

ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Putri Fauzia Salsabilla

Universitas Langlangbuana, Putrifauziasalsabilla@gmail.com

Inda Nurdahniar

Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Merek merupakan hal penting dalam sebuah produk barang atau jasa sebagai identitas atau pembeda dengan produk barang atau jasa lain sehingga tidak menimbulkan kesan yang sama. Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya supaya mendapatkan hak atas merek (hak eksklusif). Tidak semua merek dapat didaftarkan seperti merek yang melanggar pasal-pasal dalam undang-undang merek seperti halnya persamaan pada pokoknya dan pada kenyataannya walaupun sudah ada aturan tentang pendaftaran merek tetapi Dirjen HKI sebagai lembaga yang berwenang masih melakukan kelalaian atas pendaftaran merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pendaftaran merek yang memiliki persamaan dan mengetahui juga menganalisis bagaimana peran dan tanggung jawab Dirjen HKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat doktrinal sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Aturan merek tentang persamaan pada pokoknya belum dapat diterapkan dengan baik oleh Dirjen HKI walaupun sudah ada undang-undangnya dan pengaturan tentang peran juga tanggung jawab terhadap Dirjen HKI masih kurang karena tidak ada sanksi secara perdata ataupun pidana atas kelalaian pihak pemeriksa di Dirjen HKI. Seharusnya pihak Dirjen HKI bisa lebih tegal dalam menerapkan pasal tentang pendaftaran yang bisa ditolak atau tidak dapat diterima dan agar pihak Dirjen HKI bisa lebih teliti dan memeriksa pendaftaran juga perlunya ada pengaturan pengawasan ketat terhadap tim pemeriksa juga sanksi tegas apabila terjadi kesalahan.

Kata Kunci : *Pendaftaran Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Merek Terdaftar, Dirjen HKI*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam dunia perdagangan ini pada dasarnya saling bersaing satu sama lain dan untuk membedakan suatu barang ataupun jasa maka suatu barang dengan barang lainnya ini harus dibuat sesuatu yang berbeda sebagai tanda yang bisa berupa kata, angka, simbol, ataupun warna untuk memberiksan sebuah identitas pembuatnya. Ini juga dimaksudkan dengan menghindari adanya sengketa tentan siapa yang membuatnya terlebih dahulu dan juga untuk menunjukkan kepada konsumen atau masyarakat akan kualitasnya.

Identitas yang dimaksud diatas yaitu merek, dimana merek ini merupakan suatu tanda untuk mengidentifikasi darimana asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Hak atas merek ini merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek dari negara dan bagi merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum

Merek dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan ketentuan bisa menggunakan sendiri merek tersebut, bisa memberikan izin kepada orang lain untuk memakainya atau melarang seseorang untuk memakainya.

Pendaftaran merek ini harus dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang didalamnya menjelaskan bahwa pendaftaran merek merupakan sebuah kewajiban dari pemilik merek agar mereknya itu bisa dilindungi oleh negara.

Merek yang bertentangan dengan kesusialaan atau ketertiban umum, lalu memiliki tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata yang milik umum, dan juga merupakan sebuah keterangan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa yang akan atau telah didaftarkan ini merupakan ciri-ciri merek yang tidak dapat diterima pendaftarannya.¹ Syarat yang tidak bisa dilewatkan merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum sebagai pemohon pendaftar merek haruslah mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan maksud tanda yang dipakai ini harus sedemikian rupa sehingga dapat cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi yang satu dengan barang hasil produksi orang lain.

Tujuan lain dari pendaftaran merek ini untuk memberikan perlindungan pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai atau pendaftar pertama terhadap pemakaian yang tidak sah oleh orang lain.² Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang bersifat khusus atau eksklusif bagi sang pemegang merek supaya pihak lain tidak bisa memakainya. Hak ini bersifat monopoli yang artinya itu hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya dan pemegang merek dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang untuk pihak lain menggunakan mereknya atau memberi izin.³

Bukan hanya alasan tidak memiliki daya pembeda saja yang menjadi tolak ukur suatu pendaftaran merk dapat ditolak, tetapi apabila pendaftaran ini mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan barang atau jenis jasa yang sama, dengan merek yang sudah terkenal sebelumnya dan juga dengan indikasi geografis yang sudah dikenal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan mengenai persamaan pada pokoknya yang merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol diantara merek yang satu dengan merek yang lain, yang bisa menimbulkan kesan adanya persamaan baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur-unsur atau juga persamaan dalam bunyi pengucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut.

