# JURNAL FENOMENA

**P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448**

**VOL.16., NO.1. Mei 2022**

[**https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index**](https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index)

# PRINSIP HUKUM PERSAMAAN DALAM MEREK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Muhammad Yusuf Ibrahim **1**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email : muhammad\_yusuf* [*\_ibrahim@unars.ac.id*](mailto:_ibrahim@unars.ac.id)

# ABSTRAK

*Industrial Property Rights* menjadi sebuah landasan hukum bagi pemegang hak maka dari itu hadirnya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai aturan untuk mengatur mengenai pemegang hak dan kewajiban untuk pemegang hak sebagai subyek hukum, dan perlunya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak – hak dan kewajiban masyarakat terhadap penghargaan sebuah merek, seharusnya menjadi keharusan kita untuk sadar dengan akibat hukum yang diberikan oleh pemerintah, maraknya pemalsuan juga pembajakan dan bentuk lainnya. Maka dari itu perlunya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini bertujuan untuk mendedikasikan, dan menganalisa mengenai implementasi mengenai Prinsip hukum persamaan pada pokoknya dalam merek ditinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan oleh penulis yang pertama bahwasannya persamaan pada pokoknya adalah sebuah prinsip kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar dan penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya sangatlah jelas, Kedua akibat hukum yang terjadi adalah sanksi yang tergas sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci:** Persamaan Pada Pokoknya, Merek

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

# Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting didalam aspek hukum dan industri sering kali sektor perdagangan dihadapkan oleh sebuah problematika Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari menyamakan sebuah Produk yang terdapat indikasi persamaan pada merk yang sudah terdaftar secara hukum. Merek mempunyai pengaruh yang besar terhadap negara dan memiliki peranan penting didalam kemajuan negara banyak sekali merek yang memiliki dampak ekonomis dalam hal ini hukum perlu berperan mengikuti perkembangan suatu merek dan meninjau laju kembangnya merek, dan bagaimana upaya pemerintah dan hukum ikut serta melihat peran merek didalam sebuah kemajuan negara.

Kompetisi bisnis ditengah perkembangan global kali ini semakin meningkat, peran hukum untuk

meninjau Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, yang paling utama ialah untuk menjaga kompetisi bisnis agar tidak terjadi persaingan yang curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Kekayaan Intelektual2, Hak atas Kekayaan Intelektual lahir karena keresahan keresahan yang mendapat kerugian atas di tiru sebuah karya intelektualnya atau di bajak sistem dan karyanya baik dari segi ekonomis maupun segi hukum atas pemilik atas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual. Sampai kini banyak dari seniman atau pemilik sebuah merek mencari keuntungan semata dari upaya mereka untuk menjualkan jasa atau sebuah produk yang mereka hasilkan. Hingga saat ini relatif merek

2Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Merek(Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware, Jakarta,Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni, Hal.1

yang sering dijumpai dan dikenal oleh banyak oleh konsumen karena design mutu dan harganya yang bagus dan terjamin kualitasnya sering ditiru, dibajak bahkan dipalsukan oleh produsen lain dalam melakukan persaingan dagang. Perbuatan melawan hukum pada *competitor* yang curang tidak dapat dipungkiri di Negara Indonesia dan tidak menjadi sebuah rahasia pula sering terjadi peristiwa hukum ini di negara-negara lain dan Negara dengan pondasi *industry* terbesar di dunia.

Penghargaan terhadap sebuah merek seharusnya menjadi keharusan kita untuk sadar dengan akibat hukum yang diberikan oleh pemerintah dan di kala maraknya pemalsuan juga pembajakan dan bentuk lainnya. Maka dari itu perlunya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang

seharusnya ini menjadi keharusan setiap lapisan masyarakat, Namun yang terjadi masyarakat tidak bisa membedakan yang dimana produk tersebut menjiplak terhadap sebuah produk lain namun dampak paling signifikan yakni tidak lain produk yang dijiplak yakni akan mengalami kerugian secara materiil. Negara penuh industri yakni Indonesia memiliki sebuah problematika yang rumit pada hak kekayaan intelektual sebab kondisi hukum, ekonomi dan *public culture* yang masih kurang dari standart, dengan berkembangnya aturan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) pada setiap kepemilikan, Berlangsungnya kondisi Implementasi yang baik itu hanyalah berlaku pada Negara Negara dengan kapasitas yang memiliki pondasi yang kuat didalam penegakan hukumnya, pada dasarnya payung hukum terhadap kekayaan

