

### **BAB III**

## **KASUS MEREK YANG DILOLOSKAN DIRJEN HKI DAN MEMILIKI KESAMAAN DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR**

### **A. KASUS TIMBERLAND DAN TIMBERLAKE**

Kasus ini bermula saat Timberland yang berada di bawah TBL Licensing LLC dan merupakan merek yang berasal dari Amerika Serikat ini menggugat merek Timberlake milik Indra Halim yang bertempat tinggal di Jakarta Pusat. Pihak Timberland menggugat Timberlake ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan bahwa Timberland ini merupakan merek terkenal karena selain pendaftaran di Indonesia juga Timberland ini sudah melakukan pendaftaran di berbagai negara di dunia. Di Indonesia sendiri merek Timberland sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan No. IDM000010344 dan terdaftar pada 9 Juli 2004 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya No. 336470 yang terdaftar tanggal 8 Juni 1995 dan sudah diperpanjang dengan agenda nomor R.2991/2014 tanggal 26 Februari 2014 pada kelas 25.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Timberland ini mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut sehingga tidak boleh dipakai lagi oleh pihak lain tanpa izin dari pihak Timberland. Timberland juga sudah melakukan berbagai usaha untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk dengan merek tersebut di berbagai negara.

Pihak Timberland mengetahui dalam Daftar Umum Merek telah adanya pendaftaran atas nama merek Timberlake dengan No. IDM000471725 yang terdaftar pada tanggal 28 Agustus 2015 dan melindungi jenis barang yang sama yaitu dalam kelas 25. Dalam sistem klasifikasi merek di *website* DJKI itu sendiri kelas 25 terdiri dari pakaian, alas kaki dan tutup kepala dengan berbagai macam tipe. Kedua merek tersebut pun memiliki kesamaan dalam kombinasi warna mereknya, sebagai berikut:



*Gambar 3. 1 Merek Timberland*



*Gambar 3. 2 Merek Timberlake*

Pihak Timberland melakukan gugatan dengan alasan pemakaian kata TIMBER yang mempunyai kesamaan pada pokoknya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang dominan sehingga menimbulkan adanya kesan persamaan terutama dalam kasus ini adalah persamaan dari segi bunyi ucapan dan dari jenis barang yang dimintakan perlindungan juga sama-sama dalam kelas 25, juga segi visual yang digunakan oleh kedua merek tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan warna hitam dan putih.

Tetapi dalam putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. hakim menilai bahwa kedua merek ini memiliki perbedaan sebagai berikut :

No.	Perbedaan	Penjelasan	
		TIMBERLAKE	TIMBERLAND
1.	Bentuk kombinasi antara unsur-unsur	Dua suku kata yang digabungkan yaitu TIMBER dan LAKE	Dua suku kata yang digabungkan yaitu TIMBER dan LAND
2.	Penulisan	Terdiri dari beberapa huruf yaitu T-I-M-B-E-R-L-A-K-E	Terdiri dari beberapa huruf yaitu T-I-M-B-E-R-L-A-N-D
3.	Bunyi (audio) / pengucapan	TIMBERLEIK (ind)	TIMBERLEIN (ind)
4.	Dari makna kata	Timber adalah sama maknanya dengan kata wood, timber, lumber, tree, block, kindling yang mempunyai	Kata Timberland ini secara umum dapat ditemukan dalam kamus yang mempunyai arti “tanah”.

		<p>arti kayu. Lake itu sendiri artinya danau, sedangkan jika digabungkan tidak memiliki makna dalam kamus bahasa, tetapi jika dipisahkan akan ditemukan artinya danau kayu.</p>	
--	--	---	--

Tabel 3. 1 Penilaian Hakim Atas Perbedaan Kedua Merek

Maka dalam putusannya hakim hanya mengabulkan gugatan dari Timberland ini sebagian yaitu menyatakan merek Timberland sebagai merek terkenal dan satu-satunya merek Timberland di Indonesia tetapi tidak mengabulkan perihal pencabutan merek Timberlake.

Tetapi setelah itu Timberland mengajukan permohonan kasasi karena dirasa Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa terbukti menurut undang-undang adanya kemiripan dengan unsur yang dominan, kedua merek diawali dengan kata Timber sebagai unsur yang dominan, sebagian besar bunyi atau pengucapannya terdengar sama, pendaftaran dalam kelas yang sama yaitu kelas

25, adanya unsur itikad tidak baik yang ingin membonceng (*passing off*) merek Timberland sebagai merek terkenal dan dengan adanya persamaan antara kedua merek tersebut dapat membuat masyarakat atau konsumen terkecoh yang seolah-olah merek keduanya merupakan varian dari merek Timberland.

