

Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya pada Kelas Berbeda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Rifqi Pratama Putra

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Correspondence: riifqiputra@gmail.com

Abstrak. Secara sederhana, merek adalah segala jenis simbol atau nama khas yang digunakan dalam konteks komersial. Masih terdapat beberapa area abu-abu dalam aturan pendaftaran merek dagang Indonesia terkait gagasan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dan cara mendaftarkan merek dagang yang cukup mirip dengan merek dagang lain dalam berbagai klasifikasi. Dari sudut pandang legislatif, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi gagasan tentang kesamaan mendasar dalam merek dan batasannya. Penelitian ini juga akan mengevaluasi pendaftaran merek dagang yang pada dasarnya serupa dalam berbagai kelas di Indonesia. Dengan menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melihat pendaftaran merek dagang dalam berbagai kelas yang pada dasarnya sebanding. Karena gagasan persamaan pada pokoknya bersifat subjektif dan terbuka terhadap interpretasi yang berbeda oleh orang yang berbeda, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa persyaratan pendaftaran merek dagang tidak jelas dalam masalah ini. Kendati demikian, jika melihat ketentuan perundang-undangan, adalah mungkin untuk mendaftarkan merek yang hakikatnya serupa dengan merek yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, dengan catatan merek tersebut berada dalam kelas tersendiri.

Kata Kunci: Pendaftaran, Merek, Persamaan Pada Pokoknya

Abstract. Simply said, a brand is any kind of distinctive symbol or name used in commercial contexts. There is still some gray area in Indonesia's trademark recording rules when it comes to the idea of basically identical trademarks and how to register ones that are quite similar to others in various classifications. From a legislative standpoint, this study intends to explore the notion of fundamental similarities in brands and its restrictions. It will also evaluate the recording of substantially similar trademarks in various classes in Indonesia. Using the framework of UU No 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, the study approach employed is normative legal research, which looks at the recording of trademarks in various classes that are basically comparable. Because the idea of similarity in essence is subjective and open to different interpretations by different people, the study's findings reveal that trademark recording requirements are vague on the issue. Nevertheless, while looking at statutory requirements, it is possible to register marks that are essentially similar to existing marks under UU No. 20 of 2016, provided that the marks are in a separate class.

Keywords: Recording, Trademarks, Similarity Essentially

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat erat kaitannya dengan hukum. Melindungi dan mengatur hak kekayaan intelektual adalah fungsi utama dari hukum. Sistem ini memberikan insentif untuk usaha kreatif dengan menjamin bahwa seniman, penemu, dan pemilik kekayaan intelektual lainnya dapat memperoleh keuntungan secara eksklusif dari kreasi mereka. Selain itu, hukum ini menjabarkan prosedur eksplisit untuk perlindungan HAKI dan penyelesaian masalah apa pun yang mungkin berkembang di bidang ini.

Di antara banyak komponen hak kekayaan intelektual, perlindungan merek dagang adalah yang terpenting. Pemilik merek memiliki hak hukum untuk melindungi karakteristik khas barang dan jasa mereka. Merek lebih dari sekadar nama atau logo; merek juga mencakup aspek visual, warna, bentuk, dan bahkan aroma yang diasosiasikan konsumen dengan barang atau jasa tertentu. Untuk menghindari kesalahpahaman konsumen, merek dagang memberi pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek mereka dalam perdagangan. Merek dagang memungkinkan bisnis untuk menciptakan identitas yang berbeda untuk barang dan jasa mereka, membedakan diri mereka dari pesaing, dan menjamin bahwa pelanggan dapat mengenalinya. Jadi, merek dagang sangat penting bagi bisnis untuk melindungi investasi dan ide-ide baru.

Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak untuk menggunakan merek dagang, atau kemampuan untuk memberikan otorisasi kepada orang lain untuk menggunakannya, diberikan oleh suatu negara kepada pemiliknya yang merek dagangnya termasuk dalam Daftar Umum Merek. Berbagai macam indikasi yang dapat mengidentifikasi produk dan layanan dalam operasi komersial adalah tujuan dari regulasi merek. Tanda-tanda ini dapat berupa gambar, nama, frasa, nomor, atau pengaturan warna. Frasa memiliki daya pembeda mengacu pada kemampuan produk atau layanan untuk menonjol dari persaingan berkat nilai jualnya yang unik.¹

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang saat ini merupakan kerangka hukum untuk kepemilikan merek di Indonesia. Pendaftaran, pengumuman, pemberian, penolakan, pembatalan, dan revisi merek semuanya diatur oleh UU MIG, yang juga mengatur hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan dan mempertahankan merek mereka. Kata, gambar, huruf, angka, tiga dimensi, suara, hologram, dan merek kombinasi adalah semua jenis merek dagang yang dapat diatur oleh UU MIG. Lebih dari itu, merek terkenal dan indikator geografis memiliki perlindungan lebih lanjut di bawah UU MIG.