intelektual telah dimanfaatkan oleh Negara Negara maju untuk mengakusisi Negara-Negara berkembang dan negara-negara dengan strata ekonomi yang kuat. Sebab teknologi memiliki nilai atau keuntungan dari segi ekonomi, sehingga proposional tatkala berkenaan hak atas penemuan tersebut diberikan perlindungan hukum yang jelas.3

Budaya tiru ubah dan pasarkan menjadi marak sebab banyak produk yang seringkali mendapat refrensi dari sebuah merek terkenal. lantas bagaimana tinjauan yuridis mengenai fenomena yang kerap terjadi pada kepemilikan sebuah produk, dan dimana produk- produk yang sudah terkenal namun bagaimana sorotan pemerintah mengenai hal ini, dan apabila sebuah

3 Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Refika Aditama: Bandung,), hlm. 127.

produk terkenal yang memiliki banyak sumbangsih terhadap kemajuan dan sekaligus pembangunan sebuah Negara. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai hal ini dan akibat hukum apa yang diberikan apabila terdapat persamaan pada pokoknya pada suatu produk yang sudah tercantum pada Direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual. Seringkali sekali penulis menemukan beredarnya produk bajakan yang beredar di pasaran mulai dari berbagai merek terkenal manca negara hingga merek lokal yang sering saya temukan di platform *social media* berupa Instagram, Facebook, Twitter. Penulis juga seringkali menemukan Produk bajakan yang beredar di *e- commerce* yaitu Shopee, Tokopedia, Buka lapak adapun *platform* lain yang diketahui oleh penulis hanya itu.

Upaya dari kepemilikian sebuah produk yang ingin melindungi

sebuah karyanya (*Intelectual Property Right)* Diantaranya Vans, US VF Corporation dan yang memberikan somasi lewat media social kepada Ventela PT Sinar Runnerindo sebab somasi itu diberi oleh pihak vans bahwasaannya vans menemukan indikasi persamaan pada produk sepatu milik Ventela Dan langkah tegas dari Instagram untuk meng take down atau menghapus postingan milik Ventela yang diberi somasi oleh pihak vans4. Dan sebuah Brand Asal kota Dublin yang bernama Primark dituntut oleh pihak Vans sebab memiliki Persamaan Pada Pokoknya dari salah satu sepatu mereka, tentu saja ada sanksi hukum bagi perbuatan melawan hukum dan Persamaan Pada pokoknya dalam

4Respons Ventela Setelah Vans Minta Instagram Hapus Sneakers yang Dinilai Plagiat,

https://kumparan.com/millennial/respons

-ventela-setelah-vans-minta-instagram- hapus-sneakers-yang-dinilai-plagiat- 1tIwvFTHG7M , diakses pada tanggal 15 maret 2021

sebuah karya olahan otak, sampai saat ini vans sendiri belum memiliki kelanjutan mengenai kasus ini apakah akan Pihak Vans akan menuntut Ventela. Tentu saja persamaan pada pokonya adalah perbuatan melawan hukum dan ada sanksi hukum pada kasus bagi yang melanggar *intelelectual property right* dan pasti ada tinjauan yuridis mengenai pembeda pada suatu merek.

Vans dikenal sejak lama selalu mati-matian melindungi konsep kreatif produk-produknya, Maka penulis ingin meneliti konsep konsep dan meninjau secara yuridis Persamaan pada pokonya yang seringkali ditemukan bahwasannya tidak hanya sekali terjadi namun di berbagai belahan dunia dan seringkali suatu merek tersebut meniru atau membajak.

# Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka

dapat disimpulkan sebuah pertanyaan:

* 1. Apa prinsip hukum persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016?
  2. Apa akibat hukum jika terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal?

# Tujuan Penelitian Tujuan Umum

Untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh.

# Tujuan Khusus

* 1. Untuk mengetahui dan untuk menambah khasanah ilmu hukum mengenai prinsip hukum persamaan pada pokoknya dalam merek ditinjau dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

Geografis.

