar lain yang dirasa memiliki karakteristik menyampaikan ciri khas dari sebuah merek dan sumber barang terdaftar. Dapat diuraikan bahwa pada Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst telah terjadi gugatan oleh PT. Tong Shen Enterprise Co., Ltd., yang beralamat No. 116, LN 130, Dingcuo Rd, Linyuan District Kaohsiung City 832 Taiwan, *Republic of China* adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Taiwan (*Republic of China*), dalam hal ini diwakili oleh Chih-Ming Chen selaku *Chairman*. Menggugat Lawan dari pihak PT. Inti Jaya Lemindo, yang beralamat di Pergudangan Laksana Business Blok F 21, Jl. Raya kalibaru, Kel. Laksana, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang.

Dalil yang dibuat oleh PT. Tong Shen Enterprise CO., LTD atas produksi Lem (perekat) dengan merek dagang yang sudah terdaftar di kurang Lebih seratus Negara di dunia termasuk di Negara Republik Indonesia terhitung sejak Tahun 1995 dan telah diperpanjang serta mendapat perlindungan hukum sampai dengan didaftarkan gugatan ini, sehingga Pendaftaran merek-merek dagang, Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang dan Perpanjangan Sertifikat-sertifikat Merek Dagang Milik PT. Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia adalah sah dan mengikat menurut hukum. Namun terdapat Perusahaan yang bernama PT. Inti Jaya Lemindo telah melakukan pendaftaran merek-merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek dagang terdaftar milik PT. Tong Shen Enterprise Co., Ltd., yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030.

Secara normatif dalam peraturan perundang-undangan sebagai peraturan yang mengatur terkait dengan hak atas merek telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Merek serta prosedur pendaftaran hak atas merek telah diatur dalam aturan tekni dalam ketentuan Permenkumham Pendaftaran Merek. Namun meskipun telah didaftarkan sebagaimana diuraikan di atas, tetap terdapat potensi kecurangan yang berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian atas merek terdaftar yang dilakukan oleh merek terdaftar lainnya yang secara subyektif memiliki kemiripan terutama terhadap jenis usaha yang sama. Atas hal tersebut maka dapat diketahui bahwa telah terjadi tindakan yang dianggap merugikan hingga berlanjut kepada proses hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Berdasarkan dari pandangan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah dengan memilih judul **“Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Terkait Tingkat Daya Pembeda Merek Dagang Terdaftar”** menjadi menarik dan aktual untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan menyimpangnya uraian analisis dari pokok pembahasan maka diperlukan adanya pembatasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan terkait dengan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta bagaimana analisis persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar dalam Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst. Selanjutnya suatu penelitian agar memiliki arah yang jelas dan terarah maka perlu dirumuskan tujuan dari jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan terkait

dengan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta untuk memahami dan menganalisis terkait analisis persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar dalam Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst. Atas dasar hal tersebut bahwa sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat disimak kebaruan penelitian yang ingin dianalisis dari jurnal ilmiah ini. Point kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada yaitu memiliki ruang lingkup yang ingin ditekankan kepada tinjauan yuridis terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait dengan tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar yakni sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Cindy Tri Putri, dan Endang Purwaningsih dengan judul "Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J.Casanova (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016)", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan Bagaimanakah pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek serta bagaimanakah penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek J.Casanova.<sup>4</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nike Sepvinasari dan Markoni, dengan judul "analisis yuridis perkara sengketa merek terdaftar "KasoMAX" versus merek "KASO"", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan prosedur pendaftaran merek di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek "KasoMAX" Versus Merek "KASO".<sup>5</sup>

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari implementasi norma dalam putusan pengadilan.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* serta *case approach*. Sumber bahan hukum diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Penelitian normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang sedang dihadapi.<sup>7</sup> Teknik penelusuran data menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif yakni melalui penggunaan teknik studi dokumen dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan tinjauan yuridis terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar.

---

<sup>4</sup> Putri, Cindy Tri. & Purwaningsih, Endang., (2020), "Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J.Casanova (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016)", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 49-68

<sup>5</sup> Sepvinasari, Nike., & Markoni, (2023), "Analisis Yuridis Perkara Sengketa Merek Terdaftar "KasoMAX" Versus Merek "KASO"", *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2, No. 8, 790-800.

<sup>6</sup> I. M. P. Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenada Media, Jakarta, 12.