Hak untuk menggunakan merek sendiri atau memberikan otorisasi kepada orang lain untuk melakukannya adalah hak istimewa yang diberikan kepada seseorang oleh negara untuk memastikan perlindungan hukum merek, langkah pencatatan diperlukan. Sebuah merek dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja tanpa pencatatan karena tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara. Kepemilikan pribadi atas merek dagang dapat dicapai dengan mendaftarkannya ke Kantor Departemen Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk membedakan produk mereka dari produk pesaing, perusahaan mulai mencantumkan merek mereka. Setiap produsen memiliki tujuan menyeluruh yang sama: membangun loyalitas merek di antara audiens target mereka. Untuk itu, mereka tidak akan berhenti sampai di situ, meskipun itu berarti menghabiskan banyak uang.²

Baru-baru ini terjadi peningkatan jumlah permohonan pembatalan merek dagang yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pemilik merek dagang yang disengketakan. Sejumlah gugatan UU masih terus berlanjut di Indonesia, dengan beberapa di antaranya melibatkan merek dagang perusahaan multinasional yang diakui secara internasional.

Beberapa contoh kasus yang melibatkan merek yang terjadi di Indonesia dan sangat identik dengan merek dagang terdaftar:

Dua perusahaan media, PT. Media Antarkota Jaya dan PT. Media Suara Millennial, terlibat dalam sengketa merek POSKOTA dan POSKOTACO, sebagaimana tercantum dalam Putusan 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo.Putusan 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023. PT. Media Antarkota Jaya menegaskan bahwa pihaknya telah menggunakan istilah POSKOTA sejak tahun 1970 dan mendaftarkannya pada tahun 1970 untuk kelas 16, yang meliputi media cetak, dengan No Rekaman IDM000875516. Sudah ada merek POSKOTACO yang memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek yang ingin didaftarkan oleh perusahaan tersebut pada tahun 2020, yaitu merek POSKOTA DAN POSKOTA.CO.ID untuk kelas jasa 41, yang mencakup layanan berita online.

Selanjutnya, dalam Putusan No 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023, terdapat perbedaan pendapat antara merek JOLLIBEE dan Jollibee. Pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil keputusan bahwa merek JOLLIBEE milik Penggugat terdaftar di kelas 43, yang melindungi usaha di bidang restoran, supermarket, dan kedai kopi, dan merek Jollibee milik Tergugat terdaftar di kelas 16, yang melindungi barang-barang seperti kantong plastik, polipropilena, dan rami, majelis hakim menyimpulkan bahwa kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Majelis hakim pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama dan menemukan bahwa merek Jollibee milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek JOLLIBEE milik Penggugat. Kesamaan tersebut meliputi penggunaan huruf kapital J pada kedua merek tersebut, serta metode penempatan, gaya penulisan, dan kombinasi elemen. Satu-satunya

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat UU Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 23.

² Deny Setyawan dkk., "Pengaruh Manfaat Merek, Kekuatan Asosiasi Merek, dan Keunikan Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Pembelian Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua di Kecamatan Semarang Barat", *Jurnal Manajemen Vol 1, No. 1*, (2015): 4.

perbedaan adalah bahwa merek Tergugat menggunakan huruf kecil, sedangkan merek Penggugat menggunakan huruf kapital. Karena pengucapan kedua merek tersebut identik, maka patut diduga Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik, dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari persaingan, membodohi atau menyesatkan konsumen, atau meniru hasil karya merek perusahaan lain, ia terlibat dalam praktik bisnis yang tidak sehat.

Pemilik merek dagang harus mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek dagang mereka untuk mendapatkan hak merek, yang memberikan perlindungan bagi pemilik merek. Dokumen pencatatan merek dagang harus dikirim ke Kementerian UU dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bab Empat UU MIG tentang Pencatatan Merek mengatur masalah pencatatan merek. Bab 21, ayat 1 dari UU MIG menyatakan bahwa pencatatan aplikasi merek dapat ditolak jika merek tersebut tidak setara:

1. Merek ini sebelumnya diminta oleh pihak lain untuk produk dan/atau layanan yang sebanding dengan yang Anda tawarkan.
2. Merek terkenal yang dipegang oleh pihak lain untuk produk dan layanan yang sebanding;
3. Merek pihak ketiga yang terkenal untuk produk dan layanan yang tidak terkait yang memenuhi kriteria tertentu;
4. Signifikansi Indikasi geografis terdaftar.