Dengan begitu hakim akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dari TBL Licensing LLC atau pihak Timberland dan menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Timberlake dengan No. IDM000471725 yang terdaftar pada tanggal 28 Agustus 2015 juga memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) cq Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Timberlake dengan mencoret merek Timberlake No. IDM000471725 dari Daftar Umum Merek.

## **B. KASUS PUMA DAN PUMADA**

Sengketa yang terjadi antara Puma SE melawan Muhammad Kimianto, Ng dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Dirjen HKI) ini diawali munculnya pengajuan gugatan oleh Puma SE yang merupakan pemilik merek PUMA sebagai merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai negara juga berbagai kelas klasifikasi barang sejak tahun 1948 di negara Jerman. Merek PUMA sendiri di negara Indonesia sudah terdaftar dalam beberapa klasifikasi kelas yaitu diantara kelas 14 dengan No. Pendaftaran IDM000138142; kelas 18 dengan No. Pendaftaran IDM000408208; kelas 25 dengan No. Pendaftaran IDM000179523,

IDM000038622, IDM000218531, IDM000086763, IDM000179518, dan IDM000408212; kelas 28 dengan No. Pendaftaran IDM000408216, dan kelas 41 dengan No. Pendaftaran IDM000077678.

PUMA sendiri menggugat pembatalan merek PUMADA yang terdaftar dalam klasifikasi barang kelas yang sama yaitu dalam kelas 25. Gugatan itu dilayangkan oleh pihak PUMA karena menilai merek PUMADA dengan No. Pendaftaran IDM000636989 yang di daftarkan pada tahun 2017 dan terdaftar pada tanggal 18 Desember 2018 itu memiliki persamaan pada pokoknya dengan PUMA pada bagian kata-kata dominan PUMA dan juga logo yang dipakai kedua merek tersebut sama-sama menggunakan binatang puma sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Merek PUMA



Gambar 3. 4 Merek PUMADA

Pendaftaran merek PUMADA itu juga bisa diduga telah diajukan atas dasar itikad tidak baik untuk membonceng (*passing off*) keterkenalan atau reputasi merek PUMA yang sudah terkenal. PUMA pun sudah memberikan

bukti pendaftaran merek di berbagai negara di dunia, data mengenai biaya yang sudah dikeluarkan PUMA dalam mempromosikan mereknya, nama-nama toko terkenal yang sudah pernah disponsori oleh PUMA, data tentang penghasilan PUMA dari penggunaan mereknya dan juga sejarah penggunaan merek PUMA yang sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun. Sehingga itu dapat menimbulkan kesan pada masyarakat atau konsumen yang seakan-akan produk yang dihasilkan PUMADA mempunyai hubungan erat atau berasal dari PUMA dan akan menyesatkan konsumen atau masyarakat juga menimbulkan kebingungan.

Putusan hakim di dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 21 Juli 2020 berpendapat bahwa kedua merek tersebut mempunyai daya pembeda yaitu letak pembedanya berada pada huruf “DA” tanpa spasi, adanya perbedaan susunan penulisan. Maka dari itu adanya perbedaan dalam segi tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan dalam bunyi ucapan sehingga merek PUMA dan PUMADA tidak bisa dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan PUMA dengan memberikan bukti barupun ditolak oleh hakim dengan alasan bukti baru yang diajukan tidak mempunyai sifat untuk menentukan sebagaimana dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan merek PUMA pun tidak mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek PUMADA karena tidak terdapat spasi dalam penulisannya terkecuali

jika penulisan PUMA dan DA itu terpisah maka akan terlihat persamaan yang pokok.

### **C. KASUS HUGO BOSS DAN HUGO LOKAL**

Bermula dengan munculnya merek HUGO milik Anthony Tan seseorang yang berasal dari Jakarta Utara, merek yang dimiliki Anthony Tan ini dinilai memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yaitu HUGO BOSS yang berada dibawah naungan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG yang merupakan suatu perseorangan dan didirikan di Jerman. HUGO BOSS ini menilai bahwa pendaftaran merek milik Anthony Tan memiliki kesamaan dan mempunyai itikad tidak baik karena merek yang digunakannya mengandung kata “HUGO” yang telah melanggar peraturan yang sudah ada khususnya Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

HUGO BOSS sendiri selain mendaftarkan mereknya di Indonesia, sudah melakukan pendaftaran di benua Eropa di negara Jerman pada tanggal 8 September 1980 yang terdaftar dengan nomor pendaftaran DE1007460 dan melindungi barang di klasifikasi kelas 25 dan juga di negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan nomor pendaftaran 1991B0042 juga melindungi barang di kelas 25. Setelah 1980 sampai dengan saat ini, pihak HUGO BOSS juga memiliki berbagai pendaftaran merek yang menggunakan kata HUGO di berbagai dunia yang telah didaftarkan secara sah kepada kantor merek dari masing-masing negara, seperti HUGO HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS SELECT LINE.