<sup>7</sup> Novelin, T., & Pande Yogantara, S., (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan Trademarks Squatting di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11, No. 1, 166-176

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Terkait Dengan Merek**

Di Indonesia, perlindungan merek mengikuti prinsip konstitutif (pendaftaran) dan prinsip *first-to-file*. Dengan kata lain, merek dagang hanya akan mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan resmi melalui Direktorat Kekayaan Intelektual dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika industri memiliki produk yang menggunakan merek dagang tanpa mendaftarkannya, maka merek tersebut akan kehilangan perlindungan hukum. Merek dagang memastikan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan usaha tidak sehat dari pelaku industri lain yang bermaksud jahat terhadap produk barang atau jasa tersebut. Selain itu, merek menyediakan tingkat informasi tertentu sebagai alat pemasaran dan periklanan. Ini memberikan informasi kepada konsumen tentang barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh bisnis. Merek memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi global, dan keberadaannya berguna untuk membedakan produk serupa.<sup>8</sup> Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa merek merupakan gambar atau nama yang dapat digunakan sebagai identifikasi untuk suatu produk atau perusahaan. Keberadaan merek sangat vital dalam dunia bisnis karena berkaitan dengan promosi produk. Ini menjadi ciri khas dari sebuah produk karena masyarakat sering mengasosiasikan citra, mutu atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Keberadaan merek yang terkenal sangat penting bagi konsumen karena biasanya merek tersebut memberikan jaminan akan nilai dan kualitas barang yang dibeli.<sup>9</sup>

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan gambaran dalam modul kekayaan intelektual lanjutan tentang merek dan indikasi geografis yang di dalamnya apabila dianalisis telah dijabarkan bahwa Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dan memiliki daya pembeda. Tanda tersebut mudah untuk diingat dan dapat diwujudkan dalam bentuk grafis atau dapat dilambangkan dengan huruf/angka (tertulis), seperti kata, gambar/logo, suara melalui notasi balok/angkanya, hologram, maupun 3 (tiga) dimensi. Daya pembeda dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu daya pembeda tinggi dan daya pembeda rendah. Keputusan permohonan merek akan didaftar bila memiliki daya pembeda yang tinggi, sementara keputusan permohonan merek akan ditolak bila memiliki daya pembeda yang rendah. Dalam menilai suatu tanda yang diajukan pada tahap pemeriksaan substantif, Pemeriksa tidak hanya mempertimbangkan daya pembeda, tetapi juga membandingkan jenis barang atau jasa yang diajukan dengan merek terdaftar atau yang diajukan lebih dahulu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Andrie Budiman, Nurwati, & Aal Lukmanul Hakim, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan di Kabupaten Bogor", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 7, No. 1, 21-31

<sup>9</sup>Jotyka, Gossain. and Suputra, I Gusti Ketut Riski., (2021), "Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001", *Ganesha Law Review*, Vol. 3, No. 2, 125-139

<sup>10</sup>Freddy Harris, *et.al.*, (2020), *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek Dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 11.

Daya pembeda menjadi pokok atas pendaftaran merek, pengaturan klasifikasi tersebut menjadi penting selain memberikan penghargaan terhadap ide yang dituangkan kedalam sebuah merek oleh pemilik merek juga dilakukan dalam lingkup perlindungan hukum dalam proses persidangan sengketa merek di pengadilan. Senagaimana menurut Jake Linford yang memberikan uraian terhadap perlindungan serta pengaturan terhadap hak atas merek di Negara Amerika, yang mengkategorikan daya pembeda merek tersebut ke dalam 5 (lima) klasifikasi. Klasifikasi Abercrombie yang diciptakan oleh Judge Friendly adalah yang terkenal dari kategori tersebut. Klasifikasi Abercrombie menguraikan 4 (empat) kategori merek yang dilindungi, berdasarkan kategori tersebut tingkat yang paling kuat adalah *fanciful*, kedua adalah *arbitrary*, ketiga adalah *suggestive*, dan keempat adalah *descriptive*. Kategori kelima mencakup merek generik yang menggunakan istilah umum dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk dilindungi sebagai merek.<sup>11</sup>

Pengaturan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Merek apabila disimak pada ketentuan Pasal 1 angka 1 ditegaskan 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". Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Sehingga dapat dimaknai bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Format dengan tujuan yang ingin dicapai yakni kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum.<sup>12</sup>

Batu uji kepastian hukum ini mengacu pada teori kepastian hukum sebagaimana menurut Gustav Radburch bahwa pengertian tentang kepastian hukum di negara berkembang adalah kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan sehingga hukum sebagai sarana yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logistik dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkingelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat dikonversi secara berlain-lainan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Jake Linford, (2015), "The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks", *Ohio State Law Journal*, Vol. 76, No. 6, 1367-1405.