Setiap merek yang secara membingungkan mirip dengan merek terdaftar yang sudah ada untuk produk atau layanan yang sama atau secara substansial sebanding dapat ditolak permohonan pencatatan mereknya di bawah UU MIG Pasal 21, ayat 1, huruf a. Kejelasan hukum terhalang baik bagi pemilik merek yang sudah ada maupun mereka yang ingin mendaftarkan merek mereka karena kurangnya batasan yang jelas yang diberikan oleh gagasan persamaan pada pokoknya pada merek di bawah UU ini. Karena berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa menerima pencatatan adalah akar penyebab sengketa merek. Ketika dua merek secara membingungkan mirip, itu dapat menyebabkan pelanggaran merek.

Karena kesamaan pada pokoknya bukanlah konsep konkret yang memberikan kepastian, maka dimungkinkan untuk secara diam-diam mendaftarkan merek dagang yang pada dasarnya mirip dengan merek dagang yang sudah terdaftar. Hal ini memungkinkan penerimaan merek yang, pada pandangan pertama, tampak mirip dengan merek yang sudah terdaftar. Agar pencatatan merek tidak ditolak atau diterima, yang mengarah pada perselisihan antara pemilik merek, merek yang diyakini memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dapat mendaftarkan mereknya di kelas barang dan jasa yang berbeda. Hak-hak pemilik Perusahaan yang mendaftarkan merek mereka terlebih dahulu mungkin percaya bahwa negara tidak memberikan perlindungan yang cukup untuk merek dagang terdaftar mereka.

Oleh karena itu, dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, penelitian ini terutama membahas gagasan tentang kesamaan merek yang mendasar dan pencatatan merek dagang tersebut di berbagai kelas.

METODE

1. Studi Pendekatan

Pemahaman yang menyeluruh atas masalah yang dihadapi dicapai melalui penerapan beberapa metode dalam studi hukum. Penulis menggunakan pendekatan konseptual, metodologis, dan pendekatan kasus terhadap UU MIG menggunakan pendekatan konseptual dan legislatif untuk memahami ide dasar merek sebagai tanda pembeda dan menganalisis peraturan yang mengatur pencatatan merek. Penelitian ini juga menggunakan metode kasus dengan melihat konflik merek yang sudah masuk ke pengadilan.

2. Ruang Lingkup atau Objek Ruang

Dalam penulisan ini, gagasan persamaan pada pokoknya adalah yang utama di sini. Gagasan ini menggambarkan seberapa dekat dua merek dagang, satu untuk perekaman dan satu untuk pembaruan, menyerupai satu sama lain dengan cara yang mendasar. Untuk memahami alasan di balik penerimaan atau penolakan otorisasi merek dagang, penelitian ini akan memeriksa penggunaan gagasan kesamaan konten untuk memproses merek dagang. Selain itu, penelitian tentang hal ini juga akan mengungkapkan saat mendaftarkan merek dagang untuk kategori barang dan jasa baru, apa yang terjadi pada merek dagang yang secara membingungkan mirip dengan merek dagang yang sudah ada.

3. Bahan dan Alat Utama

Penelitian terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan UU merupakan penelitian hukum normatif. Pembacaan mendalam terhadap teks-teks hukum merupakan ciri khas penelitian hukum normatif. Mempelajari teks-teks hukum untuk menilai kesesuaian penerapannya dalam konteks hukum yang berbeda adalah tujuan dari penelitian semacam ini. Penelitian normatif di bidang hukum mengklasifikasikan dokumen hukum sebagai dokumen primer, sekunder, atau tersier.

a. Bahan hukum primer

- 1) Norma Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Perundang-undangan
 - a) UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Indikator Geografis dan Merek Dagang.
 - b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pencatatan Merek.
- 3) Putusan pengadilan
 - a) Putusan No. 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait Putusan No. 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - b) Putusan No. 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait Putusan No. 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder

Literatur untuk studi hukum dapat ditemukan di bagian sumber daya hukum sekunder, yang mencakup buku, jurnal, makalah penelitian, esai, dan materi seminar.³

c. Bahan hukum tersier

Sumber tersier dalam materi UU, seperti kamus hukum, membangun dan menjelaskan temuan-temuan dari sumber primer dan sekunder di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Pada Kelas Berbeda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan ini adalah penelitian normatif atau studi pustaka. Oleh karena itu, peneliti melihat masalah-masalah dengan merek yang mirip dengan kelas lain dalam penelitian ini, menghubungkannya dengan sumber daya hukum dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pencatatan Merek Dagang

Pemilik merek dagang dapat meminta perlindungan resmi untuk merek mereka melalui prosedur otorisasi merek dagang. Pencatatan merek dagang sangat penting karena melindungi merek dari orang lain yang mungkin mencoba menggunakannya atau menirunya tanpa izin.

b. Kesamaan dalam Prinsip

Istilah persamaan pada pokoknya didefinisikan dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Politik sebagai kemiripan yang berkembang ketika suatu elemen dominan hadir dalam dua merek, memberikan kesan kemiripan dalam bentuk, penulisan penugasan, atau kemitraan elemen, atau bahkan dalam pengucapan kata-kata yang terkandung dalam merek.

c. Kelas yang berbeda

Merek dan kelas adalah cara untuk mengatur banyak item dan layanan yang merupakan bagian dari proses pencatatan merek tertentu. Berbagai kelas pada pencatatan merek dagang berarti memilih kelas yang berbeda dari merek dagang yang sudah ada saat mendaftarkan merek dagang baru.

d. Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Ketika berbicara tentang perspektif peraturan hukum adalah pendekatan terhadap UU yang didasarkan pada kodifikasi UU dan peraturan yang ada. Semua ketentuan yang termasuk dalam berbagai UU dan peraturan yang berkaitan dengan merek dagang dan pencatatannya adalah fokus dari sudut pandang dalam konteks ini.

6. Teknik Analisis

Menganalisis dokumen hukum berarti mengumpulkan dan mengevaluasi sumber-sumber hukum yang relevan dalam kaitannya dengan masalah atau kasus yang dihadapi. Memahami,

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 86.

menganalisis, dan menerapkan materi hukum pada isu atau masalah yang dihadapi adalah tujuan dari proses mempelajari informasi hukum.

HASIL

Konsep Persamaan Pada Pokoknya atas Merek

Salah satu cara khas agar produk dan layanan dapat diidentifikasi di pasar adalah melalui penggunaan merek. Alasannya adalah: Sebuah merek harus menonjol dari yang lain.⁴

1. Tanda dengan pembeda daya.
2. Tanda tersebut harus digunakan.
3. Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

Harus ada semacam kekuatan pembeda agar suatu merek dapat didaftarkan dengan hak eksklusif untuk melakukannya. Ini karena pihak berwenang di banyak negara enggan memberikan hak eksklusif kepada perusahaan atas suatu merek. Orang-orang ragu-ragu untuk memberikan hak monopoli karena mereka takut itu akan membatasi akses mereka ke merek alternatif. Agar barang dan jasa pelaku bisnis dapat menonjol dari penawaran pesaing, merek harus mampu melakukan hal itu.⁵

Dalam hal persamaan merek, ada dua jenis utama: merek yang dimiliki secara keseluruhan dan merek yang dimiliki sebagian. Untuk memperjelas, UU No. 20 Tahun 2016 tidak mendefinisikan persamaan pada keseluruhannya. Namun, ketika kita berbicara tentang dua merek yang sangat mirip, kita berbicara tentang totalitas kesamaan mereka, yang mencakup semua aspek identitas mereka. Semua komponen visual dari sebuah merek, seperti nama, logo, simbol, desain, warna, dan sebagainya, harus identik secara visual.

Menurut UU No. 20 Tahun 2016, persamaan pada pokoknya didefinisikan dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai keterkaitan yang ditimbulkan oleh adanya ciri-ciri yang menonjol di antara dua Merek sehingga menimbulkan kesan adanya kemiripan, yaitu terlepas dari apakah kemiripan itu berkaitan dengan bentuk, lokasi, tulisan, susunan komponen, atau bahkan bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh Merek itu sendiri.