Tidak semua merek dapat didaftarkan, merek tidak bisa didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad tidak baik ini merupakan pemohon yang mendaftarkan merek barang dan/atau jasanya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi contohnya seperti mendompleng (*passing off*),

¹ Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship*, Penerbit Grassindo, Jakarta, 2014, hlm. 143.

² Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Penerbit Medpress Digital Yogyakarta, 2013, hlm.36

³ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 14.

meniru atau menjiplak popularitas yang menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak sehat dan bisa menyesatkan konsumen terlebih lagi apabila merek yang memiliki kesamaan tersebut berada dalam kelas yang sama dan sama-sama terdaftar mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Walaupun pengaturan dan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran merek telah ada dan juga diberlakukan di Indonesia sebagaimana mestinya, akan tetapi sampai saat ini masih banyak bermunculan masalah. Salah satu contoh masalah itu tentang pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya atau terkenal juga di dalam kelas yang sama.

Adapun penulis memberikan gambaran bahwa Dirjen HKI (sekarang Ditjen KI atau DJKI) ini banyak ataupun bahkan sering meloloskan merek yang memiliki persamaan, beberapa contoh kasus persamaan merek yang berhasil lolos pada pendaftaran merek di Dirjen HKI walaupun merek tersebut terlihat memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar bahkan terkenal, yaitu kasus antara **TIMBERLAND** dan **TIMBERLAKE**. Timberland merupakan perusahaan berbadan hukum negara bagian Amerika Serikat sejak tahun 1977 dan terdaftar tanggal 9 Juli 2004 dengan No. IDM000010344 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya No. 336470 tanggal 8 Juni 1995 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Februari 2014. Sementara merek asal Indonesia, Timberlake yang baru saja terdaftar pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan nomor sertifikat pendaftaran IDM000471725, keduanya melindungi jenis barang yang sama yaitu dalam kelas 25. Keduanya mempunyai indikasi persamaan pada pokoknya dengan adanya unsur dominan dari kata timber, yang dinilai oleh Timberland bahwa kata lake yang dipakai oleh Timberlake merupakan kata tambahan supaya tidak terlalu mirip dengan merek Timberland.

Selanjutnya ada pun kasus yang sama terjadi antara merek terkenal **PUMA** dengan **PUMADA**, bahwa pendaftaran merek **PUMADA** juga diterima oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada DJKI dan dikeluarkan sertifikat pendaftaran dengan nomor IDM000636989 untuk melindungi kelas barang 25 yang sama dengan merek **PUMA**. Kasus yang lainnya terjadi antara merek **HUGO BOSS** yang mengajukan pendaftarannya dalam kelas 3, 18, 24 dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 di Indonesia dan telah melakukan perpanjangan pendaftaran atau sertifikat nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal perpanjangan pendaftaran tanggal 28 April 2009 dengan merek **HUGO** milik Anthony Tan sebagai tergugat yang sama-sama melindungi klasifikasi dikelas 25 dan merek milik Anthony Tan ini mengandung kata **HUGO** dalam mereknya yaitu **HUGO SELECT LINE** dengan nomor pendaftaran IDM000263074 tanggal 4 Agustus 2010, **HUGO SELECT LINE + lukisan** dengan nomor pendaftaran IDM000248527 pada tanggal 24 Mei 2010, dan **HUGO SELECTION** dengan nomor pendaftaran IDM000156405 pada tanggal 3 Maret 2008.

