

**PEMBATALAN MEREK TERKAIT ADANYA PERSAMAAN PADA  
POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL  
(Studi Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-MEREK/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Oleh: La Radi Eno<sup>1</sup>  
Bernadete Nurmawati<sup>2</sup>  
Eko Suryo Santjojo<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

**ABSTRACT**

Marks which cannot be registered and which are rejected, if the Mark is submitted by an Applicant in bad faith, because it is substantially or completely similar to a Mark belonging to another party. In essence, similarities are similarities caused by the presence of dominant elements between one brand and another, giving rise to the impression of similarities, both regarding the shape, method of placement, method of writing or combination of elements, as well as the synchronization of speech sounds contained in the brand. the. In case Number 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN

Commerce. Jkt.Pst, the Defendant's "M&G" brand has bad intentions, namely the intention to piggyback on the fame of the Plaintiff's famous "M&G" brand which is essentially the same and is of the same type or class. The main similarities can be seen in the presence of elements of the word "M&G" in the Defendant's mark both in writing and sound with the Plaintiff's "M&G" mark, which both consist of the same 2 (two) letters and the sign "&" (and), so that Both the pronunciation and sound of the two brands are exactly the same and there is no difference at all.

Apart from that, the form/style of the writing and font of the letters on the Defendant's "M&G" brand label also have similar shapes and arrangements which have no distinguishing power at all from the Plaintiff's writing which was created and used long ago by the Plaintiff. Based on this, the Central Jakarta Court canceled the registration of the "M&G" trademark Register No. IDM000362830 in the name of the Defendant from the General Register of Marks at the Directorate of Trademarks with all its legal consequences, and the mark in question is declared no longer valid which automatically results in the end of legal protection for the mark in question.

Keywords: Similarity in essence, brand cancellation, famous brand

## ABSTRAK

Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, jika Merek yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Pada perkara Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst, Merek "M&G" milik Tergugat memiliki itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng ketenaran dari merek terkenal "M&G" milik Pengugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merupakan jenis atau kelas yang sama. Persamaan pada pokoknya dapat dilihat adanya unsur kata "M&G" pada merek Tergugat baik dalam penulisan dan bunyi dengan merek "M&G" milik Pengugat, dimana sama-sama terdiri dari 2 (dua) huruf yang sama dan tanda "&" (dan), sehingga baik pada pengucapan dan bunyi ucapan atas kedua merek tersebut menjadi sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali. Selain itu bentuk/style tulisan dan font huruf pada etiket merek "M&G" Tergugat juga mempunyai persamaan bentuk dan susunan yang tidak mempunyai daya pembeda sama sekali dengan tulisan milik Pengugat yang telah diciptakan dan digunakan jauh terlebih dahulu oleh Pengugat.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Jakarta Pusat membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya, dan merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Kata kunci: Persamaan Pada Pokoknya, Pembatalan Merek, Merek Terkenal

### A. Latar Belakang

Dengan semakin ketatnya persaingan dunia perdagangan barang dan jasa akhir-akhir ini, tidak heran jika merek memegang peranan yang sangat penting dan sangat signifikan karena dipandang kalangan masyarakat sebagai penanda dari suatu produk tertentu dan memiliki kelebihan dan keunggulan apabila dikelola dengan baik. Merek bukan lagi sebuah kata yang dikaitkan dengan hanya satu produk atau sekumpulan barang di era perdagangan bebas saat ini, melainkan sebuah proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, merek memiliki nilai atau ekuitas. Ekuitas sangat penting karena nilai inilah yang akan menjadi tolak ukur produk di pasar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, ECAP II, Jakarta 2006, hlm.261

Merek berguna untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Merek berguna untuk memperkenalkan hasil produksi perusahaan, dan merek memegang peranan yang sangat penting bagi pemilik produk. Hal ini dikarenakan fungsi merek itu sendiri, yaitu pada saat memperkenalkan suatu jenis barang dan/atau jasa, untuk membedakan barang dan/atau jasa yang sejenis dengan yang lain yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis), mendefinisikan merek sebagai 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.

Menurut OK. Sadikin, fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*).<sup>2</sup> Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.<sup>3</sup>

Pemilik merek baru akan menerima pengakuan atas kepemilikan merek mereka setelah pendaftaran. Sistem pendaftaran merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis menganut asas *first to file system*, yaitu hak merek diperoleh melalui pendaftaran, yaitu hak eksklusif merek diperoleh melalui pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek bersifat mutlak, karena merek yang tidak terdaftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, suatu merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, yaitu kemampuan untuk membedakan merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang sejenis. Untuk memiliki daya pembeda, sebuah merek harus mampu memberikan penentuan terhadap barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, merek tanpa memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>2</sup> OK. Sadikin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" *Intellectual Property Right*, cet. 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 359.