* 1. Untuk mengetahui tentang apa akibat hukum jika terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.

# Manfaat Penelitian

Secara akademik

Untuk khasanah ilmu pengetahuan hukum mengenai merek memberikan gagasan terhadap perkembangan merek di dunia industri terkait hukum dan mengembangkan.

Secara Praktis

Untuk mendapat ilmu dari para ahli hukum tentang merek dan indikasi geografis persamaan pada pokoknya pada merek yang terkait pihak yang dirugikan dan memberi tahu bahwasannya pelanggaran merek bagi yang melanggar dan tentunya penelitian ini semoga memberi solusi bagi pihak yang merasa dirugikan.

# Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis dari

peristiwa hukum yang terjadi untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar mengenai tinjauan yuridis yakni Prinsip Hukum Persamaan Pada Pokoknya dalam Merek Ditinjau Dari Undang – Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

# Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu dengan menelaah teori-teori, konsep- konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang – perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.5

# Pendekatan Masalah

Pendekatan *Statue Approach* 6adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan melandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Perundang Undangan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pendekatan *Conceptual Approach*7 adalah Pendekatan terhadap Permasalahan permasalahan dengan melandaskan kepada pendapat para sarjana yang diperoleh dari berbagai buku – buku, literatur, dan berbagai karya ilmiah serta membagun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

# Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer8 Merupakan bahan hukum yang memiliki sifat

5Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Cetakan 2, (PT Raja Grafindo Prada: Jakarta), Hal. 12.

6 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan 4, Kencana: Jakarta), Hal. 96.

7Ibid, hal. 137.

8Ibid, hal. 141.

dasar mengikat yakni Perundang – Undangan yang di telah undangkan yaitu seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang, Peraturan Pengganti Undang – Undang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan juga yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang di tulis atau dibahas.

Bahan Hukum Sekunder9 Merupakan bahan hukumi yang memiliki sifat menjelaskan tentang bahan hukum primer, dimana bahan hukum yang bersifat menjelaskan tentang bahan hukum primer, dan yang dimana bahan hukum sekunder diantaranya adalah berupa buku – buku, literatur, rancangan Undang – Undang, jurnal

– jurnal hukum, catatan kuliah, dan

9 Ibid.

berbagai karya ilmiah hukum yang berkaitan antara isu permasalahan yang saat ini dibahas.

# Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap Pengumpulan bahan bahan yang sesuai dengan topik yang ada pada di dalam penelitian yang bertautkan dengan Merek Dan Indikasi Geografis. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan hukum primer terdiri diantaranya adalah buku – buku ilmiah dibidang hukum, hasil penelitian, jurnal, dan pandangan atau argumentasi dari para pakar dibidang hukum.

# Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh, dikumpulkan diteruskan untuk kebutuhan analisis dengan kualitatif kemudian disajikan

secara normatifi deskriptifi yakni menjelaskan, menguraikan, dan memeberi sebuah gambaran sesuai permasalahan yang erat kaitannnya dengan penelitian ini.

# Pembahasan

Perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh negara kepada pemiliknya yang sah secara tepat, karena hak atas merek memiliki potensi yang besar untuk menciptakan sengketa. Bagi pemilik merek yang telah terdaftar secara sah, jika terjadi pemalsuan terhadap mereknya dapat mengurangi pemasukan, karena volume penjualan menurun atau bilamana barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik dari merek itu yang akan tercemar, begitu juga konsumen

akan kehilangan kepercayaan atas kualitas barang yang dibelinya.10

Berbeda dengan produk sebagai sesuatu yang dibuat di pabrik, merek dipercaya menjadi motifi pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk (kemasannya), melainkan juga merek termasuk yang ada di dalam hati konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya. R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Misalnya: Corsa, Swallow, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari

10O. C. Kaligis, 2008, Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia, (PT Alumni: Bandung,), hal. 23

lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan.

1. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan. Misalnya: rokok putih merek “Surya” yang terdiri sebuah gudang dan rel kereta yang berwarna merah dan emas bertuliskan “Surya”; merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan

dibawahnya “Pendawa Lima”.11

Menurut R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu Undang-Undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan

harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan;

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*)
2. Merek dengan perkataan (*word mark*)
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan12

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk dan wujud itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yaitu:

1. Merek lukisan *(beel mark)*

11 R.M Suryodiningrat, 1981, Aneka Milik Perindustrian, (Edisi pertama, Tarsito: Bandung,), hal.15.

12 R. soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, cetakan ke-\*, Dian Rakyat: Jakarta, hal. 165-167.

1. Merek kata *(word mark)*
2. Merek bentuk (*form mark*)
3. Merek bunyi-bunyian *(klank mark)*
4. Merek judul *(title mark).13* Tinjauan yuridis mengenai prinsip yang terdapat pada Undang – Undang Merek. Berikut ini akan diuraikan sedikit tentang prinsip – prinsip yang terdapat pada Undang – Undang Merek:
5. Prinsip pendaftar pertama *(First to File)* Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek dengan asas *”Priorin Tempora Nelior in Jure”* (Pendaftar pertama berhak untuk mendapat perlindungan hukum).

13 Suryatin, 1980, Hukum Dagang I Dan II, Pradnya Paramita: Jakarta, Hal.

87

1. Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan

*(“confusion’’/verwarring”)* dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ke tiga.

1. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.
2. Perlindungani merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.
3. Prinsip Konstitutif, artinya hak katas merek hanya

diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek

1. Prinsip delik aduan, Pihak

Pembahasan mengenai prinsip First to File pada perubahan sebelumnya yakni *First to Use* masih

kepolisian akan melakukan

banyak diperdebatkan karena

Sistem

Tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Prinsip delik aduan ini masik menjadi perdebatan oleh banyak pengusaha, mereka mengharapkan adanya perubahan prinsip menjadi delik biasa dalam rancangan perubahan Undang – Undang Merek ke depan, yang mana kepolisian dapat bertindak langsung tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat.14

14 IPR working Group Meeting On”Laws and Regulation” 14 Februari 2012 Hotel JW Marriot, Jakarta: Penyelenggara Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Pada UUM yang Terbaru

masih menggunakan delik aduan klacht delict (pasal 103 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis)

deklaratifi adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah

pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen.15 Dengan begitu Undang- Undang tersebut menganut sistem konstitutif (first to file) yang berarti “pihak yang mendaftar pertama adalah pihak yang mendapatkan hak merek” seperti yang sudah dibahas dibab 78 sebelumnya. Pada sistem konstitutif dikenal dengan asas “presusption of ownership” pihak yang mendaftarkan mereknya mempunyai hak atas merek tersebut sampai waktu yang telah ditentukan dan tidak seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut.16

Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.17 Pada pasal 21 ayat

1. menjelaskan tentang persamaan pada pokoknya 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

15 Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, 2007, Mengelola Merek, (Yayasan Bina Karsa Mandiri: Jakarta,), hal 79.

16 Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual,

Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung,), hal. 256.

17 Ahmadi M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika Aditama: Bandung, hal. 11

atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.18 Suatu merek dikatagorikan mempunyai persamaan pada pokoknya ialah apabila merek tersebut menyerupai merek pihak lain atau menambahkan kata atau menambahkan simbol-simbol pada merek tersebut agar tidak mirip secara keseluruhan melainkan hanya sama pada penglihatan sekillan atau pada pokoknya. Pada merek yang demikian, membuat masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut terasosiasi atau berasal dari satu produksi yang sama dengan merek

yang diserupainya.19

Yang dimaksud dengan Persamaan Pada Pokoknya adalah

18 Berdasarkan Penjelasan Undang

– Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis pasal 21 ayat 1

19 Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, 2017, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Rajawali Pers: Jakarta, h. 112

kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antar merek yang satu dan merek lainya. Menurut yurisprudensi persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

* 1. Persamaan pada pokoknya yang menyangkut bunyi. Misalnya kasus Salonpas dengan Sanoplas. Akhirnya merek Sanoplas harus dihapus; merek Sony dengan Sonni.
  2. Persamaan pada gambar.

Misalnya kasus Miwon dan Ajinomoto yang keduanya bergambari mangkok merah, walau mangkok dalam posisi berbeda.