Pada beberapa contoh kasus diatas, menunjukkan bahwa adanya masalah, dimana Dirjen HKI justru banyak meloloskan merek yang sudah terlihat memiliki persamaan merek dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya bahkan merek terkenal. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur adanya kriteria merek yang dapat diterima ataupun ditolak. Hal ini sangat disayangkan mengingat kejadian ini menimbulkan kerugian besar baik untuk merek yang digunakan sama dengan merek lainnya dari segi reputasi dan juga biaya-biaya untuk berpekara di pengadilan yang tidak murah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka didapatkan pokok permasalahan yang patut untuk dikaji berkaitan dengan merek yang diterima oleh Dirjen HKI walaupun memiliki kesamaan yang akan Penulis teliti. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan untuk menentukan persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran Dirjen HKI untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan terhadap merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu?

C. TINJAUAN TEORI

1. Sejarah Perkembangan Merek

Pada zaman kuno salah satunya pada periode Minoan ini orang-orang sudah memberikan sebuah tanda untuk barang-barang yang memang miliknya, begitu juga pada hewan dan manusia sekalipun. Di era yang sama juga bangsa di Mesir ini sudah menerapkannya pada sesuatu yang dinamakan batu bata dan dibuat atas perintah raja. Pengaturan tentang merek atau undang-undang merek ini sudah dimulai dari statute of parma yang sudah mulai menjadikan merek ini sebagai sebuah tanda pembeda untuk produk seperti pedang, pisau atau barang lainnya yang sama-sama dari tembaga.⁴

Penggunaan merek untuk sebuah dagang yang dikenal pada saat ini pertama dikenal setelah tidak lama dari Revolusi Industri di pertengahan abad XVIII. Di masa itu sistem produksi yang dihasilkan dari abad pertengahan lebih mengedapankan keterampilan pada kerja tangan, lalu berubah secara radikal dengan alasan digunakannya mesin-mesin yang memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi. Sebab dari itu maka hasil dari produks dalam unit besar ini terkumpul dan dibutuhkan sistem distribusi baru supaya penyaluran barang-barang tersebut ke masyarakat.

Beriringan dengan adanya perkembangan industri, disitu juga terjadi perkembangan dalam penggunaan iklan guna mempromosikan suatu produk, sejalan dengan perkembangan dan meningkatnya penggunaan iklan itu menyebabkan juga meningkatnya pemakaian merek dalam fungsi yang modern, dimaksudkan merek sebagai tanda dari suatu barang-barang yang sudah dihasilkan oleh produsen.⁵

Dari sejarah perkembangannya itu diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX merupakan bagian dari hukum yang mengatur persoalan persaingan dalam sebuah usaha dan juga tentang pemalsuan barang. Aturan mendasar perlindungan merek yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk menawarkan barang tersebut kepada masyarakat yang seolah- olah sebagai barang pengusaha lainnya

⁴ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Pers, Surabaya, hlm. 159 dalam buku Rahmi Jened, *Hukum Merek TradeMark Law*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 1.

⁵ Sayap Bening Law Office, "Sejarah Perkembangan Merek", <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-perkembangan-mereek>, diakses tanggal 2 Februari 2022 pukul 20.13 WIB.

yaitu dengan cara menggunakan merek yang sudah ada atau sama yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai merek dari pengusaha lain.

Dengan bertahap perlindungan ini diberikan dengan maksud sebagai suatu pengakuan bahwa merek yang dipakai tersebut sudah milik orang yang memakainya dan sebagai tanda pengenalan dari barang-barang lain yang tidak memiliki atau tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan itu didasarkan atas pengetahuan masyarakat bahwa semua merek dagang memiliki fungsi sebagai pembeda. Pengenalan itu juga mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu tersebut, sehingga menjadikan sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.⁶

Alasan atas lahirnya undang-undang merek ini didasari dengan munculnya arus globalisasi di beberapa aspek kehidupan manusia, khususnya pada bidang ekonomi dan perdagangan. Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan juga transportasi memacu tumbuhnya integrasi pasca perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Kala perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan apabila ada dukungan oleh adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap merek ini merupakan salah satu bentuk untuk memperkuat sistem perdagangan supaya sehat. Berdasarkan adanya pertimbangan tersebut dan juga sejalan dengan perjanjian internasional yang sudah di validasi oleh Indonesia ini diperlukan adanya penyempurnaan Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997) dengan undang-undang merek yang baru.⁷

