

**Persamaan Merek Jolibi Terdaftar Yang Mempunyai Persamaan
Dengan Merek Terkenal Jollibee
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

Nabila Putri Mulya Munthe¹, Zulkifli AR², Bina Era Dany³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

[1putrinabilaa0110@gmail.com](mailto:putrinabilaa0110@gmail.com), [2zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id), [3binaeradany12345@gmail.com](mailto:binaeradany12345@gmail.com)

Abstrak

Pelanggaran merek terjadi ketika seseorang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak, untuk barang atau jasa yang sejenis. Persamaan pada pokoknya berarti bahwa meskipun tidak identik, ada kemiripan yang cukup signifikan antara kedua merek tersebut sehingga dapat menimbulkan keraguan pada konsumen. Pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Secara perdata, pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pelanggaran. Secara pidana, pelaku pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda. Persamaan merek, terutama yang memiliki persamaan pada pokoknya, merupakan pelanggaran merek yang dapat berujung pada sanksi hukum. Pemilik merek perlu waspada dan mengambil langkah-langkah perlindungan, termasuk pendaftaran merek, untuk menghindari pelanggaran dan melindungi hak-haknya.

Kata Kunci: Persamaan Merek, Merek Terdaftar, Terkenal

Abstract

Trademark infringement occurs when someone uses a trademark that is essentially similar to another party's registered trademark without rights, for similar goods or services. Essential similarity means that although not identical, there is a significant enough similarity between the two trademarks that it can cause doubt in consumers. Trademark infringement can be subject to civil and criminal sanctions. In civil law, the legitimate trademark owner can file a lawsuit for damages against the infringer. In criminal law, the infringer can be subject to imprisonment and/or a fine. Trademark similarity, especially those that are essentially similar, is a trademark infringement that can result in legal sanctions. Trademark owners need to be vigilant and take protective measures, including trademark registration, to avoid infringement and protect their rights.

Keywords: Trademark Similarity, Registered Trademark, Famous

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Dalam Era perdagangan global saat ini, masyarakat Indonesia dihadapkan suatu persaingan bisnis baik di pasar Nasional maupun pasar International, maka dari itu diperlukan suatu upaya strategis dan kemampuan teknologi dalam menghadapi persaingan global. Untuk memenangkan suatu persaingan dalam usaha bisnis, maka sebagai pelaku usaha harus mampu memberikan kreasi dan kepuasan terhadap barang kepada pelanggan. Suatu produk yang diwujudkan atas ide atau karya ilmu

pengetahuan disebut dengan Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual atau disingkat (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Ekspresi dari HKI tersebut akan digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi pencipta atau penemu kekayaan intelektual tersebut.

Kekayaan Intelektual dihasilkan dari kreativitas olah pikir manusia dalam rangka

memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Kreativitas yang dihasilkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap peradaban manusia. Kreativitas tersebut antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).

Beberapa Upaya untuk melaksanakan perlindungan kekayaan intelektual telah dilakukan baik dari tingkat Regional maupun Internasional. Dalam tatanan Internasional sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual dalam perdagangan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement)*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian tentang pendirian *World Trade Organization (WTO)*, telah diratifikasi oleh beberapa Negara di dunia. Tujuan TRIPs itu sendiri adalah untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum (*Law Enforcement*), yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* seperti *Paris Convention* dan *Rome Convention* dan *Washington Treaty*.

Dalam Perdagangan global saat ini, Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung terutama di Indonesia. Merek sebagai salah

satu kekayaan intelektual, perlu dilindungi karena selama ini seringkali terdapat produk palsu yang diperdagangkan baik dengan kualitas yang hampir sama maupun sangat berbeda, hal ini menunjukkan itikad tidak baik yang dilakukan pelaku usaha untuk meniru suatu produk atau dengan kata lain telah melakukan praktik persaingan curang (*Unfair Competition*).

Pada Hakikatnya, merek harus mempunyai suatu daya pembeda, Oleh karena itu penamaan atas suatu merek harus berbeda satu dengan yang lainnya untuk memberikan suatu identitas terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Pada dasarnya semua manusia diberikan otak tetapi tidak semua orang dapat menggunakan otaknya untuk menghasilkan sebuah karya, hanya beberapa orang saja yang bisa menghasilkan sebuah karya dan dengan melakukan pendaftaran terhadap karya yang dihasilkan tersebut menjadikan hasil karya yang dibuat dapat diberikan perlindungan hukum karena hak yang dimiliki oleh pembuat karya tersebut merupakan hak yang eksklusif.