HUGO BOSS merupakan pihak pemilik merek terdaftar atas merek yang menggunakan atau mengandung kata HUGO dan BOSS di Indonesia. HUGO BOSS sendiri telah mengajukan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI untuk melindungi jeni barang dan/atau jasa yang terdapat dalam kelas 3, 18, 24, dan juga 25 dan telah memiliki perlindungan hukum sejak 24 Januari 1989 dan dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sampai dengan saat ini telah diperpanjang dengan sertifikat nomor IDM 000202212, IDM000202213, IDM000202214, dan IDM000202215 dan berlaku sampai dengan 24 Januari 2029. Dengan bukti tersebut maka diketahui bahwa HUGO BOSS merupakan pengguna pertama dan pendaftar pertama.

Pihak HUGO BOSS ini mengetahui bahwa merek milik Anthony Tan menggunakan atau mengandung kata HUGO antara lain:

- 1) Merek HUGO SELECT LINE dengan nomor pendaftaran IDM0000263074 dan tanggal pendaftaran 4 Agustus 2010;
- 2) Merek HUGO SELECT LINE + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000248527 dan tanggal pendaftaran 24 Mei 2010; dan
- 3) Merek HUGO SELECTION dengan nomor pendaftaran IDM000156405 dan tanggal pendaftaran 3 Maret 2008.

HUGO BOSS menilai ini merupakan tindakan peniruan, penjiplakan atau pendomplengan dan dikatakan telah melanggar perundang-undangan.

Adapun perbandingan dibawah ini yang memudahkan untuk mengetahui persamaan diantara kedua merek, sebagai berikut:

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
	

Tabel 3. 2 Merek Penggugat (HUGO BOSS) dan Merek Tergugat

Pihak HUGO BOSS pun melakukan gugatan dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan meminta untuk Dirjen HKI menyatakan batal demi hukum merek-merek milik Anthony Tan. Akhirnya dikeluarkan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan putusan hakim bahwa merek milik Anthony Tan ini pada intinya tidak memiliki persamaan tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam segi tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan secara bunyi ucapannya. Serta

perihal adanya itikad tidak baik juga dinilai hakim itu tidaklah bear, karena merek-merek HUGO milik Athony Tan sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkannya sertifikat merek.

Adanya putusan tersebut lalu membuat HUGO BOSS melakukan pengajuan permohonan kasasi dan hakim Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dan dalam pertimbangan tentang persamaan dalam kedua merek tersebut telah keliru atau salah. Sehingga dalam Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu HUGO BOSS dan juga membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan mengadili sendiri serta mengabulkan segala gugatan dari HUGO BOSS terhadap merek HUGO milik Anthony Tan.

Pada dasarnya merek itu mempunyai persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek yang begitu penting dikarenakan hak atas merek itu merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada si pemilik merek untuk menggunakan mereknya sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, maka dari itu pihak yang memiliki merek haruslah mendaftarkannya kepada Dirjen HKI.

Ketiga kasus diatas yang sudah penulis jelaskan secara singkat dan menjadi contoh dalam penelitian ini, terlihat dalam penjelasan kasus diatas pihak Dirjen HKI ini sudah melakukan sebuah kekeliruan atau kelalaian dalam hal penerapan *first to file* atau pihak pertama yang berhak atas merek tersebut dan juga pihak Dirjen HKI ini telah meloloskan lebih dari 2 merek yang terlihat memiliki kesamaan dalam segi penulisan, bunyi, kombinasi warna maupun logonya dengan merek lain bahkan dalam kasus ini memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal.

Adanya kasus seperti diatas itu telah menimbulkan kerugian yang cukup serius khususnya bagi pihak yang telah mendaftarkan terlebih dahulu dan merupakan merek terkenal. Merek terkenal ini telah melakukan berbagai tahapan yang tidak mudah dengan mengikuti berbagai prosedur pendaftaran merek yang memakan waktu dan biaya di berbagai negara ataupun di Indonesia sendiri, juga telah lama melakukan promosi dengan anggaran biaya promosi yang tidak sedikit dan menarik supaya merek mereka bisa dilihat dan terkenal dikalangan masyarakat nasional maupun internasional. Sedangkan merek yang menirunya, mendapatkan keuntungan dengan mudahnya, karena masyarakat bisa saja menganggapnya bahwa merek tersebut sama dengan merek yang sudah terkenal.