2. Merek dan Dasar Hukum

Pengertian merek ini berada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisi “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”. Merek ini meliputi 2 (dua) lingkup yaitu:⁸

1. Merek Dagang

Merek yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek dagang harus dibedakan dari merek jasa, karena merek dagang hanya untuk barang-barang yang diperdagangkan sehingga dapat diketahui perusahaan mana atau siapa yang memproduksi barang tersebut yang akan berbeda dengan merek perusahaan lain yang juga memproduksi barang-barang dengan jenis yang sama.

2. Merek Jasa

Merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

⁶ Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm.2

⁷ Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengenai HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 87.

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang*

Pada abad pertengahan penggunaan tanda itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi sumber dan asal mengalami perkembangan, dikarenakan perkembangan perdagangan dan pengenalan tanda. Peraturan mengharuskan setiap kelompok serikat untuk membubuhkan tanda tertentu pada semua contoh produk. Tujuan praktik ini adalah untuk mengidentifikasi sumber serta asal barang sehingga memungkinkan untuk mendeteksi dan meminta pertanggung jawaban kepada produsen yang membubuhkan tanda itu. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembeda, dimaksudkan untuk membedakan produk dengan perusahaan lain.
- b. Fungsi jaminan reputasi, merek dapat menghubungkan reputasi produk bermerek dengan produsennya.
- c. Fungsi promosi yaitu merek sebagai suatu sarana untuk memperkenalkan suatu produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang menguasai pasar.
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, merek itu dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.⁹

Selain fungsi-fungsi tersebut diatas, adapun fungsi dan tujuan merek yang bisa dilihat dari sisi berbeda. Bagi produsen itu merek mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan untuk konsumen bahwa barang yang dibelinya berasal langsung dari perusahaannya.
- b. Menjamin mutu barangnya.
- c. Memberi nama barang.
- d. Memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah dari tindakan pendomplengan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain.

Seiring berkembangnya zaman, saat ini merek mempunyai fungsi yang penting yaitu menjadi suatu sarana periklanan. Merek mempunyai suatu nilai ekonomis dan nilai tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga para pihak tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan merek tersebut tanpa seizin pemiliknya.

3. Pendaftaran Merek

Dengan didaftarkannya sebuah merek itu berguna sebagai dasar untuk penolakan atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan yang sedang dimohonkan oleh orang lain atau suatu perusahaan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Serta juga dapat berguna sebagai alat bukti yang sah untuk merek terdaftar tersebut jika mungkin di kemudian hari ada muncul suatu sengketa.¹⁰

Negara Indonesia ini menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, sistem ini mengedepankan adanya pendaftaran untuk merek agar merek-merek tersebut bisa mendapatkan perlindungan, sistem itu dikenal dengan sistem *first to file* yang maksudnya adalah orang yang pertama kali mendaftarkan merek itu ialah yang berhak atas hak merek tersebut.

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2019, hlm. 5.

¹⁰ Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 54.

Sebelum akan mengajukan permohonan pendaftaran merek ini sebaiknya sang pemohon dan kuasanya mencari tahu terlebih dahulu pada database merek Dirjen HKI untuk melihat apakah merek yang akan diajukan pemohon sudah ada yang memiliki kesamaan dan sudah terdaftar atau mungkin sedang dalam proses pendaftaran. Tahap tersebut sangat penting untuk dilakukan, supaya pihak pemohon tidak terlanjur untuk mendaftarkan merek yang tidak memenuhi syarat-syarat didalam ketentuan yang sudah ada. Jika sudah melakukan penelusuran dan mendapatkan hasil tidak adanya kesamaan merek pemohon dengan merek yang lain, maka selanjutnya yaitu bisa melanjutkan pada tahap untuk mendaftarkan hak merek tersebut.

