

KUALIFIKASI HUKUM KESAMAAN DALAM SUATU MEREK YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN PERDATA KHUSUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

**¹Mohammad Nauval Aulia Sakti, ²Adriana Pakendek, ³Insana Melia Dwi CAS,
⁴Achmad Taufik**

¹) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura, Pamekasan

^{2,3,4}) Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura, Pamekasan

Email: nauvalskt@gmail.com

Abstrak

Persamaan Merek yang terjadi antara “Keen, Inc.” yang berasal dari Portland, Oregon, Amerika Serikat melawan “Keen” milik Arif yang berasal dari kota Tangerang. “Keen, Inc.” yang mengklaim dirinya sebagai Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2002 dan berkekuatan hukum sejak tahun 2003 merasa ada perusahaan lain memiliki nama serupa dan melakukan aktivitas dagang dengan produk serupa, yaitu Produk Fashion. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana maksud dari dari persamaan merek dagang antara “Keen, Inc.” dengan “Keen” serta mengetahui bagaimana tindakan hukum menangani kasus Persamaan Merek yang terjadi pada Putusan ini. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui peraturan perundang undangan dan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Hasil Penelitian ini adalah, membuktikan bahwasannya “Keen, Inc.” merupakan satu-satunya perusahaan yang benar-benar otentik dan sudah dibuktikan mereka adalah perusahaan besar dan sudah berdiri lebih lama, ditambah pula aktivitas dagang dan investasinya sudah lebih baik dan berkembang daripada “Keen” milik Arif yang baru saja lahir. “Keen” milik Arif juga dengan mudah dikalahkan karena adanya tindakan “itikad tidak baik”.

Kata kunci: persamaan merek, itikad tidak baik, merek

Abstract

Trademark Similarity Between "Keen, Inc." from Portland, Oregon, USA, and "Keen" owned by Arif from Tangerang City "Keen, Inc.," which claims to have been established since 2002 and legally recognized since 2003, feels that another company with a similar name is conducting business activities with similar products, namely fashion products. The purpose of this research is to understand the meaning of the trademark similarity between "Keen, Inc." and "Keen" and to determine the legal actions taken to address the case of trademark similarity in this decision. This research method uses a Normative Legal Research Method with a Juridical approach. The sources of legal materials used are secondary data. The technique of collecting legal materials involves regulations and documents from which the basic understanding or legal principles of each relevant article will be derived. Meanwhile, theories and statements related to the issue will be gathered from books, papers, and scientific journals. The results of this research prove that "Keen, Inc." is the only truly authentic company and has been established as a large company for a longer period. In addition, its business activities and investments are better and more developed compared to Arif's "Keen," which has just been established. Arif's "Keen" was also easily defeated due to acts of "bad faith."

Keywords: Trademark Similarity, Bad Faith, Trademark

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan diiringi dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, merek telah menjadi aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Sebuah Merek bukan hanya sekedar nama atau simbol, tetapi juga mewakili identitas, reputasi, dan kualitas dari produk atau layanan yang ditawarkan. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi langkah yang sangat krusial demi memastikan keberlangsungan dan keberhasilan bisnis. Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap sebuah merek telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tetapi pada kenyataannya, perselisihan terkait merek kerap terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan efek kerugian bagi kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Salah satu contoh persamaan merek yang pernah ramai dan cukup familiar di telinga masyarakat Indonesia adalah masalah persamaan merek “Geprek Benu”. Merek merupakan sebuah hubungan. Bukan sekedar pernyataan. Bukan juga soal citra yang terencana, kemasan berwarna-warni, slogan yang tajam, atau menambah sedikit detail di dalamnya. Tujuan sebenarnya dari merek adalah, memberikan hubungan khusus, hubungan saling percaya antara produsen dan konsumen. Yang hanya terjadi apabila dua orang saling meyakini terdapat hubungan langsung antara sistem-sistem dan nilai-nilai mereka.

Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap sebuah merek telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tetapi pada kenyataannya, perselisihan terkait merek kerap terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan efek kerugian bagi kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Salah satu contoh persamaan merek yang pernah ramai dan cukup familiar di telinga masyarakat Indonesia adalah masalah persamaan merek “Geprek Benu”.