<sup>3</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 22.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 368

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 83

Selain merek tersebut tidak mempunyai sifat pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu permohonan merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau Indikasi Geografis terdaftar. Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, mengenai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Adanya peniruan merek terdaftar milik pihak lain yang terdaftar pada dasarnya didasarkan pada itikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan untuk melakukan usaha dengan cara menjiplak merek pihak lain untuk keuntungan komersialnya, sehingga merugikan pihak lain atau menciptakan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Apabila ternyata merek yang didaftarkan itu sama dengan merek yang sudah didaftarkan, maka pendaftar dikatakan beritikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dapat mengakibatkan tindakan hukum, yaitu pembatalan merek. Hal ini tercantum dalam Pasal 76 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Oleh sebab itu, penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek. Pembatalan merek terdaftar ini adalah untuk membuktikan penerapan adanya persamaan pada pokoknya yang ditunjukkan dengan adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek.

Contoh yang terjadi terkait pembatalan merek yang sudah terdaftar, yaitu kasus sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal untuk barang dan kelas yang sama merek, yaitu perkara Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc dengan Madia Dharma. Perkara ini terjadi pada tahun 2019 Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc selaku Penggugat yang memiliki hak atas merek dagang “M&G” dan Madia Dharma selaku Tergugat dengan merek dagang yang didaftarkan atas nama “M&G” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan No. perkara 43/Pdt.Sus-Merek/2019PN. Niaga Jkt.Pusat terhadap merek Tergugat yaitu yang telah terdaftar pada Direktorat Merek dengan Daftar No. IDM 000362830 untuk melindungi jenis barang kelas 16.

Menurut undang-undang, tindakan yang beritikad tidak baik, sehingga pendaftaran merek dagang M&G milik Tergugat dibatalkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek pada Direktorat Merek sesuai dengan ketentuan pasal 92 UU Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan Tergugat atas merek “M&G” menunjukkan itikad tidak baik Tergugat untuk mencari keuntungan dengan meniru merek terkenal “M&G” milik Penggugat, yang berusaha keras untuk mengembangkan dan menumbuhkan merek dagangnya menjadi merek terkenal.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana menentukan persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan bagaimana penerapan unsur persamaan pada pokoknya dalam perkara pembatalan merek terdaftar pada Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-MERREK/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst.

## C. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan kajian yuridis normatif yang mengkaji norma-norma yang berlaku, meliputi Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang dijadikan sebagai bahan sumber hukum. 6

Pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengolahan data melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi, menghubungkan teori dan pertanyaan yang telah ditetapkan, kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan jawaban dari pertanyaan tersebut.

## D. Pembahasan

### 1. Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar Lebih Dahulu

Hak atas merek baru muncul ketika pemilik merek mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Artinya, agar suatu merek dapat dilindungi secara hukum, merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, hak pendaftaran merek merupakan kewajiban dan keharusan yang harus dipenuhi oleh pemilik merek, karena hak pada dasarnya diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran.

Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif dimana hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Sistem konstitutif bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum kepada merek terdaftar baik itu untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek.<sup>7</sup> Dalam sistem hukum merek yang dianut Indonesia yaitu *first to file*. Ini berarti bahwa pendaftar merek yang pertama merek lah yang lebih dahulu mendapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama.

Dalam sistem konstitutif (*first to file*), pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Dengan kata lain, orang yang berhak atas merek adalah orang yang telah mendaftarkan mereknya itu. Sistem konstitutif mengandung arti sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 14

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 93.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 19 tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 69

- a. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif atas merek,
- b. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum,
- c. Sistem konstitutif ditegakkan diatas *asa prior in tempora, melior in jure*, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan adalah yang berhak mendapat perlindungan hukum,
- d. Dengan demikian, sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registrated*)

Unsur persamaan pada pokoknya sangat penting dan menjadi salah satu indikator terpenting untuk menilai pendaftaran merek. Konsep persamaan suatu merek dapat dibagi dua katagori, yakni persamaan keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya. Merek dinilai memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya apabila memiliki persamaan dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, unsur, bunyi, ucapan, atau penampilan dengan merek pihak lain.