* 1. Persamaan yang berkaitan dengan arti sesungguhnya; Misal De Zon (Belanda berarti matahari, Solei (Prancis).
  2. Persamaan pada pokoknya karena tambahan kata. Misalnya

kasus minuman air mineral Aqua dengan Aquaria.

* 1. Indikasi Geografis. Misalnya kopi Toraja dari daerah Toraja. brem Bali dari Bali, batik Pekalongan dari Pekalongan, dan lain-lain”.20

Yurisprudensi21 Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of compotition*), sama kombinasi (*similarity of combination*) dan sama unsur elemen (*similarity of*

20Venantia Sri Hadiarianti, 2015, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya: Jakarta, hal. 57-59

21Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Kencana: Jakarta,), h. 10.Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.

*elements*).22 Menurut Tim Lindsey, cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya yaitu dengan membandingkan kedua merek, selain melihat persamaan dan perbedaan juga memperhatikan ciri- ciri penting dan kesan kemiripan antar keduanya.23

Menurut Yahya Harahap, adanya kemiripan agar terpenuhinya unsur persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan agar terpenuhinya unsur persamaan pokoknya dapat ditentukan berdasarkan :

1. Kemiripan persamaan gambar (logo).
2. Adanya kata, wama, bunyi yang hampir sama atau tidak persisbetul.

22Casavera, 2009, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Graha Ilmu: Yogyakarta,), h. 197

23 Tim Lindsey, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (P.T. Alumni: Bandung,), h. 147.

1. Tidak mesti dalam barang yang sejenis dan satu kelas.
2. Menimbulkan kebingungan nyata (actual confusion) atau menyesatkan *(deceive)* konsumen seolah-olah merek tersebut dianggap memiliki sumber produksi dan sumber asal geografis yang sama dengan merek milik orang lain *(likelehood confusion ).24*

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan :

1. Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran.
2. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan olehpemiliknya.
3. Bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.25

Dalam membuat suatu merek yang harus diperhatikan ialah unsur pembeda nya harus kuat, merek tersebut harus berbeda dengan merek lainnya yang sudah ada dan harus memiliki keunikan tersendiri. Yang membuat merek tersebut sulit untuk ditiru, dijiplak bahkan diikuti oleh pihak lain. Salah satu kiat untuk

* 1. Pengetahuan umum

25 Siti Nurul Intan Sari D, 2015,

masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

24 Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, 1997, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 28.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran": Jakarta, Jurnal Yuridis Vol 2, Nomor 2, Hal. 173. Survei pasaran (market riset) adalah upaya yang ditujukan untuk menentukan apakah suatu merek yang didalilkan sebagai merek terkenal sudah merupakan merek terkenal atau belum dalam masyarakat.

membuat membuat merek yang unik adalah dengan memakai nama pendiri perusahaan.

Secara konstitutif merek akan mendapatkan perlindungan dimana merek tersebut didaftarkan dan setiap merek tersebut sudah terdaftar di Indonesia. Upaya yuridis yang harus ditempuh oleh merek yang memiliki sengketa dalam persamaan pada pokoknya, atau tidak adanya itikad baik saat pendaftaran merek diantaranya terdapat litigasi dan non litigasi diantaranya:

1. Membuat gugatan perdata, proses system hukum yang harus ditempuh lewat jalur pengadilan untuk memutus perkara sengketa yang diatur didalam pasal 83 Undang – Undang Merek dan gugatan ganti rugi dan penghentian setiap Tindakan perbuatan melawan hukum tersebut yang

bertaut dengan penggunaaan hak atas merek apapun.

1. Tuntutan pidana bagi pelanggar hukum merek terdapat pada pasal 100 – 103 Undang – Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis pengajuan gugatan perdata maupun pidana tetap bisa bersamaan. Maka dari itu pada proses perdata tidak mengugurkan hak majelis hakim atau negara untuk melakukan tuntutan pidana pada pelanggar merek.
2. Secara non litigasi adalah ADR Alternatif Dispute Resolution dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Pasal 93 UMM.26

26 Khoirul Hidayah, 2020, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (edisi, 3, Setara Press: Malang,), hal.6.

Sanksi hukum bagi Pelanggar persamaan pada pokoknya dijelaskan di UU MIG berdasarkan pasal Pasal 100 ayat (1) sampai (3) berbuyi:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).27

# Penutup Kesimpulan

* 1. Bahwa prinsip persamaan pada pokoknya merupakan adalah prinsip kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek

27 Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

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.