Merek merupakan sebuah hubungan. Bukan sekedar pernyataan. Bukan juga soal citra yang terencana, kemasan berwarna-warni, slogan yang tajam, atau menambah sedikit detail di dalamnya. Tujuan sebenarnya dari merek adalah, memberikan hubungan khusus, hubungan saling percaya antara produsen dan konsumen. Yang

hanya terjadi apabila dua orang saling meyakini terdapat hubungan langsung antara sistem-sistem dan nilai-nilai mereka.¹

Dalam menjaga keaslian dan kemurnian sebuah merek, Indonesia memberi perhatian lebih terhadap perlindungan merek yang sudah terkenal dan mempunyai nama besar dengan bergabung menjadi anggota internasional, salah satunya *Paris Convention* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.² Selain itu juga, Indonesia juga mengesahkan tentang Trademark Law Treaty melalui Keppres No. 17/1997. Yang mana, pengakuan dan penerapan suatu konvensi internasional di suatu negara harus merujuk pada Vienna Convention on The Law of Treaties. Persetujuan Multilateral (treaty) sendiri harus dalam itikad baik, yang artinya berdasar pada objek dan tujuannya yang terdiri dari pembukaan untuk alasan tertentu bersifat terbatas karena bahasanya tidak bersifat operasional.³

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu⁴. Merek akan menjadi buruk citranya jika produk yang mereka ciptakan ditangani oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan menghasilkan kualitas yang buruk, Tentunya akan merugikan hak-hak yang di miliki seseorang maupun badan hukum yang menaunginya.⁵

Persamaan Merek juga berkaitan dengan bagaimana Hak Konsumen, yaitu perlindungan Konsumen. Karena, pada kenyatannya yang dihadapi konsumen tidak

¹ Farco Siswiyanto Raharjo, *The Master Book of Personal Branding*, (Yogyakarta: Quadrant, 2019), hlm. 2

² Novianti, et al., *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 15

³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, hlm. 18

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 54

⁵ Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah, *Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini*, *Journal of Judicial Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Indonesia, Vol. 25, No. 1, Juni 2020, hlm. 292

sekedar bagaimana memilih barang tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik konsumen itu sendiri, pengusaha maupun pemerintah tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha harus menghargai hak-hak konsumen, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.⁶

Pada Akhirnya, semua hal ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar secara sah serta dapat memberikan penjelasan secara komperhensif bagi masyarakat secara luas agar apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pihak tertentu maupun Direktorat Jenderal HKI sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁷.

Alasan memilih objek ini berangkat dari keresahan penulis yang kadang dibuat bingung oleh nama-nama merek yang sama dan berujung salah dalam memilih produk. Karena nama mereknya sama, namun produk yang ditawarkan berbeda. Penulis merasa, persamaan merek ini ada sangkut pautnya dengan perlindungan konsumen. Karena menyangkut bagaimana menjaga konsumen agar tidak salah beli atau salah memilih produk hanya karena memiliki nama merek yang sama.

Pada putusan yang akan diangkat oleh penulis, ini berkaitan dengan persamaan merek antara Arif melawan perusahaan KEEN Inc. yang berlokasi di Amerika Serikat. Dalam putusan ini, Arif selaku penggugat menyatakan dirinya sebagai pemakai pertama nama Merek “KEEN” dan meminta pembatalan merek “KEEN” milik tergugat. Yang pada akhirnya, gugatan yang diajukan oleh Arif selaku Penggugat tidak dapat diterima. Mengingat nama merek “KEEN” dari luar negeri cukup terkenal dan sudah lama berdiri.

⁶ Evelyn Larissa Florentia Wijaya, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis*, Jch (Jurnal Cendekia Hukum), Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Gajah Mada No. 38 Ponorogo, Jawa Timur, Vol. 5, No. 2, Maret 2020, hlm. 187

⁷ Raden Raihan Hijrian, Budi Santoso, Bagus Rahmanda, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Daftar Umum Merek Terhadap Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Hki/2019)*, Diponegoro Law Journal, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 11, No. 2, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸ Yang menjadi pokok kajian dalam penelitian kali ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sumber bahan hukum yang akan digunakan ada 3 macam; Primer, Tersier, dan Sekunder. Untuk bahan hukum Primer, penulis menggunakan perundang-undangan yang relevan dan masih aktif hingga saat ini yaitu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Untuk bahan hukum Tersier, penulis menggunakan media-media yang tersebar di internet dan dokumen-dokumen tidak resmi lainnya. Sama halnya dengan bahan hukum tersier, hanya saja sebagai pendukung dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis Kesamaan Dalam Suatu Merk Dagang

Duduk Perkaranya dimulai dengan Arif sebagai penggugat yang menyatakan dari sudut pandangannya sebagai seorang pengusaha, beliau satu-satunya pemilik dengan usaha dengan nama “KEEN”. Di sisi lain, ada pula perusahaan yang bergerak di bidang Fashion dan sudah berdiri sedari lama, lebih lama dari “KEEN” yang dimiliki oleh Arif.