Putusan 279 PK/Pdt/1992 dari Mahkamah Agung menguatkan anggapan bahwa dua merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya apabila memenuhi kriteria berikut ini, yang bertentangan dengan yurisprudensi:

1. Bentuk kesetaraan (*kesamaan bentuk*);
2. Komposisi kesetaraan (*kesamaan komposisi*);
3. Kombinasi kesetaraan (*kesamaan kombinasi*);
4. Elemen elemen kesetaraan (*kesamaan elemen*);
5. Kesetaraan suara (*kemiripan suara*);
6. Kesetaraan yang mengatakan (*kesamaan fonetik*) atau;
7. Penampilan yang setara (*kesamaan penampilan*).

Pasal 15 ayat (1) dari Perjanjian TRIPS, yang menekankan pentingnya elemen-elemen yang berbeda, adalah sumber utama untuk definisi merek dagang. Hanya ada satu kebutuhan mendasar untuk memperoleh perlindungan merek dagang, dan itu adalah keunikan (atau kekuatan khas, seperti yang disebut dalam Perjanjian TRIPS). Jika, setelah mempertimbangkan kriteria Konvensi Paris, merek dagang tidak memiliki kekuatan unik, pencatatan dapat ditolak berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Perjanjian TRIPS.⁶

Sengketa merek dagang, dalam hal ini melibatkan dua merek dagang terdaftar yang secara konseptual mirip, POSKOTA x POSKOTACO dan JOLLIBEE x Jollibee.



Ada dua perusahaan media yang terpisah yang memiliki nama POSKOTA dan POSKOTACO. Pada tahun 2010, di bawah Pencatatan No IDM000875516 di kelas 16 untuk media cetak, PT. Media

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek di Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 207.

⁵ Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2022), hlm. 138.

⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta: Medpress, 2013), hlm. 32.

Antarkota Jaya memperoleh kepemilikan atas merek dagang POSKOTA. Perusahaan telah menggunakan istilah tersebut sejak tahun 1970. Nama POSKOTACO dipegang oleh PT. Media Suara Milenial, yang didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2020, pada kelas jasa 41 untuk layanan informasi online, dengan No IDM000890434.

Permohonan pendaftaran merek POSKOTA dan POSKOTA.CO.ID di kelas 41 untuk layanan berita online diajukan oleh PT. Media Antarkota Jaya pada tahun 2020. Namun, PT. Suara Milenial Media, pemilik merek POSKOTACO, menentang ide tersebut karena adanya kesamaan nama. Setelah pemilik merek POSKOTA mengajukan keberatan atas pencatatan merek POSKOTACO, yang bersangkutan menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang tercatat dengan putusan No. 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan pada akhirnya mengabulkan permohonan pemilik merek. Atas putusan tersebut, pemilik merek POSKOTACO mengajukan permohonan kasasi yang ditolak, dan kasasi tersebut tercatat dengan putusan No. 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Para hakim menemukan bahwa penggugat memiliki sejarah pencatatan merek POSKOTA yang lebih lama dibandingkan dengan merek POSKOTACO yang dimiliki oleh tergugat. Majelis hakim yang memeriksa kasus ini mencatat, antara lain, bahwa merek POSKOTACO mengandung kata POS KOTA, yang dapat menipu pelanggan. Alasannya, merek POSKOTACO setara dengan merek POSKOTA.

JOLLIBEE | Jollibee

Putusan 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. dikeluarkan sehubungan dengan perkara yang diajukan atas perselisihan merek JOLLIBEE dan Jollibee. Berdasarkan pencatatan Tergugat atas merek Jollibee di Kelas 16 dengan Nomor Pencatatan IDM000475954 dari Daftar Umum Merek pada tanggal 26 Februari 2013, tuntutan utama Penggugat dalam Gugatan adalah membatalkan merek tersebut.

Para hakim yang mempertimbangkan keputusan kasasi menemukan bahwa merek Jollibee milik tergugat memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek JOLLIBEE milik penggugat. Mereka menemukan kesamaan dalam penempatan huruf kapital J, gaya penulisan, dan kombinasi elemen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa merek Tergugat menggunakan huruf kecil sedangkan Penggugat menggunakan huruf kapital, yang menyebabkan pengucapan yang sama. Dengan adanya kesamaan ini, majelis hakim beralasan bahwa Tergugat mungkin telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik, dengan maksud untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi keuntungan finansialnya. Hal ini dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, menipu atau menyesatkan konsumen, atau setidaknya pada tingkat persaingan yang tidak sehat.