Untuk menciptakan suatu perlindungan terhadap Merek dari pemalsuan terhadap barang-barang atau persaingan curang, maka suatu merek harus didaftarkan ke instansi yang berwenang dalam hal ini di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang telah didaftarkan tersebut harus dilindungi dan menjadi tanggung jawab Negara. Dalam hal ini kantor merek menjadi pelaksana UU dalam mengadministrasikan pendaftaran merek, yang pada prinsipnya, semua permintaan pendaftaran merek harus dipenuhi yaitu

didaftar, kecuali jika ada alasan hukum yang sah untuk menolaknya.

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Hak atas merek ialah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakan atas tanda sebagai mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Objek pengaturan merek ialah karya-karya yang berupa tanda (baik gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna) yang memiliki tanda pembeda dan digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa. "Memiliki daya pembeda" artinya memiliki kekuatan sebagai tanda (tidak rumit/tidak sederhana) yang digunakan untuk membedakan hasil perusahaan satu dengan yang lainnya.

Hak Merek (*trademarks*), menurut *Paris Convention*, didefinisikan sebagai tanda (*sign*) yang berperanan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan daripada barang-barang perusahaan lain, yang mana seorang pemilik pada umumnya mempunyai hak eksklusif (khusus) untuk memakai mereknya atau variasi-variasi dari padanya untuk barang-barang yang sama atau barang-barang yang sejenis.

Dasar hukum perlindungan merek di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebelumnya berlaku. UU MIG mengatur tentang hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek yang mereka miliki, serta prosedur pendaftaran, pengumuman, pemberian, penolakan,

pembatalan, dan perubahan merek. UU MIG juga mengatur tentang jenis-jenis merek yang dapat didaftarkan, yaitu merek kata, merek gambar, merek huruf, merek angka, merek tiga dimensi, merek suara, merek hologram, dan merek gabungan. Selain itu, UU MIG juga memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal dan indikasi geografis

Salah satu perkara pelanggaran terhadap merek seperti mengenai perkara antara JOLLIBEE FOODS CORPORATION sebagai Penggugat melawan PT.TATALOGAM LESTARI sebagai tergugat.

Penggugat dalam surat gugatannya pertanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik merek "JOLLIBEE" disebut sebagai merek JOLLIBEE penggugat dan tergugat sebagai pemilik merek JOLIBI.

Pada kasus ini terdapat persamaan persamaan unsur dominan pada merek JOLIBI milik Tergugat dengan merek JOLLIBEE milik Penggugat, Terdapat persamaan bunyi pengucapan merek JOLIBI milik Tergugat dengan merek JOLLIBEE milik Penggugat.

Pada Putusan Nomor : Nomor Perkara 172K/Pdt.Sus-HKI/2024. Majelis Hakim, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat sebagai sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "JOLLIBEE" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya, Menyatakan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek

terkenal, Menyatakan Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang notabene merupakan merek terkenal dan bagian penting dari nama badan hukum Penggugat, Menyatakan Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dimohonkan dengan iktikad tidak baik, Membatalkan atau menyatakan batal Merek "JOLIBI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 milik Tergugat di kelas 6 dari Daftar Umum Merek, merek JOLIBI dengan Nomor Pendaftaran IDM000999583 atas nama Tergugat untuk barang kelas 6 didaftarkan oleh Tergugat dengan iktikad tidak baik karena meniru atau menjiplak merek JOLLIBEE dan Gambar milik Penggugat yang merupakan merek terkenal, karena itu menuntut agar pengadilan membatalkan atau menyatakan batal merek JOLIBI terdaftar atas nama Tergugat tersebut dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Terhadap putusan tersebut maka Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus 6 April 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023, Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Februari 2023, berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon

Kasasi meminta agar menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 172K/Pdt.Sus-HKI/2024 Tanggal 3 November 2023.

Dalam Putusan Mahkamah Agung permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa merek JOLLIBEE milik penggugat adalah Penggugat telah digunakan dan dipromosikan oleh Penggugat di beberapa Negara, Lalu merek milik Tergugat ternyata memiliki dengan merek terkenal milik Penggugat dan keberatan- keberatan Pemohon Kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Bahwa Tergugat harusnya telah mengetahui bahwa merek JOLLIBEE adalah milik pihak lain *in casu* Penggugat karena selain merek JOLLIBEE telah terdaftar atas nama Penggugat di Indonesia meskipun untuk kelas barang yang berbeda, juga berdasarkan informasi elektronik yang tersedia di media sosial maupun mesin peramban merek JOLLIBEE dan Gambar telah digunakan dan dipromosikan oleh Penggugat di beberapa Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Merek Dagang?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pembatalan Merek?
3. Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia terhadap Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar.