Dalam putusan ini dijelaskan, bahwasannya Brand “KEEN” merupakan perusahaan yang pertama kali berdiri dan melakukan aktivitas bisnis di amerika sejak

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020) hlm. 29

tahun 2002 dan mengembangkan usahanya ke seluruh penjuru dunia pada tahun 2003. dan “KEEN” sendiri merupakan badan usaha yang memproduksi produk-produk untuk beraktivitas di luar ruang (*outdoor*) dan kegiatan sehari-hari (*casual*) seperti alas kaki, tas, pakaian, dan kaos kaki.

Produk-produk dari “KEEN” terus dijual dan didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Hingga saat ini, sudah tercatat produk-produk dari brand “KEEN” telah diperjual belikan lebih dari 5000 toko retail yang tersebar lebih dari 60 negara, termasuk Asia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Selain aktivitas perniagaan yang telah dijelaskan diatas, “KEEN” juga melakukan kegiatan penjualan dan pendistribusian atas produk-produknya secara online, melalui situs jejaring yang dapat diakses melalui www.keenfootwear.com.

Dari fakta-fakta diatas, telah menggambarkan dengan jelas bahwasannya, “KEEN” merupakan perusahaan besar yang mempunyai basis modal kuat dalam berinvestasi, dan telah melakukan berbagai kegiatan promosi dan pemasaran produk-produk *outdoor* dan *casual*. Dan ditekankan pula, bahwasanya, merek “KEEN” pertama kali diperkenalkan oleh Martin Keen dan Rory Fuerst di Portland, Oregon, Amerika Serikat pada Tahun 2003. Dalam rangka penjualan produk-produk dengan merek “KEEN” tersebut, maka mereka mendirikan sebuah badan hukum yang dikenal dengan nama “Keen, Inc.” dan sejak awal berdirinya “KEEN” seluruh produk-produknya berfokus pada produk-produk *outdoor*.

Kajian yuridis kesamaan dalam suatu merk dagang seperti didalam Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang menyinggung tentang Persamaan Merek dapat ditemukan dalam banyak perundang-undangan, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Diterangkan dengan rinci pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dijelaskan pada poin tersebut, bahwasannya merek itu bukan hanya sekedar nama saja, ada unsur lain yang disebutkan secara spesifik dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2

(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Disebutkan pada Pasal 1 butir 1, hal ini dibuat secara men-detail agar tidak dapat dicari celahnya.

Dengan mengetahui fakta bahwasannya Martin Keen dan Rory Fuerst dari Oregon, Amerika Serikat dan inisiatif mereka yang mendirikan badan hukum yang dikenal dengan “Keen, Inc.” ini dapat menjadi suatu tindakan kejelasan hukum atas kepemilikan Aset mereka, yaitu Keen. Dengan adanya kejelasan hukum atas kepemilikan HKI umumnya dan khususnya karya cipta intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah diciptakannya. Di sisi lain, ada perlindungan hukum dan pemberian imbalan terhadap karya-karya cipta sebagai hasil daya kemampuan intelektual yang diwujudkan dalam ciptaan-ciptaan akan mendorong dan meningkatkan usaha mengembangkan ilmu teknologi, serta akan memperkaya literatur dan seni sastra.⁹

Berdasarkan uraian sengketa dalam Putusan Nomor 167 PK/Pdt. Sus-HKI/2018 dan Putusan Nomor 556 K/Pdt. Sus-HKI/2016. Diketahui, bahwa nama perusahaan baik milik Penggugat dan Tergugat memiliki nama dan penyebutan yang sama. Yang mana, hal ini dapat menimbulkan kebingungan di ranah masyarakat luas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (karena pada saat putusan ini dibuat masih menggunakan Undang-undang yang lama sebelum diganti ke Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016), dalam undang-undang tersebut dijelaskan Pasal 6 huruf b, *”Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti*

⁹ Doni Wijayanto, *Legal in Startup Bussiness*, (Solo: Tiga Serangkai, 2018), hlm. 151

pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut keterkenalan tersebut, maka berikut ini penggugat menguraikan fakta-fakta bahwa merek “Keen” penggugat adalah merek terkenal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek diatas.