Hal ini dapat dilihat sebagai tidak etis dari pihak pemohon jika, dalam aplikasi, bentuk merek, ikonografi, atau pengaturan warna identik dengan merek pihak lain atau merek yang sudah populer sejak lama dan telah ditiru hingga hampir tidak dapat dibedakan dari merek terkenal. Tidak diketahui bahwa ada tujuan jahat atau peniruan merek yang disengaja, tetapi setidaknya ada alasan untuk mencurigainya.⁷

Kembali ke ide awal merek sebagai sesuatu yang membedakan suatu produk dari produk lainnya, menyoroti pentingnya menjadi berbeda. Agar pelanggan dapat dengan cepat menemukan dan memilih barang yang mereka inginkan, sebuah merek menetapkan identitas unik untuk produk atau layanan. Karena adanya potensi kesalahpahaman pelanggan dan merusak reputasi merek, sangat penting bahwa tidak ada dua merek yang terlalu mirip. Untuk menonjol dari yang lain dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan kepada pelanggan, merek haruslah unik dalam segala hal. Ini termasuk nama, logo, dan aspek visual lainnya yang diperhatikan konsumen. Keberhasilan jangka panjang merek bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan keunikannya dan menarik serta mempertahankan pelanggan.

Jika merek dagang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan, aplikasi (tercatat) akan ditolak sesuai dengan Pasal 21 UU No. 20 tahun 2016. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah bahwa ada satu hal yang dimiliki oleh kedua merek tersebut, apakah itu bentuk,

⁷ Diannita Anjar Prasomya dan Budi Santoso, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Terkait Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Pendaftaran Merek", *Notarius Vol. 15, No. 2, (2022) : 672.*

lokasi, gaya penulisan, campuran fitur, atau pengucapan, dan bahwa hal ini membuat kedua merek tersebut tampak serupa.

Memberikan kesan adalah pernyataan yang sangat subjektif. Dalam KBBI, kesan didefinisikan sebagai tanggapan emosional terhadap apa pun yang dilihat atau didengar. Apa pun yang dilihat, didengar, atau berinteraksi dengan seseorang-seseorang, lokasi, atau apa pun-reaksi pertama mereka terhadap hal tersebut disebut kesan. Tidak ada hal yang dapat memengaruhi persepsi ini, yang pada dasarnya bersifat subjektif.

Perumusan yang jelas dari UU diperlukan untuk memberikan ketentuan khusus untuk pelaksanaan tindakan, sesuai dengan teori Gustav tentang kepastian hukum. Pendaftaran merek dagang yang secara konseptual identik, bagaimanapun, tetap diizinkan. Alasan untuk ini adalah karena gagasan kemiripan ditafsirkan secara berbeda dalam keadaan ini. Keputusan untuk mendaftarkan merek dagang telah dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kemiripan.

Pembuatan atau perbaikan peraturan yang mendefinisikan kemiripan substansial di bawah UU merek dagang secara lebih tepat dan tepat. Saat mengevaluasi tingkat kemiripan, perlu untuk mempertimbangkan suara, ejaan, makna, atau prinsip-prinsip dasar merek dagang; deskripsi yang tepat akan mencakup semua dasar ini. Baik undang-undang atau aturan yang dibuat untuk melaksanakannya harus mencakup makna ini.

Untuk menghindari ketergantungan pada interpretasi subyektif, pemikiran hukum tentang kesamaan pada dasarnya harus direvisi untuk berarti bahwa dua merek dagang secara membingungkan mirip karena adanya elemen lazim yang menyebabkan aspek-aspek lain dari merek dagang tersebut mirip satu sama lain, seperti bentuk, penempatan, cara penulisan, konjungsi elemen, atau pelafalan.

Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya

Tanggung jawab ada pada pemilik merek untuk memastikan kelas merek dagang untuk tujuan pendaftaran, karena ini adalah bagian penting dari prosedur aplikasi. Untuk menentukan barang dan jasa yang ingin dilindungi oleh merek dagang, kelasnya harus ditentukan.

Memilih kelas merek dagang yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda adalah langkah pertama yang penting. Merek dagang mencari perlindungan untuk berbagai barang dan jasa melalui beberapa kelasnya. Saat memutuskan barang dan jasa apa yang akan diberi merek dagang, pemilik perusahaan harus memikirkan dengan serius bidang pekerjaan mereka. Untuk memastikan merek dilindungi dengan baik secara hukum dan sesuai dengan ruang lingkup perusahaan yang dimaksudkan, penting untuk memilih kelas merek dagang yang sesuai.