Merek dinilai memiliki persamaan secara keseluruhan jika semua unsur merek tersebut identik dengan merek pihak lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain. Walaupun ada perbedaan maka perbedaan tersebut tidak signifikan sehingga konsumen tidak akan menganggapnya sebagai identitas produk, permohonan merek demikian akan ditolak karena dipastikan dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat dalam mengidentifikasi sumber produk. Konsumen akan menganggap bahwa kedua merek saling berkaitan dan dimiliki pihak yang sama.

Suatu merek dikategorikan 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 sekilas atau pada pokoknya. Pada merek yang demikian, membuat masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut terasosiasi atau berasal dari satu produksi yang sama dengan merek yang menyerupainya.<sup>9</sup> Merek dinilai memiliki persamaan pada pokoknya apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek pihak lain melainkan ada tambahan atau modifikasi yang membuatnya tampak sedikit berbeda. Merek demikian berpotensi menimbulkan kebingungan atau kekeliruan pada masyarakat mengenai sumber produk. Kekeliruan ini tidak secara langsung jika keseluruhan unsur merek tersebut sama dengan merek pihak lain, tetapi adanya persamaan pada unsur dapat membuat masyarakat menganggap ada keterkaitan antara merek yang satu dengan lainnya dan percaya bahwa keduanya berasal dari pihak yang sama.<sup>10</sup>

Dalam peraturan perundangan-undangan tentang Merek di Indonesia telah secara jelas mengatur tentang pengaturan merek di Indonesia. Menurut pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek tidak dapat dimohon pendaftarannya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merek terdaftar tidak boleh sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu, baik berupa bunyi, ucapan dan tulisan yang sama, dan merupakan jiplakan dari merek lain itu, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik dan tidak dapat dilindungi oleh hukum.

---

<sup>9</sup>Agung Indriyanto, dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta , 2017, hlm. 112.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 111-112

Persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis sesuai dengan doktrin “*nearly resembles*”, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.<sup>11</sup>

Klausula persamaan merek pada pokoknya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa suatu permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar.

Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa factor, diantaranya: (1) kemiripan persamaan gambar; (2) hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; (3) tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan (4) pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. faktor keempat merupakan faktor yang paling pokok dalam doktrin ini. Sebab pemakaian merek seolah-olah dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan merek orang lain atau disebut *likelihood confusion*. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain.<sup>12</sup>

Untuk melihat suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, maka suatu merek dengan merek lainnya dapat dibandingkan secara *side-by-side*.<sup>13</sup> Dengan cara ini lebih melihat tampilan secara utuh suatu merek. Oleh karena itu, unsur-unsur yang menonjol dan dominan dalam suatu merek menjadi sangat relevan dalam menentukan adanya persamaan.

Selain itu, metode membandingkan ini juga untuk melihat apakah ada motif *bad faith* dalam pendaftaran suatu merek dengan melihat *deceptively similarity* atau persamaan yang menipu.<sup>14</sup> Persamaan yang menipu maksudnya adalah suatu merek dibuat seolah-olah sama persis dengan merek yang ditirunya sehingga masyarakat mengira kedua merek tersebut sama atau berasal dari perusahaan yang sama. *Bad Faith* adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan didasari niat buruk. Aspek yang diperbandingkan adalah kesan yang timbul berdasarkan pengalaman atau memori masyarakat terkait dengan keberadaan merek tersebut dengan merek lainnya.

Apabila setelah dibandingkan ternyata suatu merek tidak memiliki perbedaan yang substansial, maka merek tersebut dapat dikatakan memiliki persamaan, dan pendaftaran merek tersebut dapat ditolak atau merek tersebut dapat dibatalkan. Perbedaan yang substansial maksudnya adalah perbedaan yang walaupun tidak terlihat menonjol tapi bila ditelusuri lebih lanjut tetap dapat dilacak. Dengan adanya persamaan tersebut, pendaftaran merek tersebut terdapat

---

<sup>11</sup>Dandi Pahusa, Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015, hlm. 182.

<sup>12</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 417.

<sup>13</sup> Henry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Cet.II, PT Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2017, hlm.144.

<sup>14</sup> *Ibid*

indikasi itikad tidak baik karena dapat dikatakan bahwa dengan adanya persamaan secara substansial maupun secara keseluruhan maka merek tersebut membonceng ketenaran suatu merek lainnya, agar barang dengan mereknya lebih terkenal dan lebih laku. Oleh karena itu dapat dimintakan pembatalan merek meskipun merek telah terdaftar.