Merek “Keen” juga dinyatakan pertama kali digunakan di suatu negara yang menganut sistem Pemakai Pertama atau bisa dibidang, *First to Use* di dalam sistem pendaftaran merek. Penggunaan prinsip *first to use* atau yang dikenal dengan asas deklaratif ialah prinsip yang menyatakan perlindungan hukum diberikan kepada pengguna pertama suatu merek dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Pemilik merek adalah pemakai atas merek tersebut pertama kali.¹⁰ Selanjutnya, pemakaian pertama merek “Keen” adalah pada tanggal 3 Januari 2003 dan pemakaian komersial yang pertama kali pada tanggal 1 Januari 2004.

Mengetahui hal tersebut, Penggugat merasa keberatan dengan pendaftaran merek “Keen” milik Tergugat. Mengingat pula, merek “Keen” milik Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek “Keen” milik Penggugat, sehingga patut diduga didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

Kesamaan merek “Keen” membuat Penggugat merasa keberatan dengan pendaftaran merek “Keen” milik Tergugat. Hal ini dikarenakan merek yang dikasuskan memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek “Keen” milik Penggugat yang nota bene-nya adalah merek terkenal. Dijelaskan pada Pasal 6 Ayat (1) (a) dari Undang-undang Merek yang pada intinya adalah, *“jika ada kesan yang menonjol antara merek satu dan merek yang lain, dan dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi atau aspek lainnya yang mengarah kepada kemiripan suatu merek”*. Pada intinya, yang

¹⁰ Farah Zhafirah Putri Lubis dan R. Rahaditya, *“Implementasi Prinsip First To Use Pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 8 Nomor 5 Mei 2023, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Indonesia, hlm. 3221

ditekankan pada Pasal 6 Ayat (1) (a) ini adalah “unsur-unsur yang menonjol” terhadap suatu merek hal ini yang menjadi poin utama dalam menentukan suatu persamaan suatu merek.

Perkara ini, dinaungi oleh beberapa teori yang cukup mumpuni, yaitu Teori *Likelihood of Confusion* (Kemungkinan Kebingungan) dan Teori *Confusion Theory* (Teori Kebingungan). Teori *Likelihood of Confusion*, dalam Undang-Undang Merek di Indonesia diterminologikan sebagai persamaan pada pokoknya. *Likelihood of Confusion* mulai diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Adaptasi tersebut diatur melalui Penjelasan Pasal 6 Ayat (1). Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, namun tidak mengubah ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya. Pada Tahun 2001 Undang-Undang Merek Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (Sebelum akhirnya diganti ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 persamaan pada pokoknya mengalami pergantian definisi yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1). Terakhir Undang-Undang Merek diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut berlaku hingga saat ini. Dalam UU MIG, ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya diatur dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1).¹¹

Namun perlu diingat bahwa dalam mem-pertimbangkan adanya *Likelihood of Confusion*, pengadilan harus melihat apakah benar-benar terjadi kebingungan dan bukan hanya hipotetis. Dengan demikian kata *likelihood* harus diartikan *probability* daripada *possibility*; artinya, kebingungan tersebut harus benar-benar akan terjadi dan bukan sekedar dapat terjadi.¹² Mengingat Undang-undang Merek tidak mensyaratkan *Likelihood Of Confusion* maka wajar adanya jika dalam ajudikasi kasus-kasus

¹¹ Athariq Aqilla, Tatty Aryani Ramli, “Adaptasi Likelihood of Confusion dalam Pengaturan Persamaan pada Pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 2 Nomor 2 Juli 2022, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia, hlm. 1205

¹² Indirani Wauran, Titon Slamet Kurnia, 2015. “*Confusion Dan Pembatalan Merek Oleh Pengadilan*”, Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 2 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 275

pelanggaran merek syarat tersebut tidak dipertimbangkan hakim. Kalaupun hakim menyatakan bahwa penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tersebut dapat menimbulkan kebingungan, namun hal itu tanpa didukung dengan *ratio decidendi* atau *legal reasoning* memadai.¹³

Perubahan Undang-undang Merek Indonesia supaya konsisten dengan *Art. 16.1 TRIPs Agreement* adalah kebutuhan sangat mendesak. Seperti telah menjadi praktik lazim dalam adjudikasi, kelemahan dalam undang-undang memiliki potensi besar untuk menjadi insentif bagi praktik adjudikasi yang buruk (*bad laws make bad decisions*). Hal ini telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa tidak memadainya Undang-undang Merek terbukti berbanding lurus dengan praktik adjudikasi atas kasus-kasus pelanggaran merek. Kondisi demikian tidak boleh dibiarkan terus berlanjut.