**BAB IV**  
**ANALISIS KETENTUAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN**  
**MEREK DAN PERAN DARI DIRJEN HKI SEBAGAI UPAYA**  
**PENCEGAHAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK**

**A. KETENTUAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK**

Ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif yang hak atas merek itu diperoleh dengan cara pendaftaran, pendaftaran ini juga mutlak atau wajib untuk dilakukan dan apabila tidak didaftarkan maka merek tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum, selanjutnya ada juga sistem deklaratif yang menyebutkan bahwa merek itu tidak diharuskan untuk melakukan pendaftaran, orang-orang yang dengan sungguh menggunakan merek itu tidak dapat dihentikan pemakaiannya sekalipun orang lain itu kemudian telah melakukan pendaftaran merek dengan kata lain bahwa yang berhak pada suatu merek adalah orang yang pertama kali memakainya.

Indonesia menganut sistem konstitutif atau yang biasa disebut dengan *first to file* yang artinya pemilik merek yang dianggap secara sah memakai merek tersebut adalah pemilik perseorangan atau badan hukum yang telah mendaftarkan mereknya kepada pihak berwenang yaitu Dirjen HKI sampai dengan dikeluarkannya sertifikat hak merek. Dengan cara mendaftarkan mereknya maka orang lain tidak dapat lagi menggunakannya atau tidak dapat mengajukan gugatan ia merupakan pendaftar pertama atau merek yang terkenal.

Sebagai sebuah ciri khas seharusnya suatu merek ini memiliki pembeda diantara merek-merek yang lainnya. Jika memang terdapat suatu kesamaan dari merek milik orang lain ataupun merek terkenal yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, maka untuk itu bagi merek yang belum didaftarkan atau mendaftarkannya setelah merek sebelumnya diharuskan memiliki daya pembeda diantaranya berbeda dalam penamaan mereknya, logo ataupun kombinasi warnanya. Apabila merek yang belum didaftarkan itu tetap ingin memakai merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan milik orang lain yang telah didaftarkan lebih dahulu, maka dari itu merek tersebut haruslah ditolak pendaftarannya oleh Dirjen HKI sesuai dengan yang ada pada aturan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Bab IV tentang Pendaftaran Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini terdapat ketentuan untuk merek yang tidak dapat didaftarkan ataupun ditolak, yaitu pada Pasal 20 dan Pasal 21 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempuntai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dalam Pasal 17 itu penilaian untuk persamaan pada pokoknya dilakukan dengan cara memperhatikan kemiripan yang ada karena adanya unsur yang dominan antara kedua merek tersebut sehingga bisa menimbulkan kesan sebuah persamaan baik itu persamaan dalam segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan juga kombinasi antara unsur dan juga persamaan bunyi ucapan yang ada dalam kedua mereknya. Unsur persamaan pada pokoknya ini sering kali menjadi titik munculnya persengketaan dalam hal kepemilikan suatu merek dan yang sering kali dipersoalkan yaitu adanya persamaan antar merek yang satu dengan yang lain.

Adanya persamaan pada kedua merek mempunyai kaitan erat dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan usaha untuk menggunakan merek memakai cara meniru sebuah merek milik orang lain yang sudah ada sebelumnya dan sudah didaftarkan terlebih dahulu. Sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi itu menimbulkan kesan pada masyarakat yang seolah-olah keduanya di produksi sama dengan merek yang sudah ada.



Unsur persamaan pada pokoknya merupakan salah satu indikator yang begitu penting saat tahap pemeriksaan terhadap pendaftaran merek, karena hal itu bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap merek agar tidak adanya tindakan kecurangan dan persaingan yang tidak sehat sesama pelaku usaha dalam menggunakan merek untuk barang atau jasa yang dihasilkannya.

Menurut Rahmi Jened bahwa persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, yang bisa menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi diantara unsur-unsur ataupun persamaan dari bunyi ucapan dan juga persamaan arti yang ada dalam merek tersebut.<sup>1</sup> Yang dalam hal ini sebagai berikut:

1. *Mark need not be indetical* (merek tidak harus memiliki persamaan secara keseluruhan);
2. *Goods need not be competing* (barang dan jasa tidak harus bersaing);
3. *Need not confuse all consumers* (tidak harus membingungkan konsumen).<sup>2</sup>

Untuk menentukan persamaan pada pokoknya ini pada suatu pemberian nama untuk merek harus menerapkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Adanya persamaan rupa atau penampilan;
2. Adanya persamaan bunyi;

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *op,cit.*, hlm. 181.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 185.