Sebuah merek yang didaftarkan tidak memiliki daya pembeda, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan beritikad tidak baik. Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik" yang dalam penjelasannya disebutkan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Apabila telah terbukti terdapat suatu unsur itikad tidak baik seperti yang sudah Penulis jabarkan diatas, maka permohonan merek tersebut ditolak. Untuk mereka yang sudah terdaftar dengan itikad tidak baik dapat dilakukan pembatalan merek tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.

## **2. Penerapan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perkara Pembatalan Merek Terdaftar Pada Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst.**

Merek yang terdaftar yang ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah lebih dulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik pendaftar. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan.

15

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar terdapat di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai alasan absolut penolakan pendaftaran merek, sedangkan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai alasan relatif penolakan pendaftaran merek. Pada Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, ada ketentuan yang mengatur mengenai *dilution*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa "unsur dominan" adalah faktor utama dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antar merek yang satu dengan merek lainnya Perkara Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst. adanya unsur dominan antara merek Penggugat dan Tergugat adalah kata "M&G".

---

<sup>15</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm.291

Penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama dari merek terdaftar No. IDM000196471 yang diajukan atas nama Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc. (milik Penggugat) pada tanggal 4 Juni 2004 dan telah terdaftar pada tanggal 5 Maret 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 16. Selain itu Penggugat juga telah mendaftarkan merek “M&G” dengan variasi bentuk dalam kelas 16 di berbagai negara di dunia, yang beberapa diantaranya pada awalnya diajukan atas nama M&G Chenguang Holding Group Co, Ltd, dan kemudian berubah menjadi Shanghai M&G Stationery Manufacturing InC. antara lain sebagai berikut : Mongolia, U.S, Jordania, Merek Internasional, Benelux, Filipina, Kamboja, Meksiko dan Israel.

Kemudian tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik eksklusif atas merek ”M&G”, ternyata oleh Tergugat telah mendaftarkan merek Daftar ”M&G” dengan No. IDM000362830 yang terdaftar pada tanggal 18 Juli 2012 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16. Ternyata pendaftaran merek ”M&G” yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ”M&G” dengan milik Penggugat.

Unsur pertama yang yang dianalisis adalah pendaftar pertama kali sesuai asas *first to file* dalam sistim konstitutif. Menurut sistim ini pemilik merek dianggap sah secara hukum adalah orang perseorangan atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya,<sup>16</sup> Sistem Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *first to file* artinya pendaftar pertama merek lah yang berhak atas hak terhadap merek tersebut.

Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “M&G” di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2004 untuk jenis-jenis barang dalam kelas 16 dibawah No. Pendaftaran IDM000196471. Pendaftaran merek “M&G” milik Penggugat ini jauh terlebih dahulu dibandingkan dengan merek “M&G” milik Tergugat, sehingga Penggugat adalah pemakai dan pemohon pertama kali di Indonesia yang mengajukan permohonan pendaftaran merek “M&G” untuk jenis-jenis barang dalam kelas 16.

Unsur kedua yang yang dianalisis adalah unsur persamaan pada pokoknya. UU Merek dan Indikasi Geografis telah menggariskan tentang apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya: yaitu adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.<sup>17</sup>

Berikut persamaan pada pokoknya “M&G” milik Penggugat dan “M&G” Tergugat

Merek ”M&G” milik Penggugat

Merek ”M&G” milik Tergugat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, “Penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan

<sup>16</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 6-7

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis

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”.

Bahwa, ternyata pendaftaran merek ”M&G” yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ”M&G” dengan milik Penggugat. Persamaan itu dapat dilihat pada:

- a. Unsur kata ”M&G” pada merek Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan dan bunyi dengan merek ”M&G” milik Penggugat, dimana sama-sama terdiri dari 2 (dua) huruf yang sama dan tanda ”&” (dan), sehingga baik pada pengucapan dan bunyi ucapan atas kedua merek tersebut menjadi sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali.
- b. Bentuk/style tulisan dan font huruf pada etiket merek ”M&G” Tergugat juga mempunyai persamaan bentuk dan susunan yang tidak mempunyai daya pembeda sama sekali dengan tulisan milik Penggugat yang telah diciptakan dan digunakan jauh terlebih dahulu oleh Penggugat.