<sup>12</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, & Kristoforus Laga Kleden, (2020), "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 88-100.

<sup>13</sup> Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Rina S. Shahrullah & Novita, (2021), "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 65

Dihubungkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Merek tentunya, format aturan yang dibentuk ditujukan sebagai instrumen hukum terutama dalam upaya pemerintah melakukan perlindungan terhadap hak atas Merek terkenal dan hal tersebut dapat disimak pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, dinyatakan bahwa "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- (1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- (2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- (3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- (4) Indikasi Geografis terdaftar".

Apabila dianalisis dapat dipahami bahwa tidak semua permohonan pendaftaran akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran atas merek yang diajukan. Apabila merek dagang yang akan didaftarkan termasuk dalam salah 1 (satu) kategori di atas, sehingga terdapat kemungkinan proses pendaftaran hak atas merek dagang akan ditolak. Alasan yang digunakan untuk melakukan penolakan atas permohonan pendaftaran tersebut didasarkan bahwa permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, disebabkan telah memenuhi ketentuan bahwa merek yang diajukan permohonan pendaftaran hak atas merek 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.

Sebagaimana dalam bagian Penjelasan atas ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dinyatakan bahwa "penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan". Selanjutnya penolakan tersebut juga kemudian dipertegas pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pasca revisi dalam Undang-Undang Merek tersebut, apabila dianalisis terdapat beberapa pokok paradigma perubahan pengaturan dalam lingkup terkait dengan Merek, secara sederhana dapat disebutkan seperti pengaturan terkait dengan sistem pendaftaran merek secara elektronik, selain menyesuaikan dengan perkembangan teknologi juga bertujuan agar dapat mempermudah pemilik merek dalam proses mendaftarkan hak atas merek. Selain itu, hal yang juga penting sebagai bagian dari

paradigma perubahan pengaturan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Merek tersebut adalah mengenai pendaftaran merek internasional.

Selanjutnya dalam penelusuran secara normatif kemudian terdapat pengaturan sekaligus sebagai aturan teknis terkait dengan tata cara dan persyaratan pendaftaran merek dilaksanakan berdasarkan Permenkumham Pendaftaran Merek. Selanjutnya secara ringkas bahwa Permenkumham Pendaftaran Merek menetapkan aturan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek yang apabila dianalisis secara singkat mencakup hal-hal seperti persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan, kelas barang atau jasa, penolakan permohonan, perbaikan sertifikat merek terdaftar, pendaftaran merek kolektif, dan petikan resmi sertifikat.

Terkait dengan tata cara dan persyaratan pendaftaran merek dilaksanakan berdasarkan Permenkumham Pendaftaran Merek dalam ketentuan Pasal 18 Permenkumham Pendaftaran Merek yang menyatakan bahwa:

- (1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- (3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
  - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
  - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
  - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
  - e. jangka waktu penggunaan Merek;
  - f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
  - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
  - h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
  - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

### **3.2. Analisis Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Terkait Tingkat Daya Pembeda Merek Dagang Terdaftar dalam Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst**

Daya pembeda sebuah merek pada dasarnya harus dapat menginformasikan kepada konsumen sumber barang/jasa dengan kata lain adalah produsen dari barang/jasa tersebut. Daya pembeda merupakan jiwa dari merek terdaftar, merek yang tidak memiliki daya pembeda dapat menyebabkan kebingungan konsumen, terutama jika

banyak produk sejenis memiliki tanda yang sama. Unsur daya pembeda dalam merek berbeda dengan unsur keaslian dalam hak cipta dan juga berbeda dengan unsur kebaruan dalam paten.