II. Hasil Penelitian

A. Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Merek Dagang

Adanya kemiripan merek dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, dapat dilihat dari tampilan gambar, huruf, susunan warna merek tersebut. Bunyi pengucapan juga dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen apabila antara

merek satu dengan merek pihak lain memiliki persamaan bunyi dalam pengucapan, sebagai contoh suatu perusahaan minuman tidak dapat menggunakan merek "simori", karena walaupun merek tersebut memiliki ejaan yang berbeda dengan merek "cimory", tetapi tetap saja dalam pengucapannya merek tersebut sama dalam persamaan bunyi .

Selain adanya persamaan tampilan, dan persamaan bunyi pengucapan, persamaan arti juga dapat membingungkan konsumen dalam memilih sebuah merek. Walaupun dalam pengucapan dan susunan kata berbeda tetapi merek tersebut memiliki arti yang sama, maka dapat dikatakan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya.

Membuktikan adanya pelanggaran merek dagang, pemilik merek dagang harus menunjukkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya merek miliknya dengan merek orang lain yang merupakan hasil dari pelanggaran. Unsur-unsur yang paling penting dalam menentukan kriteria persamaan pada pokoknya adalah persamaan yang menonjol, jenis barang atau jasa dan pendaftaran dari merek masing-masing.

Penentuan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah tidak mudah. Hal tersebut ditentukan oleh kemiripan unsur-unsur yang menonjol diantara merek yang satu dengan merek yang lain yang memberikan kesan telah terjadi persamaan. Unsur yang menonjol dapat dilihat apakah antara merek tersebut memiliki kemiripan dalam tampilannya, memiliki persamaan dalam

pengucapan dan memiliki persamaan dalam arti sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Kriteria persamaan pada pokoknya membantu mencegah terjadinya sengketa dalam merek karena ketika suatu merek didaftarkan dalam Direktorat Merek, Direktorat Merek akan memeriksa terlebih dahulu apakah telah ada merek serupa yang telah terdaftar dan digunakan sebelumnya. Pemeriksaan tersebut menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya sebagaimana dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek seperti telah dijelaskan di atas, sehingga seseorang yang akan melakukan penipuan untuk mendaftarkan merek hasil tiruan dapat dicegah. Merek yang telah terdaftar pada Direktorat Merek dapat juga diajukan pembatalan merek oleh pihak lain yang merasa bahwa suatu merek memiliki unsur persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, susunan warna, arti dan cara penulisan dengan mereknya. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain berakibat dapat membingungkan konsumen.

Kriteria persamaan pada pokoknya membantu mencegah adanya sengketa merek. Ketika suatu merek didaftarkan di Direktorat Merek, merek tersebut diperiksa terlebih dahulu mengenai apakah sudah ada merek yang sudah digunakan. Pemeriksaan tersebut menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya sehingga seseorang yang memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan merek hasil tiruan dapat dicegah.

Di atas telah dijelaskan bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya pada suatu merek tidaklah mudah, oleh karena itu orang atau badan hukum dalam membuat suatu merek untuk mempunyai unsur pembeda dengan merek pihak lain tidak boleh menggunakan merek yang terlalu rumit dimengerti oleh masyarakat umum. Sebaliknya tidak boleh menggunakan merek yang terlalu mudah, karena hal ini tidak dapat memberi kesan pembeda pada suatu merek tersebut.

B. Pengaturan Hukum Mengenai Pembatalan Merek

Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar terdapat di dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak.¹

¹ Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi

Hukumnya Di Indonesia), Bandung: PT. Alumni, 2003, Hlm 362-363

Mengenai batas tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Berdasarkan Pasal 61 dan 63 terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu: penghapusan atas prakarsa Dirjen HKI, penghapusan atas permohonan pemilik merek, dan penghapusan karena gugatan pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang dimaksud hanyalah dapat diajukan pada tingkat kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan Pengadilan tersebut kepada Direktorat Jendral HKI yang dimana hanya akan melaksanakan penghapusan merek

yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.

Mengenai tata cara penghapusan merek Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya.

C. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek

Pelanggaran merek dapat terjadi jika pemilik merek terdaftar tidak memberikan persetujuan kepada pelanggar merek. Dalam hal ini, kurangnya izin mengacu pada tidak adanya perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dan pelanggar. Umumnya pelanggaran merek dagang terjadi ketika seseorang yang bukan pemilik menggunakan merek dagang dengan cara yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen².

Perjanjian lisensi bukanlah pengalihan hak, melainkan perjanjian yang mengalihkan hak dari pemilik merek kepada pihak lain dengan syarat dan ketentuan tertentu³. Perjanjian lisensi diperlukan bagi para pihak untuk menggunakan merek dagang terdaftar dengan izin dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka bukan merupakan pelanggaran merek dagang. Namun, jika ada pelanggaran merek dagang, itu adalah tindakan ilegal dan terdakwa diduga

² Muhamad Amirulloh dan Aneke Putri Kusumawati, "Pelindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014. hlm. 474.