Idealnya, dalam Undang-undang Merek perlu ditambahkan secara khusus atau tersendiri ketentuan mengenai pelanggaran merek dan ketentuan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan dari pelanggaran merek. Atau sekurang-kurangnya mengubah ketentuan Pasal 6 Undang-undang Merek mengenai merek yang harus ditolak pendaftarannya apabila memiliki persamaan pada keseluruhannya/pokoknya dengan menambahkan klausula “apabila hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kebingungan (*likelihood of confusion*) di kalangan konsumen”. Adapun usulan untuk ketentuan mengenai pelanggaran merek adalah sebagai berikut. Seseorang melanggar hak merek orang lain apabila menggunakan sebagai merek suatu tanda yang memiliki persamaan pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan merek milik orang lain untuk kelas barang atau jasa yang sama apabila hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kebingungan (*likelihood of confusion*) di kalangan konsumen.¹⁴

Dari hasil yang tunjukan diatas, dapat kita ketahui bahwasannya perusahaan “Keen, Inc.” merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2002 dan didirikan badan hukumnya sejak tahun 2003 dari situ dikenal dengan “Keen, Inc.”. Dari sini, sudah jelas bahwasannya Keen adalah suatu perusahaan yang mempunyai basis modal kuat dalam berinvestasi dan telah melakukan berbagai kegiatan promosi dan pemasaran

¹³ *Ibid*, hlm. 278

¹⁴ *Ibid*, hlm 280

produk-produk untuk kegiatan *outdoor* dan *casual* di banyak negara. Dan pentingnya penerapan dari Teori *Likelihood of Confusion* dalam penanganan kasus merek di Indonesia perlu untuk diadakan. Dengan mengadaptasi Teori *Likelihood of Confusion* dengan baik, maka akan memberikan jalan tengah yang baik dalam penanganan kasus persamaan merek. Tapi, perlu dicatat juga, dalam *Likelihood of Confusion* pengadilan harus men-survey kembali benar atau tidak adanya kebingungan di tengah masyarakat. *probability* daripada *possibility* dapat dinamakan dengan tepat, bukan *likelihood*. Jika dasarnya harus di survey kembali di tengah masyarakat ada atau tidaknya kebingungan itu.

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui pula, perundang-undangan yang dapat mengatur tentang persamaan merek dan berkaitan pula dengan perlindungan kosumen; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pasal 20 dan 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah merek tidak dapat didaftarkan dan merek tersebut dapat ditolak dengan beberapa alasan. Pasal 4 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membahas tentang Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam aktivitas Perniagaan. Didukung juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, tepatnya pada Pasal 2 yang membahas tentang Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual. Pada Pasal 3, 4, dan 5 menjelaskan bagaimana sebuah lisensi dapat diberikan kepada pihak lain. Dan dilanjutkan pada Pasal 6 yang membahas tentang bagaimana sebuah perjanjian lisensi dapat dilarang apabila memuat ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan.

Pertimbangan Kualifikasi Persamaan Merek

Disini, atas pertimbangan pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Pemohon Kasasi mengaku keberatan dengan kasasi yang diajukan dalam memori kasasinya. Pemohon Kasasi menilai bahwasannya, *Judex*

Factie telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Merek terkait jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek yang dikaitkan dengan Itikad Tidak Baik. *Judex Factie* merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Fungsi *Judex Factie* melalui beberapa tahapan pemeriksaan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas.¹⁵

Setelah setelah mencermati seluruh pertimbangan dan amar putusan dari *Judex Factie*, Pemohon Kasasi mengetahui bahwa *Judex Factie* hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek tanpa mempertimbangkan ketentuan yang diatur di pasal yang sama, yaitu Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek beserta penjelasannya. Padahal, gugatan Pemohon Kasasi telah diajukan atas dasar adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi yang mendaftarkan merek-merek "Keen" miliknya. Uraian mengenai itikad tidak baik dari Termohon Kasasi tersebut akan Pemohon Kasasi uraikan pada bagian berikutnya dari memori Kasasi ini.