Permohonan merek yang telah disetujui oleh Direktorat Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya pemohon akan mendapatkan bukti hak kepemilikan merek terdaftar berupa sertifikat merek. Dengan adanya bukti kepemilikan merek tersebut, pemilik merek dapat memiliki hak untuk bisa memakai sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, dapat menjadi dasar penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dimohonkan oleh pihak lain dan dapat menjadi dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya. Terdapat beberapa hal yang selanjutnya dapat diperhatikan dan dilakukan bagi pemlik merek terdaftar dalam mengelola merek terdaftar yang dimilikinya antara lain adalah melakukan perpanjangan merek setiap kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pengalihan hak kepada pihak lain apabila pemilik merek sudah tidak ingin lagi memiliki merek tersebut dan hendak dialihkan kepada pihak lain, dengan sebab-sebab yang dibenarkan dan diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Kemudian terhadap permohonan merek yang telah ditolak oleh Direktorat Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dianalisis berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek bahwa "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis." Kemudian dipertegas melalui ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek bahwa "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Berdasarkan uraian pada ketentuan pasal tersebut sehingga dapat dimaknai bahwa apabila dalam proses pengajuan hak atas merek oleh pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal itu dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran merek. Pelanggaran terjadi ketika seseorang selain dari pemegang merek menggunakan merek secara melawan hukum yang menyebabkan kebingungan konsumen. Perbedaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang berbeda dari pelanggaran merek biasa karena dilusi tidak membutuhkan bukti adanya kemungkinan kebingungan pada konsumen. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah bukti bahwa penggunaan dari merek terkenal oleh pihak ketiga dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan dari daya pembeda merek tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, menurut Inge Dwisvimiar bahwa pengaturan perbedaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang dalam Undang-Undang Merek merupakan unsur yang penting dikarenakan memberikan hak yang lebih luas kepada pemilik merek terkenal untuk mencegah atas penggunaan yang tidak membingungkan dalam rangka untuk

---

<sup>14</sup>Freddy Harris, *et.al.*, *Op. Cit.*: 41

melindungi keunikan dari merek mereka melawan *blurring* dan *tarnishment*, yang berbeda dari hanya pelanggaran merek biasa (*trademark infringement*). Selain itu, dengan menggunakan doktrin perbedaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang maka perlindungan terhadap merek terkenal akan lebih efektif.<sup>15</sup>

Aspek perlindungan pada konsep berikutnya yakni sebagaimana menurut Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal yang menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Terdapat 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif yakni hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Serta sistem konstitutif yakni pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari suatu negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara tujuan perlindungan. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara tujuan. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang termasuk dari kompetitor lainnya.<sup>16</sup>

Sebagaimana dalam proses pengajuan dalam persidangan pada Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst, dapat dicermati bahwa pemilik merek terdaftar yakni PT. Tong Shen Enterprise Co., Ltd., yang beralamat No. 116, LN 130, Dingcuo Rd, Linyuan District Kaohsiung City 832 Taiwan, *Republic of China* adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Taiwan (*Republic of China*), dalam hal ini diwakili oleh Chih-Ming Chen selaku *Chairman*. Menggugat Lawan dari pihak PT. Inti Jaya Lemindo, yang beralamat di Pergudangan Laksana Business Blok F 21, Jl. Raya kalibaru, Kel. Laksana, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang.

Dalil yang dibuat oleh PT. Tong Shen Enterprise Co., Ltd atas produksi Lem (perekat) dengan merek dagang yang sudah terdaftar di kurang Lebih seratus Negara di dunia termasuk di Negara Republik Indonesia terhitung sejak Tahun 1995 dan telah diperpanjang serta mendapat perlindungan hukum sampai dengan didaftarkan gugatan ini, sehingga Pendaftaran merek-merek dagang, Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang dan Perpanjangan Sertifikat-sertifikat Merek Dagang Milik PT. Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia adalah sah dan mengikat menurut hukum. Namun terdapat Perusahaan yang bernama PT. Inti Jaya Lemindo telah melakukan pendaftaran merek-merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek dagang terdaftar milik PT. Tong Shen Enterprise Co., Ltd., yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan

---

<sup>15</sup>Dwisvimiari, Inge., (2016), "Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28, No. 2, 232-249.

<sup>16</sup>Arifin, Zaenal. dan Iqbal, Muhammad., (2020), "Legal Protection of Registered Brands", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 48-65

Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030. Kemudian

PT. Tong Shen Enterprise Co., Ltd selaku Penggugat mengkhawatirkan PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I akan tetap mempergunakan, memproduksi mendistribusikan dan memperdagangkan lem/perekat dengan merek yang sama persis dengan merek dagang milik Penggugat, yaitu merek dagang dengan Logo, selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewisjde*, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk membuat keputusan sela yang melarang PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I untuk “mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan Lem/perekat sesuai Sertifikat Merek No : IDM000853844, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat, yaitu merek dagang dengan Logo selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewisjde*”.