Ada 2 cara pendaftaran merek yaitu online melalui situs <http://simpaki.dgip.go.id/> dan secara offline atau manual dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti formulir pendaftaran, fotokopi KTP, fotokopi akte pendirian badan hukum apabila pemohon atas nama badan hukum, fotokopi peraturan pemilikan bersama (pemohon lebih dari 1 orang), surat kuasa (jika pendaftaran diwakili), surat pernyataan kepemilikan merek, label merek, dan bukti pembayaran permohonan merek dan untuk biaya tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Pendaftaran merek melalui beberapa tahap yakni:

- a. Pemeriksaan formalitas merupakan pemeriksaan dokumen yang di sudah di upload dengan jangka waktu 30 hari.
- b. Pengumuman berlaku selama 2 bulan apabila dinyatakan persyaratan sudah lengkap.
- c. Pemeriksaan substantif ini merupakan pemeriksaan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 dan di tahap ini menentukan apakah merek dapat diterima atau ditolak, pemeriksaan ini akan berjalan selama 5 bulan.
- d. Pengeluaran sertifikat apabila sudah resmi diterima.

4. Kriteria Merek Terkenal

Berdasarkan tingkat kepopuleran ada 3 (tiga) tingkat yaitu:¹¹

- a. Merek biasa (*normal marks*) merupakan merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya begitu sempit.
- b. Merek terkenal (*well-known marks*) merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi karena lambangnya mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian dan menjadi model serta pilihan utama bagi semua masyarakat atau konsumen.
- c. Merek termahsyur merupakan merek yang tingkat derajat nya tinggi atau *famous mark* dan pemasarannya hampir ke seluruh dunia, produknya untuk kalangan tertentu saja dengan harga yang sangat mahal.

¹¹ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Hukum Atas Karya Intelektual*, Penerbit Unika Atma Jaya, Jakarta, 2015, hlm. 56.

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c juga Pasal 21 ayat (3) di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 didalamnya sudah ada pengaturan tentang perlindungan merek terkenal di Indonesia. Jelas di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b bahwa permohonan itu harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c pula berlaku terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP). Merek untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat dikatakan terkenal apabila:

- a. Melihat pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena adanya promosi yang besar-besaran juga terus-menerus.
- c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan juga disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan juga Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

5. Unsur Persamaan Pada Pokoknya

Sebuah merek diklasifikasikan memiliki persamaan pada pokoknya itu apabila merek tersebut menyerupai merek milik pihak lain atau dengan menambahkan kata dan/atau simbol-simbol pada merek tersebut agar terlihat tidak mirip secara keseluruhan melainkan hanya memiliki kesamaan pada penglihatan sekilas atau pada pokoknya.

Parameter untuk mengatakan merek yang satu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain adalah adanya unsur-unsur yang menonjol. Unsur yang menonjol dalam hal ini dapat dipahami maksudnya adalah unsur yang paling pokok dan yang paling utama dari merek.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya itu ialah 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.

PEMBAHASAN

A. KETENTUAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK

Ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif yang hak atas merek itu diperoleh dengan cara pendaftaran, pendaftaran ini juga mutlak atau wajib untuk dilakukan dan apabila tidak didaftarkan maka merek tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum, selanjutnya ada juga sistem deklaratif yang menyebutkan bahwa merek itu tidak diharuskan untuk melakukan pendaftaran, orang-orang yang dengan sungguh menggunakan merek itu tidak dapat dihentikan pemakaiannya sekalipun orang lain itu kemudian telah melakukan pendaftaran merek dengan kata lain bahwa yang berhak pada suatu merek adalah orang yang pertama kali memakainya.

Indonesia menganut sistem konstitutif atau yang biasa disebut dengan *first to file* yang artinya pemilik merek yang dianggap secara sah memakai merek tersebut adalah pemilik perseorangan atau badan hukum yang telah mendaftarkan mereknya kepada pihak berwenang yaitu Dirjen HKI sampai dengan dikeluarkannya sertifikat hak merek. Dengan cara mendaftarkan mereknya maka orang lain tidak dapat lagi menggunakannya atau tidak dapat mengajukan gugatan ia merupakan pendaftar pertama atau merek yang terkenal.