Dalam nada yang sama dengan sengketa merek dagang yang melibatkan merek dagang terdaftar yang sebelumnya dibahas dalam artikel ini, sengketa merek dagang khusus ini melibatkan pencatatan merek dagang yang secara konseptual mirip dengan merek dagang terdaftar yang sudah ada, tetapi ditujukan untuk kelas barang dan jasa yang berbeda.

Merek Kelas adalah istilah umum untuk kategori produk dan layanan yang disebutkan di atas. Merek kelas adalah sistem untuk mengkategorikan banyak item dan layanan yang mungkin didaftarkan oleh sebuah merek.

Mengutip Pasal 14, ayat 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Produksi Merek, ketentuan yang berkaitan dengan kelompok barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kolaborasi Nice tentang Kategorisasi Internasional Barang dan Fasilitas Pencatatan Merek. 45 jenis yang membentuk kelas merek dagang ditentukan dengan menggunakan *aturan Klasifikasi Nice*, revisi 11 tahun 2018. Kelas 1 hingga 34 merupakan kelas barang, sedangkan kelas 35-45 merupakan kelas jasa.

Karena tidak melanggar peraturan pencatatan merek dagang, pencatatan properti POSKOTACO untuk kelas produk 41 pertama kali disetujui. Namun, dalam persidangan, terlihat jelas bahwa kata POSKOTA dan POSKOTACO memiliki kemiripan yang membingungkan antara satu sama lain dengan merek dagang POSKOTA. Para pelanggan mungkin akan terkecoh dengan hal ini. Pemilik merek dagang POSKOTA, PT. Media Antarkota Jaya, bermaksud mengajukan merek POSKOTA DAN POSKOTA.CO.ID untuk kelas barang 41 di bidang jasa berita online pada tahun 2020, namun ditolak karena adanya persamaan pada pokoknya pada pokoknya pada pokoknya dengan POSKOTACO. Hal ini menyebabkan terjadinya gugatan tersebut.

Selanjutnya, ada pertarungan hukum antara merek JOLLIBEE dan Jollibee. Gugatan berpusat pada merek Jollibee untuk kantong plastik kelas 16 (PP, PE, HO-kresek), yang berkaitan erat dengan

bisnis inti merek JOLLIBEE sebagai pelaku usaha restoran cepat saji yang tidak dapat dilepaskan dari bahan kemasan seperti kantong kertas, wadah, film, dan lembaran plastik.

Merek dagang Jollibee dan JOLLIBEE terdaftar di kelas yang berbeda, dengan yang pertama termasuk dalam kelas 16 dan yang terakhir di kelas 43. Terlepas dari kesamaan antara kedua merek dagang tersebut, merek dagang Jollibee dapat didaftarkan karena perbedaan kelas merek dagang. Tidak ada kriteria untuk aplikasi pendaftaran merek dagang yang bertentangan dengan pencatatan merek dagang Jollibee, oleh karena itu diperbolehkan.

Di sini, merek dagang yang dipermasalahkan terdaftar untuk kategori barang dan jasa yang berbeda, tetapi standar pencatatan pada dasarnya sebanding dengan merek dagang terdaftar. Penolakan permohonan pencatatan merek dapat terjadi jika merek yang diajukan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang sudah ada, atau jika ada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pencatatan merek untuk barang dan jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek tersebut, demikian bunyi Pasal 21 ayat 1 huruf a UU No. 20 Tahun 2016.

Setiap kali Anda mendengar untuk barang dan/atau jasa yang sebanding, itu berarti bahwa barang dan jasa yang dimaksud adalah dari kategori yang sama. Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan yang hampir serupa untuk mendaftarkan merek mereka sendiri dengan mengalihkan fokus merek terdaftar ke kategori produk dan layanan baru. Ini membantu memaksimalkan peluang untuk mendaftarkan merek yang pada dasarnya identik.

Tidak ada kelas merek terkait untuk barang dan jasa yang telah diidentifikasi melalui penelitian penulis; hal ini membuka kemungkinan untuk mendaftarkan merek yang secara konseptual mirip dengan merek yang sudah ada di kelas barang dan jasa yang berbeda.

Merek yang diakui di kelas 43 untuk operasi berita online biasanya menyerupai merek dagang yang terdaftar di kelas 16 untuk jenis media cetak. Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama sebagai media arus utama, tetapi melalui saluran yang berbeda. Media seperti surat kabar dan majalah digunakan oleh bisnis yang terdaftar di kelas 16, sementara merek yang terdaftar di kelas 43 menggunakan media online termasuk situs berita dan platform berita digital. Media-media tersebut memiliki tujuan yang sama dengan media massa dalam hal menyebarkan informasi dan berita kepada khalayak yang lebih luas, meskipun media yang digunakan berbeda.