Pada Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst, yang perlu dicermati adalah PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat menolak dengan tegas segala apa yang didalilkan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum; Bahwa Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (*Wellknown Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Merek, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2); Bahwa faktanya Merek dagang Penggugat bukan termasuk merek terkenal sebagaimana klaim Penggugat dalam dalil Gugatan dan Argumentasi tersebut merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak memiliki dasar Hukum serta alasan alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek; Bahwa Merek terkenal harus memenuhi kriteria agar dapat dilindungi. Merek terkenal dilihat dari reputasi merek, pendaftaran di berbagai Negara hingga pengakuan masyarakat, Merek terkenal mendapat perlindungan meski belum terdaftar di Indonesia menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek. Namun, suatu merek harus memenuhi kriteria agar dapat disebut sebagai merek terkenal. Bahwa PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat telah membuat pengumuman dan mengancam konsumen Penggugat untuk tidak memperdagangkan barang produksi milik Penggugat, dan menjadikan dalil tersebut sebagai dasar untuk menyatakan dan mengkuifikasikan PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat sebagai Penggugat Pendaftaran merek beritikad buruk/tidak baik menurut Hukum, dalil tersebut merupakan fitnah dan tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum dan patut dikesampingkan;

Selanjutnya terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut diuraikan bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi berupa permohonan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Melarang PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I untuk mempergunakan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan Lem/Perekat sesuai Sertifikat Merek No : IDM000853844, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek dagang milik Penggugat, yaitu Majelis berpendapat bukanlah permintaan untuk menerbitkan Surat Penetapan sementara kepada Hakim Pengadilan Niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 94 Undang Undang Merek serta merek dagang dengan Logo selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ini; Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran: 26 November 2019 yang dilakukan PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I dilakukan dengan beritikad buruk/tidak baik, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil dalil maupun bukti bukti yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut kemudian pertimbangan mendasar dari Majelis hakim dalam memutuskan perkara a quo didasarkan atas bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang diberi nama dan tanda produk seperti yang telah disebutkan di atas dan telah diperlihatkan dimuka persidangan disertai mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya, kemudian pihak PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I juga untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang diberi nama dan tanda produk seperti yang telah disebutkan dan telah diperlihatkan dimuka persidangan. Sehingga menurut Majelis dipertimbangkan 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, sebagaimana penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Merek; kemudian apabila berpedoman pada ukuran-ukuran sebagaimana diperlihatkan dalam bukti yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan di atas, maka cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan 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;

Majelis hakim mempergunakan penimbang, sesuai dengan "*Doktrin Nearly Resembles*", yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*Nearly Resembles*) dengan merek orang lain, sedangkan penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya kemiripan persamaan gambar, Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi, Tidak Mutlak barang harus sejenis atau sekelas, Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen, dimana faktor ke-empat adalah faktor yang paling pokok dalam doktrin ini. Sebab pemakaian merek seolah olah dianggap sama sumber produksi dengan merek orang lain, maka didalamnya terlihat

unsur untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain, bahwasanya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur unsur atau bagian bagian yang menjadi Merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total, tidak harus dengan memperbandingkan perbedaan perbedaan dalam bagian bagian merek.

Menimbang bahwa dalam kasus ini Majelis berpendapat terdapat persamaan pada pokoknya terhadap Merek Dagang dari PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I dengan Merek Dagang Penggugat, dimana Kedua Merek tersebut memiliki persamaan visual yang disebabkan karena adanya kesamaan cara penempatan unsur unsur figuratif yang dominan dari lambang/gambar logo dan kesamaan komposisi warna. Perbedaan letak logo diantara keduanya tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan sehingga cenderung diabaikan oleh konsumen, terlebih lagi kedua Merek Dagang tersebut digunakan untuk jenis barang yang sama, maka penempatan masing masing produk di area penjualan yang sama berpotensi besar mengecoh konsumen, sebab konsumen hanya akan menganggap merek lawan sebagai varian dari merek yang terdaftar sebelumnya; Merek figuratif biasanya bersifat imajinatif sehingga mempunyai daya pembeda yang sangat kuat, sehingga apabila ada kesamaan secara garis besar terhadap unsur logo atau gambar, maka hal tersebut dapat diduga sebagai upaya untuk mengecoh konsumen meskipun unsur kata yang menyertai kedua merek berbeda, sebab dapat membuat masyarakat/konsumen berasumsi bahwa ada keterkaitan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya dan menganggap keduanya bersumber dari pihak yang sama;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam amar putusan Majelis menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia, pendaftaran merek-merek dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia.
3. Menyatakan, Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang dan Perpanjangan Sertifikat-Sertifikat Merek Dagang Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) di Negara Republik Indonesia, adalah sah dan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Merek Dagang dengan Nomor Pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, berlaku sampai dengan 5 Juli 2030 berdasarkan Undang-Undang Merek menurut hukum adalah sah dan mengikat milik Penggugat;
5. Menyatakan PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I adalah Penggugat pendaftaran merek yang beritikad buruk/tidak baik;
6. Menyatakan Pendaftaran Merek Dagang milik PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 26 November 2019, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd., (Penggugat) sesuai dengan Sertifikat Merek dengan nomor Pendaftaran Merek: IDM000236218, penerimaan Permohonan