Sebagai sebuah ciri khas seharusnya suatu merek ini memiliki pembeda diantara merek-merek yang lainnya. Jika memang terdapat suatu kesamaan dari merek milik orang lain ataupun merek terkenal yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, maka untuk itu bagi merek yang belum didaftarkan atau mendaftarkannya setelah merek sebelumnya diharuskan memiliki daya pembeda diantaranya berbeda dalam penamaan mereknya, logo ataupun kombinasi warnanya. Apabila terjadi kesamaan maka harus ditolak pendaftarannya oleh Dirjen HKI sesuai dengan aturan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dalam Pasal 17 itu penilaian untuk persamaan pada pokoknya dilakukan dengan cara memperhatikan kemiripan yang ada karena adanya unsur yang dominan antara kedua merek tersebut sehingga bisa menimbulkan kesan sebuah persamaan baik itu persamaan dalam segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan juga kombinasi antara unsur dan juga persamaan bunyi ucapan yang ada dalam kedua mereknya. Unsur persamaan pada pokoknya ini sering kali menjadi titik munculnya persengketaan dalam hal kepemilikan suatu merek dan yang sering kali dipersoalkan yaitu adanya persamaan antar merek yang satu dengan yang lain.

Seperti dalam kasus antara TIMBERLAND dan TIMBERLAKE, PUMA dan PUMADA, serta HUGO BOSS dan HUGO lokal itu terlihat adanya sebuah persamaan yang dominan, TIMBERLAND dan TIMBERLAKE ini sama-sama menggunakan kata-kata dominan TIMBER lalu penggunaan warna yang sama yaitu warna hitam dan juga logo bergambar pohon, serta dalam kasus PUMA dan PUMADA juga adanya unsur dominan kata PUMA walaupun hakim menilai tidak ada persamaan tetapi jika dibiarkan pihak PUMADA ini akan mendapatkan keuntungan secara tidak langsung dari promosi PUMA karena PUMADA ini sudah mendompleng merek PUMA sebagai merek terkenal dan juga pada kasus HUGO BOSS dengan HUGO lokal ini terdapat juga kata dominan yaitu kata HUGO.

Hakim menilai bahwa sebenarnya banyak kata yang bisa dipakai untuk merek dan tidak perlu untuk meniru merek milik orang lain, jadikan merek orang lain sebagai inspirasi bukan bahan untuk ditiru karena itu akan merugikan juga kedua belah pihak nantinya jika terjadi sengketa.

Dengan melihat kasus-kasus yang sudah penulis bahas, didalam praktik menerapkan unsur persamaan pada pokoknya itu belum sepenuhnya diterapkan baik oleh Dirjen HKI dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon merek lain, sehingga menimbulkan pelanggaran dan dengan jelas bertentangan dengan indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Seharusnya direktorat merek atau Dirjen HKI ini bisa menolak pendaftaran merek tersebut karena merek tersebut mengandung atau menimbulkan resiko persamaan pada pokoknya dengan merek lain ataupun merek yang sudah terkenal milik pihak lain dan jelas mengandung unsur itikad tidak baik juga, karena merek yang akan

didaftarkan ini bisa membonceng reputasi merek lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu atau merek terkenal.

B. PERAN DARI DIRJEN HKI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU

Dirjen HKI memiliki tanggung jawab untuk dapat memeriksa merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan tercatat dalam Daftar Umum Merek saat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Direktorat Merek ini harus memiliki itikad baik dalam menempuh proses pemeriksaan terhadap pendaftaran merek, dalam pemeriksaan merek yang didaftarkan harus teliti memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya dan melihat itikad baik dari sang pendaftar merek karena hal tersebut merupakan indikator yang sangat penting dalam melakukan sebuah pemeriksaan merek.