³ Ferdian, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas DirgantaraMarsekal Suryadarma*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 124.

menyalahgunakan, meniru, atau menjiplak reputasi merek dagang terdaftar untuk keuntungan bisnis, sehingga mengakibatkan kerugian, kerusakan, atau kondisi apa pun terhadap penggugat serta menciptakan persaingan tidak sehat dan menipu serta menyesatkan konsumen. Tindakan pelanggaran merek dagang dianggap sebagai pelanggaran merek karena melanggar hukum. Unsur-unsur kegiatan melawan hukum antara lain:

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Evaluasi terhadap kemiripan pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan yang muncul akibat adanya unsur yang mendominasi antara suatu merek dengan merek lainnya. Penilaian ini berfokus pada identifikasi unsur yang bersifat dominan dan mampu menciptakan kesan adanya kesamaan antara keduanya. Kesamaan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari bentuk, penempatan, cara penulisan, hingga kombinasi berbagai unsur dalam merek tersebut. Tidak hanya itu, persamaan juga dapat mencakup aspek bunyi ucapan, di mana suara atau sebutan merek tersebut. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah merek yang melanggar secara substansial mirip dengan merek pemilik merek terdaftar.⁴

Jika terbukti bahwa pelanggaran hak atas merek memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek yang telah terdaftar, hal ini mencerminkan adanya unsur itikad tidak baik dari pihak pelanggar hak atas merek. Faktor persamaan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan yang kuat dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar. Salah satu tindakan yang dapat diambil sebagai sanksi adalah pembatalan merek yang dimiliki oleh pelanggar tersebut. Proses pembatalan merek terhadap merek pelanggar melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada yang menunjukkan persamaan tersebut. Pembatalan merek menjadi langkah serius untuk menegakkan keadilan dalam melindungi hak dan identitas merek yang sah. Dalam hukum merek, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika terdapat persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Tindakan pemboncengan yang dilakukan oleh pelanggar hak atas merek memberikan indikasi bahwa dalam permohonan pendaftaran merek tersebut tidak terdapat itikad baik. Penting untuk dicatat bahwa itikad baik seharusnya menjadi prinsip yang melekat pada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek. Indikasi tidak memiliki itikad baik, yang ditunjukkan oleh pemohon, dapat diartikan sebagai niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik orang lain demi kepentingan usahanya. Ketika pemohon pendaftar merek tidak beritikad baik, hal ini dapat menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Pada

⁴ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang

Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 1, 2012, hlm. 6

dasarnya, pemohon yang beritikad tidak baik dapat menciptakan situasi yang mengecoh atau bahkan menyesatkan konsumen.

Oleh karena itu, agar pemilik merek terdaftar tidak mengalami kerugian yang besar dikemudian hari akibat keberadaan merek yang dimiliki oleh pelanggar merek, maka perlu diputuskan untuk membatalkan merek yang dimiliki oleh pelanggar merek tersebut. Dan itikad buruk ini berarti merek pelanggar tidak memenuhi persyaratan substantif pendaftaran merek. Apabila pemilik merek terdaftar mempunyai bukti adanya kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran merek pelanggar, maka pelanggar merek berhak memberikan ganti rugi berupa ganti rugi materil maupun imateril dan/atau penghentian seluruh produk terkait tindakan pelanggar merek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 83 ayat (1) bahwa "pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memenuhi gugatan ganti rugi serta penghentian seluruh produk milik pelanggar merek.

III. Penutup

Untuk menentukan kriteria persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek dapat dilihat dari unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan

bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Selain itu unsur-unsur yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah jenis barang/jasa.

Akibat hukum adanya persamaan pada pokoknya bagi para pihak yang bersangkutan yaitu gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan yang mengakibatkan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek. Dengan demikian, pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum) hakim dalam Putusan No: 172K/Pdt.Sus-HKI/2024 dalam menentukan sengketa merek Jollibee dengan Jolibi sudah tepat. Hakim menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya, cara penempatan, cara penulisan, bunyi, dan ucapan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2017,
- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Merek Cara Mempermudah Mempelajari Undang-undang Merek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Achmad Gusmal Catur Siswandi, Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional. (Hasil Penelitian, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2001)..
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Penerapan UU No.7/199
- Dwi Agustine Kurniasihal, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Pembuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian 1 (Jakarta: Media HAKI 2008),
- Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, PT Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2016,
- Ini Wayan Sukalandari dkk., "Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Jolibi dan Jolibee", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 No. 1, 2023,
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.10.
- Shani Eka Marthani, Implementasi Perlindungan Merek Kolektif Dalam Model One Village One Product, (Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2013),
- Shopar Maru Hutagalung, Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.