Kata ”M&G” tersebut adalah benar-benar suatu kata ciptaan dan bentuk serta susunan huruf yang sengaja diciptakan secara khas dan eksklusif oleh Penggugat untuk digunakan sebagai sebuah merek dan merupakan suatu hasil karya kreativitas intelektual milik Penggugat yang dilindungi oleh Undang-undang Merek untuk mencegah pemanfaatan tanpa hak oleh orang lain. Ciri pembedanya adalah dari nama merek ”M&G” itu sendiri yang merupakan suatu nama yang eksklusif yang tidak mempunyai arti dalam bahasa manapun di dunia, dimana merek tersebut selalu melekat dan menyatu pada produk-produk yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh Penggugat. Sehingga dengan hanya melihat merek milik Penggugat konsumen sudah mengenal produk-produk yang dihasilkan Penggugat. Oleh karenanya, adalah sangat tidak mungkin apabila secara kebetulan Tergugat juga menciptakan suatu kata serta warna dan bentuk susunan huruf yang sama dan juga digunakan sebagai merek untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yang sama pula dengan merek terkenal ”M&G” milik Penggugat.

Oleh karena terbukti bahwa Penggugat telah pertama di dunia mendaftarkan merek ”M&G”, maka petitum ke 2 dan ke 3 Penggugat layak secara hukum dikabulkan dengan ”Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pencipta, pendaftar dan pemilik pertama dari merek ”M&G” di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16” dan menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus atas merek terkenal ”M&G” milik Penggugat di Indonesia.

Unsur ketiga yang dianalisis adalah adanya itikad tidak baik Tergugat. Merek ”M&G” milik Tergugat daftar No. IDM000362830 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ”M&G” milik Penggugat, didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam hal ini makin menguatkan bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perwujudan dari itikad tidak baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan layak dibatalkan pendaftarannya.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, Penulis berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek ”M&G” milik Tergugat dengan merek ”M&G” milik Penggugat. Adanya sedikit perbedaan warna unsur yang dibuat oleh merek ”M&G” milik Tergugat merupakan suatu strategi agar tidak terdapat persamaan secara keseluruhan terhadap merek ”M&G” milik

Penggugat. Dengan kata lain tidak meniru secara keseluruhan. Adanya sedikit perbedaan itu dapat menyesatkan masyarakat yaitu dapat menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.

Selain itu, merek “M&G” milik Penggugat merupakan merek yang telah terkenal. Terkenalnya merek ini dibuktikan dengan pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran yaitu melalui media iklan, dan merek ini telah terdaftar di beberapa negara di dunia sejak tahun 2005, antara lain: Mongolia, U.S, Jordania, Merek Internasional, Benelux, Filipina, Kamboja, Meksiko, Israel, Singapura, Australia, Malaysia, Tiongkok, Panama, Mauritius, Hongkong, Peru, dan Yaman. Terkenalnya suatu merek di Indonesia mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris<sup>18</sup> dan UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa merek “M&G” milik Tergugat memiliki itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng ketenaran dari merek “M&G” milik Penggugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merupakan jenis atau kelas yang sama. Oleh karena itu, Penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum dari pembatalan merek “M&G” milik Tergugat adalah dicoretnya Merek "M&G" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek. Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

## **E. Kesimpulan**

1. Suatu merek tidak memiliki perbedaan yang substansial dengan merek lain, maka merek tersebut dapat dikatakan memiliki persamaan. Dengan adanya persamaan tersebut, pendaftaran merek tersebut terdapat indikasi itikad tidak baik. Pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek telah dijelaskan di dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar.
2. Persamaan pada pokoknya dapat dilihat adanya unsur kata “M&G” pada merek Tergugat baik dalam penulisan dan bunyi dengan merek “M&G” milik Penggugat, dimana sama-sama terdiri dari 2 (dua) huruf yang sama dan tanda ”&” (dan), sehingga baik pada pengucapan dan bunyi ucapan atas kedua merek tersebut menjadi sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali. Selain itu bentuk/style tulisan dan font huruf pada etiket merek “M&G” Tergugat juga mempunyai persamaan bentuk dan susunan yang tidak mempunyai daya pembeda sama sekali dengan tulisan milik Penggugat yang telah diciptakan dan digunakan jauh terlebih dahulu oleh

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 417-418

Penggugat. Dengan demikian merek “M&G” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “M&G” milik Penggugat, maka pendaftaran merek "M&G" milik Tergugat Daftar No. IDM000362830 dibatalkan. Pembatalan merek M&G” milik Tergugat dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Astarini, Dwi Rezki Sri, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, ECAP II , Jakarta 2006.

Durianto, Darmadi, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 19 tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta , 2017.

Jened, Rahmi, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.

Soelistyo, Henry, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Cet.II, PT Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2017.

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

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 368

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sadikin, OK., *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right*, cet. 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

### Jurnal

Pahusa, Dandi, *Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 201