Dari ketiga kasus diatas memperlihatkan bahwa adanya pihak lain yang memiliki merek dan sudah memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang terlebih dahulu sudah mendaftarkan mereknya dan juga merupakan merek terkenal, bahkan bagi merek TIMBERLAND yang pada tahun 2020-2021 ini berseteru dengan TIMBERLAKE itu bukan kali pertama ia menghadapi persoalan seperti ini. Sebelumnya pihak TIMBERLAND ini sudah pernah bersengketa dengan merek yang mirip dengannya yaitu TIMBERJEANS pada tahun 2008 dan TIMBERJEANS ini dinyatakan telah memenuhi unsur persamaan pada pokoknya.

Sengketa antara merek PUMA sebagai Penggugat dan PUMADA sebagai Tergugat juga telah menimbulkan sebuah kerugian untuk pihak PUMA yang telah lebih sukses juga terkenal dikalangan masyarakat banyak, karena hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung menilai PUMADA memiliki daya pembeda. Padahal jika diteliti bahwa merek PUMADA itu menggunakan unsur yang dominan dari kata PUMA dan “DA” merupakan kata tambahan saja, juga dari segi logo yang dipakai itu sama- sama logo hewan puma, itu bisa dinilai sebagai tindakan yang bisa menimbulkan pemboncengan merek atas merek terkenal.

Sengketa terakhir terjadi juga antara merek HUGO BOSS dan HUGO lokal milik Anthony Tan, dan lagi-lagi dalam sengketa ini juga merek yang menirukan itu telah menggunakan kata HUGO yang telah dipakai lebih dahulu oleh orang lain padahal masih banyak terdapat kata yang bisa dipakai untuk sebuah penamaan merek, juga bisa menjadi sebuah ciri khas tersendiri untuk pemiliknya tanpa harus membingungkan masyarakat atau konsumen.

Tindakan yang dilakukan Dirjen HKI yang tidak menolak pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak lain yang memenuhi syarat persamaan pada pokoknya dan pemboncengan reputasi dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau melanggar Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan sebuah penyimpangan atas Undang- Undang Merek dan Dirjen HKI seharusnya bisa diberikan sanksi atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Merek tidak ada satupun pasal yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Dirjen HKI untuk dikenakan terkait dengan kelalaian pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Ini merupakan suatu kelemahan bagi

undang-undang merek, bilamana tidak diatur bentuk peran serta tanggung jawab Dirjen HKI dalam hal ini dapat menimbulkan kelalaian secara terus menerus bagi Tim Pemeriksa.

Jika ditelaah secara logika pun bisa saja pihak Dirjen HKI ataupun tim pemeriksa ini dikenakan tanggung jawab secara hukum yang tidak menutup kemungkinan bahwa Dirjen HKI ini melakukan delik penyertaan yang ada dalam Pasal 55 KUHPidana dan korupsi sehingga dapat dikenakan undang-undang korupsi. Karena bisa saja terjadi itikad tidak baik dengan melakukan kerja sama bersama Dirjen HKI untuk bisa diterimanya permohonan pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya sertifikat merek walaupun merek yang baru melakukan pendaftaran ini ada kesamaan dengan merek lain.

Permohonan pendaftaran merek secara *offline* ini dianggap lebih menarik dan mudah, karena jika di dalam pendaftaran *online* apabila pihak pendaftar memasukan kata-kata yang di indikasikan memiliki persamaan dengan merek lain atau memiliki kesamaan dengan nama-nama umum, ideologi negara, dan lain-lain sebagaimana dalam Pasal 20 maka dengan secara otomatis akan dilakukan penolakan langsung, tetapi jika dilakukan secara *offline* pihak pemohon bisa menjelaskan alasan apa yang menjadikan mereknya mempunyai perbedaan dengan merek lain tetapi dibalik itu ada resiko yang terjadi karena bisa saja terjadi penyuaipan terhadap tim di Dirjen HKI agar bisa diterima pendaftarannya.