Merek dagang kelas 43 untuk perusahaan makanan dan minuman, toko kelontong, dan kafe sering kali terkait dengan merek dagang kelas 16 untuk barang-barang tertentu seperti kantong plastik, polipropilena, HO-kresek, dan produk serupa. Penggunaan berbagai jenis tas adalah bagian yang tak terhindarkan dalam menjalankan perusahaan seperti restoran, baik kertas atau wadah plastik untuk kebutuhan tampilan dan pengemasan makanan. Bahan kemasan, film, dan plastik Termasuk kemasan, produk cetakan, dan kertas lain yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Dengan demikian, keduanya memberikan perlindungan hukum untuk komoditas yang digunakan dalam bisnis makanan dan minuman, tetapi terdaftar dalam klasifikasi terpisah.

Jika merek dagang yang dimohonkan dicatat dalam kelas yang terpisah dari merek dagang terdaftar, dimungkinkan untuk mendaftarkan merek dagang yang secara konseptual mirip dengan merek dagang yang sudah ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa jika merek dagang baru yang diusulkan adalah untuk kelas barang dan / atau jasa yang berbeda, pencatatan masih dapat diizinkan, bahkan jika ada kesamaan konsep antara kedua merek dagang tersebut. Tampaknya pencatatan merek dagang dapat disetujui jika kemiripannya terbatas pada prinsip-prinsip dan bukan pada kemiripan keseluruhan dengan merek dagang terdaftar, bahkan ketika ada kemiripan konsep.

Bisnis memanfaatkan celah hukum dalam pendaftaran merek dagang untuk keuntungan mereka dengan mendaftarkan merek dagang yang membingungkan di berbagai kelas. Untuk menipu dan mengambil keuntungan dari reputasi merek yang sudah ada, dimungkinkan untuk meniru atau menciptakan kesan yang menyesatkan bagi pelanggan menggunakan merek dagang serupa yang terdaftar di kelas yang berbeda. Ini adalah contoh pelanggaran merek dagang.

Dengan demikian, meskipun peraturan ini memungkinkan lebih banyak pelanggaran dalam pencatatan merek dagang, peraturan ini memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah pelanggaran merek dagang dan melindungi hak-hak pemilik merek yang sah menurut Undang-Undang. Melindungi dan mengawasi merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual dan aset

komersial sangat penting dan Undang-Undang ini memungkinkan inovasi dan pertumbuhan perusahaan sekaligus menekankan kebutuhan ini.

SIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan konsep dan batasan yang tegas tingkat kemiripan konseptual antara merek dagang yang sedang dipertimbangkan untuk didaftarkan dan merek dagang terdaftar yang sudah ada, dan jarak geografis tidak dapat digunakan sebagai faktor pembatas dalam proses ini. Karena persepsi setiap orang tentang kemiripan bisa jadi unik, penilaian kemiripan konseptual dalam peraturan dan regulasi yang ada sangat subyektif. Lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada aturan dan peraturan merek dagang sehingga dapat memiliki pedoman yang lebih obyektif untuk mengevaluasi kemiripan konsep.
2. Catatan untuk merek yang pada dasarnya setara dengan merek dagang terdaftar sekarang dimungkinkan menurut perubahan terhadap UU No. 20 tahun 2016. Masalah mengajukan aplikasi yang merinci merek pada produk kelas dan / atau berbagai layanan dengan merek dagang terdaftar adalah cara yang tepat untuk melakukan hal ini. Untuk menghindari merek mereka tumpang tindih langsung dengan merek dagang terdaftar lainnya, pemilik merek dagang dapat memilih kelas yang berbeda saat mendaftarkan merek mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar, 2017, *Mengenal UU Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung
- Hery Firmasnyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Medpress, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Rahmi Jened, 2017, *Hukum Merek di Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta
- Tim Lindsey dkk., 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung

Jurnal

- Deny Setyawan dkk., "Pengaruh Manfaat Merek, Kekuatan Asosiasi Merek, dan Keunikan Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Pembelian Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua di Kecamatan Semarang Barat", *Jurnal Manajemen Vol. 1, No. 1*, (2015): 4.
- Diannita Anjar Prasomya dan Budi Santoso, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Terkait Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Pencatatan Merek", *Notarius Vol. 15, No. 2*, (2022): 672.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pencatatan Merek