Quod Non atau sesuatu yang tidak berlaku atau tidak terjadi, *Judex Factie* telah menerapkan pertimbangan yang bertentangan satu sama lain, yaitu pada pertimbangan *Judex Factie* halaman 95 paragraf 2 dengan menyatakan pertimbangan sebagai berikut;

"Menurut Majelis Hakim telah memasuki materi gugatan yang harus dipertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada antara lain terkait dengan pendaftaran merek dengan "itikad tidak baik". pemakaian pertama" dan "Merek terkenal".."

Dengan adanya pertimbangan tersebut diatas, *Judex Factie* harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat pengecualian- pengecualian terkait tenggat waktu lima tahun dalam mengajukan gugatan pembatalan diantaranya unsur itikad tidak baik, pemakaian pertama dan merek terkenal. Namun ternyata, *Judex Factie* tidak mempertimbangan lebih lanjut ada atau tidaknya itikad tidak baik tersebut. Maka dengan demikian seluruh pertimbangan *Judex Factie* yang menuntun *Judex Factie* untuk memutus menolak gugatan Pemohon Kasasi atas dasar telah lewat waktu, adalah suatu tindakan *Judex Factie* yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 Undang

¹⁵ Anonymous, "Mengenal Peradilan Agama", dalam www.pa-ampana.go.id, 8 September 2023, diakses pada tanggal 24 Juni 2024

Undang Mahkamah Agung karena terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan tersebut.

Judex Factie seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa seluruh argumen yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatan, replik dan kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan, telah mampu menunjukkan dan membuktikan secara sempurna bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan merek "Keen" miliknya dengan itikad tidak baik. Namun demikian, *Judex Factie* justru memilih untuk tidak mempertimbangkan adanya unsur itikad tidak baik dari Termohon Kasasi tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terbukti secara sempurna bahwa Termohon Kasasi telah mendaftarkan seluruh merek "Keen" miliknya dengan itikad tidak baik, hal mana *Judex Factie* memalingkan fakta adanya unsur itikad tidak baik tersebut dan justru menerapkan pertimbangan hukum yang keliru dengan memutus bahwa gugatan Pemohon Kasasi telah lewat waktu tanpa sedikitpun mempertimbangkan adanya unsur itikad tidak baik dari Termohon Kasasi dalam mendaftarkan merek-merek "Keen" atas nama Termohon Kasasi Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip "apalagi menjiplak" nama merek asing (*vide* putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata Nomor 220PK/Perd/1986 dalam perkara merek Nike dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata Nomor 1445 K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek Treasures).

Judex Factie Telah Salah Dalam Memutus Untuk Menolak Gugatan Penggugat Tanpa Mempertimbangkan Pokok Perkara. *Judex Factie* telah melakukan kesalahan dalam memutus perkara *a quo* dimana terdapat pertentangan antara amar putusan *Judex*

Factie sendiri. Pada pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* halaman 95, *Judex Factie* telah mempertimbangkan hal sebagaimana dikutip sebagai berikut;

"... bahwa dengan diterimanya keberatan (eksepsi) Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka terhadap materi pokok perkara Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak"

"...bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat antara satu dengan lainnya saling berkaitan, maka terhadap petitum-petitum tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya".

Dari sini, dapat diketahui bahwasannya, pemohon kasasi menilai *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Merek (sekarang berganti ke Pasal 77 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) terkait jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek yang dikaitkan dengan Itikad Tidak Baik. Dan dari sini alasan kenapa pertimbangan hukum lebih condong dan memenangkan ke sisi "Keen, Inc." adalah, adanya tindakan "Itikad tidak baik" yang dilakukan oleh "Keen" selaku Termohon Kasasi. Termohon Kasasi telah mendaftarkan seluruh merek "Keen" miliknya dengan "itikad tidak baik" dan juga *Judex Factie* memalingkan fakta adanya unsur "itikad tidak baik" dan menerapkan pertimbangan hukum yang keliru dengan memutus bahwasannya, gugatan Pemohon Kasasi telah lewat waktu tanpa sedikitpun mempertimbangkan kembali adanya unsur "itikad tidak baik" yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam mendaftarkan merek-merek "Keen". Dapat dikatakan, *Judex Factie* disini mencoba berpihak kepada sisi "Keen" Termohon Kasasi dan tidak berlaku adil. Dan sudah jelas pula, dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwasannya permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika pemohon yang beritikad tidak baik.