Jika melihat Pasal 21 seharusnya Dirjen HKI bisa melaksanakan peranya untuk menolak pendaftaran TIMBERLAKE, PUMADA juga HUGO lokal dengan alasan adanya persamaan yang dominan dan unsur itikad tidak baik sehingga bisa meminimalisir kerugian untuk kedua belah pihak. Disayangkan walaupun dalam undang-undang merek juga peraturan menteri sudah diberikan kriteria yang cukup jelas mengenai pemeriksaan substantif tetapi Dirjen HKI atau tim pemeriksa ini yang justru bermasalah dan perlu dikenakan sanksi secara perdata ataupun pidana, juga harus sering diadakan evaluasi.

KESIMPULAN

- Pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya yang ada sudah diatur khusus pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan jika permohonan pendaftaran merek itu akan terjadi penolakan oleh Dirjen HKI apabila merek yang di daftarkan tersebut telah melanggar Pasal 20 dan Pasal 21, terlebih apabila persamaan pada pokoknya ini terjadi dengan merek yang sudah terkenal juga sudah terdaftar terlebih dahulu dan melindungi barang atau jasa yang juga sejenis. Penerapan unsur persamaan pada pokoknya ini juga pada praktiknya di lapangan belum sepenuhnya dijalani dengan baik oleh Dirjen HKI sehingga memunculkan sengketa persamaan merek dan mengakibatkan kerugian untuk pihak yang berhak atas mereknya.
- Dirjen HKI memiliki peran penting untuk suatu perusahaan atau pemilik merek mendapatkan haknya sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang dengan cara melihat atau mengecek merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu lalu selanjutnya dicocokkan dengan merek yang akan melakukan pendaftaran sesuai dengan undang-undang merek dan dalam praktiknya Dirjen HKI atau tim pemeriksa belum bisa menjalankan perannya dengan baik apalagi dalam tahap pemeriksaan substantif yang akan menentukan apakah ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya. Dalam undang-undang merek pun belum diatur secara tegas seberapa pentingnya peran dan tanggung jawab Dirjen HKI dalam memeriksa sebuah pendaftaran merek dan juga bagaimana tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Dirjen HKI apabila terjadi sebuah sengketa atas kesalahan tim pemeriksa Dirjen HKI.

SARAN

- Agar Dirjen HKI bisa menerapkan pasal yang mengatur ketentuan tentang persamaan pada pokoknya dengan baik dan menolak merek- merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya juga sekiranya akan menimbulkan suatu sengketa dan kerugian bagi banyak pihak. Karena daftar merek tidak saja dilihat dari bentuk kata yang sama, tetapi lebih dari pada itu yaitu penyebutan yang hampir sama, keberadaan kelas yang sama, logo yang sama, konfigurasi warna yang serupa dan juga termasuk merek terkenal itu dilihat menjadi satu kesatuan.
- Diperlukannya tim atau sumber daya manusia yang memiliki kecermatan, ketelitian, kehati-hatian dan juga profesionalisme khususnya untuk tim pemeriksa pada bagian pemeriksaan substantif sebagai bagian tanggung jawab kinerja Dirjen HKI dan seleksi ketat untuk siapa yang bisa melaksanakan pemeriksaan tersebut supaya tidak ada kekeliruan dalam menjalankan perannya dan tidak terus menerus menimbulkan sengketa. Perihal pertanggung jawaban Dirjen HKI dalam kelalaiannya juga harus lebih dipertegas baik secara perdata maupun pidana dan perlunya pengawasan dari pihak terkait dan evaluasi, supaya tim pemeriksa atau Dirjen HKI bisa lebih berhati-hati dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Diperlukan juga pengedukasian untuk masyarakat tentang sadar pentingnya pendaftaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2019.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HaKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, Nyoman Darmadha, Nyoman Mudana, A.A. Sagung Wiratni Dharmasi, Ida Ayu Sukihana, A.A. Sri Indrawati, IB. Putra Atmadja, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship*, Penerbit Grassindo, Jakarta, 2014.
- Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Penerbit Unika Atma Jaya, Jakarta, 2015.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

SUMBER LAIN:

- Sayap Bening Law Office, *Sejarah Perkembangan Merek*, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-perkembangan-meerek>.