* 1. Bahwa akibat hukum terhadap persamaan pada pokoknya melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1), (2), (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

# Saran

1. Penegakan prinsip hukum persamaan pada pokoknya ditegakkan agar tidak terjadi persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal dan persamaan pada pokoknya

dalam merek terkenal, terkait

permohonan pendaftaran merek harusnya ditingkatkan lagi upaya dibagian pendaftarannya agar tidak terjadi penerapan yang berbeda atau menyimpang dari kaidah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait persamaan pada pokoknya.

1. Perlunya penyuluhan atau sosialisasi terkait merek dagang untuk upaya agar pelaku bisnis atau pemiliki merek yang sudah terdaftar agar mengerti terkait merek dan pelanggaran hukum terkait merek agar tidak terdengar asing lagi pada pelaku bisnis mengenai pendaftaran, persamaan pada pokoknya, hak atas merek, dan sanksi hukum bagi pelanggar merek.

# Daftar Pustaka

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor

24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection ofi Industrial Propertydan Convention Establishing the World Intellectual Property Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis

# Buku

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberi Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana: Jakarta.

Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dictionary 7th Edition Saint Paul: West Group.

Cita Citrawinda Noerhadi, 2020, Perlindungan Merek

Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Prespektif Global, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

Casavera, 2009, Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Djualeka, 2014, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif Komunal, Setara Press: Malang.

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

Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga: Jakarta

Henry Soelistyo, 2017, Bad Faith dalam Hukum Merek, Maharsa: Jakarta.

Iswi Hariyani dkk, 2017, HAKI dan Warisan Budaya, Gadjah Mada University press: Yogyakarta.

Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, 2007, Mengelola Merek, Yayasan Bina Karsa Mandiri: Jakarta.

Khoirul Hidayah, 2020, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (edisi, 3, Setara Press: Malang.

Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di

Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung.

O. C. Kaligis, 2008, Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia, PT Alumni: Bandung.

R.M Suryodiningrat, 1981, Aneka Milik Perindustrian, Edisi pertama, Tarsito: Bandung.

R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika: Jakarta

R. Soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, cetakan ke-\*, Dian Rakyat: Jakarta.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektuali Intellectual Property* Rights, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, 1997, Undang- Undang Merek Baru Tahun 2001, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sudargo Gautama, 1993, Hukum Merek Indonesia, P.T Citra Aditya Bakti: Bandung.

Suryatin, 1980, Hukum Dagang I Dan II, Pradnya Paramita: Jakarta.

Tim Lindsey, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni: Bandung.

Tommy Hendra Purwaka, 2017, Pelindungan Merek, Yayasan Pustaka Obor: Jakarta.

Venantia Sri Hadiarianti, 2015, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya: Jakarta.

Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* Berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti: Bandung.

# Skripsi/Tesis/Disertasi

Keller, *Strategic Brand Management*, Diikutip Oleh Friska Uliaty Tampubolon, 2018, “*Pengaruh Strategi Brandi Activation Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli Konsumen*”, Skripsi, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan.

Ndaru Noer Prabowo, 2015, Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

# Majalah/Jurnal

Denny Kusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Hukum, Vol 12 No. 2.

Emma Barraclough, 2012, Trademark Idol, Pada Managing Intellectual Property, Issue 219.

Koller, 2008, hlm. 5. dikutip dari Dessy Aulia Eka Putri , *Senantiasa Disisi Anda Sebagai Branding Tagline Dalam Membentuk Citra Terpercaya Nasabah Bank Central Asia (BCA) Samarinda*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, e Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 4.

Nomor 4.

Keller, 2008, hlm. 2. dikutip dari Giovanni Evangelista Atmodjo dan Mahestu N Krisjanti*, Preferensi Konsumen Terhadap Merek Smartphone Berdasarkan Sistem Operasi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Admajaya.

Rakhmita Desmayanti, Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektifi Hukum Di Indonesia, Vol. 6. No. 1.