- Pendaftaran Merek tanggal 12 Februari 2010, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2030;
7. Menyatakan, membatalkan Pendaftaran Merek Dagang sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran: 26 November 2019;
  8. Memerintahkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia selaku Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret merek dagang terdaftar milik PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I sesuai Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000853844, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 26 November 2019, dari daftar merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
  9. Menghukum PT. Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia selaku Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Berkaitan dengan uraian serta amar putusan dalam Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Merek telah memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan merek tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik merek terdaftar tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen agar mendapatkan barang sesuai dengan aslinya dan keinginannya dalam mendapatkan kepastian hukum atas barang yang dibeli di masyarakat. Pemilik merek yang terdaftar dan beriktikad baik agar mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar dikenai sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku baik itu pidana maupun administrasi. Pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi karena jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang melawan hukum yaitu secara sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa hak. Selain itu menimbulkan kerugian. Pihak pemilik merek dirugikan (secara materiil dan non materiil) dengan adanya pelanggaran merek tersebut. Karena pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan suatu kesalahan maka apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran merek sudah sepatutnya dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

#### **4. Kesimpulan**

Terkait pengaturan atas merek dalam Undang-Undang Merek mengikuti prinsip konstitutif (pendaftaran) dan prinsip *first-to-file*. Artinya merek dagang hanya dapat dilindungi jika didaftarkan pada pemerintah melalui Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila pelaku industri memiliki produk berupa barang atau jasa yang menggunakan merek dagang tetapi tidak mendaftarkan, maka merek tersebut akan kehilangan perlindungan hukum. Namun tidak semua permohonan pendaftaran akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran atas merek. Alasan penolakan permohonan pendaftaran tersebut didasarkan atas permohonan pendaftaran merek yang 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.

Terkait analisis persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar dalam Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst bahwa Undang-Undang Merek telah memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemilik merek yang terdaftar dan beriktikad baik agar mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar dikenai sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku baik itu pidana maupun administrasi.

### **Daftar Pustaka**

- Andrie Budiman, Nurwati, & Aal Lukmanul Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan di Kabupaten Bogor", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 7, No. 1, (2021).
- Arifin, Zaenal. dan Iqbal, Muhammad., "Legal Protection of Registered Brands", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, (2020).
- Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenada Media, Jakarta, 2016).
- Dwisvimiari, Inge., "Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28, No. 2, (2016).
- Harris, Freddy. *et.al.*, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek Dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).
- Girsang, Junimart., Amboro, Florianus Yudhi Priyo., Shahrullah, Rina S., Novita, "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6 No. 1, (2021).
- Githasmara, Ni Made Cindhi Duaty. Dan Sarjana, I Made., "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Smell Sebagai Merek dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 1, (2021).
- Indratanto, Samudra Putra. Nurainun, and Kleden, Kristoforus Laga. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2020).
- Jake Linford, "The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks", *Ohio State Law Journal*, Vol. 76, No. 6, (2015).
- Jotyka, Gossain. and Suputra, I Gusti Ketut Riski., "Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001," *Ganesha Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Novelin, T., & Pande Yogantara, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Akibat Tindakan Trademarks Squatting di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11, No. 1, (2022).
- Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma., "Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips

- Agreement dan Uu Merek Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, (2014).
- Putri, Cindy Tri. & Purwaningsih, Endang., "Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J. Casanova (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016)", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2020).
- Sepvinasari, Nike., & Markoni, "Analisis Yuridis Perkara Sengketa Merek Terdaftar "KasoMAX" Versus Merek "KASO"", *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2, No. 8, (2023).
- Utama, Yuliana., Permata, Rika Ratna., & Mayana, Ranti Fauza., "Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, (2021).

### **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