KESIMPULAN

Dapat kita ketahui, perundang-undangan yang mengatur tentang persamaan merek telah diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis yang membahas secara detail bagaimana seharusnya sebuah merek itu bekerja dan dimanfaatkan. Didukung pula dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tentang bagaimana sebuah merek harus dijaga guna melindungi konsumen itu sendiri, yang dibahas tegas pada Pasal 4,5,6, dan 7 tentang Hak dan Kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang diperkuat pada Pasal 2.

Diketahui, Termohon Kasasi mendaftarkan merek “Keen” dengan “itikad tidak baik”, harusnya merek tersebut ditolak. *Judex Factie* telah salah, karena memalingkan fakta adanya unsur “itikad tidak baik” dan menerapkan pertimbangan hukum yang keliru dengan memutuskan bahwasannya, gugatan Pemohon Kasasi telah lewat waktu tanpa sedikitpun mempertimbangkan kembali adanya unsur “itikad tidak baik” yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam mendaftarkan merek-merek “Keen”.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
- Rahmi J., 2015. *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahayu S., 2021. *Strategi Meningkatkan Loyalitas Sikap Dan Loyalitas Pembelian*, Indramayu: Penerbit Adab.
- Novianti, Trias P. K., Sulasi R., Puteri H., 2017. *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khoirul H., 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- Farco S. R., 2019. *The Master Book of Personal Branding*, Yogyakarta: Quadrant.
- Firman, T, E, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press
- Celina T. S. K., 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Zaeni A., 2017. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Doni W., 2015. *Legal in Startup Business*, Solo: Tiga Serangkai.
- Adrian Sutedi., 2019. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sigit S.N., Anik T. H., Farkhani, 2019. *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka
- Tommy H. P., 2017. *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Aris P.A.S., Widi N., Rezi, 2023. *Pengantar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustakabarupress
- Shaleh, A,I, Trisnabilah, S., 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini*”, Journal of Judicial Review, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Indonesia, Volume 25, Nomor 1.
- Wijaya, E. L. F., 2020. “*Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis*”, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Gajah Mada No. 38 Ponorogo, Jawa Timur, Volume 5, Nomor 2.
- Hijrian, R. R., Santoso, B., Rahmanda, B., 2022. “*Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Daftar Umum Merek Terhadap Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Hki/2019)*”, Diponegoro Law Journal, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 11, Nomor 2.
- Farahiyah G.F., 2018. “*Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang*”, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran No.10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.

- Yunadi A., 2022. *“Perlindungan Hukum Merek Terkenal Pada Kelas Dan Jenis Barang Yang Memiliki Kesamaan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 Jo. 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga-Jkt.Pst”*, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412.
- Aqilla A, Ramli T A, 2022. *“Adaptasi Likelihood of Confusion dalam Pengaturan Persamaan pada Pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis”*, Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 2 Nomor 2 Juli 2022, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia
- Wauran, I., Kurnia T. S., 2015. *“Confusion Dan Pembatalan Merek Oleh Pengadilan”*, Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 2 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Anonymous, *“Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Dan Ditolak”*, dalam www.ipindo.com, diakses pada, 3 November 2023
- Anonymous, *“Prinsip-Prinsip Dalam Pendaftaran Merek”*, www.legalku.com diakses pada, 3 November 2023
- Anonymous, 2023. *“Mengenal Peradilan Agama”*, Pengadilan Agama Ampara, Pengadilan Tinggi Agama, Palu, Indonesia, dalam www.pa-ampana.go.id, 8 September 2023, diakses pada tanggal 24 Juni 2024
- Dini Winanta Sari, *“Apa Itu Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional ?”*, dalam www.literasihukum.com, 13 Maret 2023, diakses pada tanggal, 8 Juli 2023
- Interaction Design Foundation, *“The Law of Similarity”*, dalam www.interaction-design.org, 30 Agustus 2016, diakses pada tanggal 8 Juli 2024
- Tri Jata Ayu Pramesti, *“Arti ‘Persamaan pada Pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis”*, dalam www.hukumonline.com, 13 Agustus 2020, diakses 1 November 2023