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang TupperwareVersus Tulipware* Jakarta: Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni.

Syahriyah Semaun, 2016, Perlindungan Hukum

Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1.

Siti Nurul Intan Sari D, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi

Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran": Jakarta, Jurnal Yuridis Vol 2, Nomor 2.

Siti Nurul Intan Sari D, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian TRIPs Serta Penerapannya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran": Jakarta, Jurnal Yuridis Vol 2, Nomor 2.

# WEBSITE

Arti Persamaan pada Pokoknya dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, https:/[/www.huku](http://www.hukumonline.co/)m[online.co](http://www.hukumonline.co/) m/klinik/detail/ulasan/lt560a ad4d30945/arti-persamaan- pada-pokoknya-dalam-uu- merek-dan-indikasi- geografis/, diakses pada tanggal 17 maret 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktor at\_Jenderal\_Kekayaan\_Intel ektual,diakses,pada tanggal 10 maret 2021

https:/[/www.huku](http://www.hukumonline.com/klinik/)m[online.com/klinik/](http://www.hukumonline.com/klinik/) detail/ulasan/lt53e08e8a9f33 0/adakah-hukuman-jika-tak- sengaja-menggunakan- merek-pihak-lain Diakses pada tanggal 17 maret 2021

Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia, https:/[/www.huku](http://www.hukumonline.co/)m[online.co](http://www.hukumonline.co/) m/klinik/detail/ulasan/lt5941 f01d7fa0e/perlindungan- merek-terkenal-berdasarkan- hukum-di-indonesia , Diakses pada tanggal 17 maret 2021

Surahno, “*Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*’’, HKUM4302/*MODUL1*,1.16,

*availablefrom*https://www.pu staka.ut.ac.id/lib/wp-content/

Dari 64,1 Juta UMKM, Baru 10.632 Yang mengurus Merek Dagang, https://money.kompas.com/r ead/2020/07/17/161100826/d ari-64-1-juta-umkm-baru- 10.632-yang-mengurus- merek-dagang, Diakses pada tanggal 6 Juni 2021

Respons *Ventela Setelah Vans Minta Instagram Hapus Sneakers iyang Dinilai Plagiat*, https://kumparan.com/millen nial/respons-ventela-setelah- vans-minta-instagram-hapus- sneakers-yang-dinilai- plagiat-1tIwvFTHG7M , diakses pada tanggal 15 maret 2021

Vans Tuntut Peniru Desain Sepatunya Dengan Dugaan Pelanggaran Paten [https://www.mainbasket.com](https://www.mainbasket.com/r/4037/vans-tuntut-peniru-desain-sepatunya-dengan-dugaan-pelanggaran-paten)

[/r/4037/vans-tuntut-peniru-](https://www.mainbasket.com/r/4037/vans-tuntut-peniru-desain-sepatunya-dengan-dugaan-pelanggaran-paten) [desain-sepatunya-dengan-](https://www.mainbasket.com/r/4037/vans-tuntut-peniru-desain-sepatunya-dengan-dugaan-pelanggaran-paten) [dugaan-pelanggaran-paten](https://www.mainbasket.com/r/4037/vans-tuntut-peniru-desain-sepatunya-dengan-dugaan-pelanggaran-paten), diakses pada tanggal 6 juni 2021

Ventela vs Vans : Ini Jawaban Ventela soal Penghapusan Unggahan oleh Vans Global, [https://banjarmasin.tribunnews](https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/ventela-vs-vans-ini-jawaban-ventela-soal-penghapusan-unggahan-oleh-vans-global)

[.com/2020/04/27/ventela-vs-](https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/ventela-vs-vans-ini-jawaban-ventela-soal-penghapusan-unggahan-oleh-vans-global) [vans-ini-jawaban-ventela-soal-](https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/ventela-vs-vans-ini-jawaban-ventela-soal-penghapusan-unggahan-oleh-vans-global) [penghapusan-unggahan-oleh-](https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/ventela-vs-vans-ini-jawaban-ventela-soal-penghapusan-unggahan-oleh-vans-global) [vans-global,](https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/ventela-vs-vans-ini-jawaban-ventela-soal-penghapusan-unggahan-oleh-vans-global) diakses pada tanggal 6 juni 2021.