3. Adanya persamaan pengertian atau konotasi;
4. Adanya persamaan kesan dalam perdagangan;
5. Adanya persamaan jalur perdagangan.

Ada penjelasan lebih lanjut dalam maksud persamaan pada pokoknya dari pasal yang mengatur tentang persamaan yaitu:

1. Persamaan bentuk yang dimaksud yaitu persamaan wujud atau tampilan dari segi visual dari suatu merek yang dimana itu merupakan sebuah unsur dominan. Jika ada merek yang memiliki bentuk yang sama maka bisa ditolak pendaftarannya dan juga apabila memiliki kelas barang atau jasa sejenis.
2. Cara penempatan yaitu dari tata peletakan, formatnya atau susunan posisi memiliki unsur yang sama ataupun mirip dengan unsur-unsur merek yang keseluruhan.
3. Persamaan dari penulisan yang dinilai dari cara penempatan tanda baca, spasi, huruf kapital dan jenis huruf yang digunakan itu serupa.
4. Persamaan bunyi yaitu pelafalan atau cara pengucapannya yang sama dengan merek lain yang telah lebih dahulu terdaftar dengan kelas barang atau jasa yang sama.<sup>3</sup>

Apabila terdapat persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dalam merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu dengan merek yang milik orang lain, maka merek yang telah didaftarkan lebih dahulu bisa mengajukan

---

<sup>3</sup> Vira Adryani dan Christine S. T. Kansil, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Pdt.Sus-HKI/2017)", *Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, 2020, hlm. 883.

permohonan untuk membatalkan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI melalui gugatan pembatalan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta.

Seperti dalam kasus yang penulis bahas yaitu merek antara TIMBERLAND asal Amerika Serikat dengan merek yang serupa yaitu TIMBERLAKE milik Indra Halim yang berada di Jakarta Pusat. Merek TIMBERLAND sendiri sudah termasuk dalam kategori merek terkenal karena merek tersebut telah mendaftarkan hak mereknya diberbagai negara salah satunya Indonesia dan juga telah melakukan banyak promosi. Pihak TIMBERLAND ini melakukan gugatan kepada TIMBERLAKE karena TIMBERLAND sebagai Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkannya dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada 9 Juli 2004 dengan No. IDM000010344 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya pada tanggal 8 Juni 1995 dan sudah diperpanjang tanggal 26 Februari 2004 untuk melindungi jenis barang yang ada dalam kelas 25, sedangkan Timberlake terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada 28 Agustus 2015 dengan No. IDM000471725 juga melindungi barang dalam kelas 25.

Alasan lain dalam hal Penggugat mengajukan gugatan juga karena adanya persamaan dari segi pengucapan yaitu sama-sama diawali juga dominasi kata TIMBER pada kedua merek tersebut, dalam segi jenis barang yang dilindungi juga keduanya memiliki kesamaan karena keduanya melindungi barang dalam kelas 25, dan juga dalam segi visual kedua merek tersebut dari segi pewarnaannya menggunakan warna hitam dan putih. Maka dari itu terlihat bahwa merek TIMBERLAKE sebagai tergugat telah

bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu dalam Pasal 20 huruf e yang isinya “tidak memiliki daya pembeda” dan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dalam Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pihak TIMBERLAND sebagai Penggugat tidak berhasil untuk menghapuskan merek TIMBERLAKE seperti yang ada pada isi gugatannya, hakim menilai ada beberapa perbedaan antara keduanya sehingga hakim hanya memutuskan bahwa merek Penggugat itu sebagai merek terkenal dan sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek TIMBERLAND di Indonesia. Tetapi pihak TIMBERLAND akhirnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2021 yang isinya yaitu untuk membatalkan butir 1 (satu) dan butir (5) dalam putusan sebelumnya juga memperkuat butir 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) di putusan sebelumnya.

Pihak Mahkamah Agung akhirnya memutuskan dalam putusan Nomor 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan berpendapat bahwa memang terbukti pihak TIMBERLAND merupakan sebuah merek terkenal dan juga melakukan pendaftarannya lebih dahulu daripada pihak TIMBERLAKE juga terdapat

kesamaan antara keduanya. Lalu untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya menurut undang-undang adalah kemiripan yang terjadi karena oleh adanya unsur yang dominan antar kedua merek tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas, dan merek TIMBERLAND milik Penggugat juga merek TIMBERLAKE milik Tergugat itu memiliki kata awal yang sama dan didominasi dengan kata “TIMBER” sebagai nilai unsur yang dominan antar merek keduanya itu, kata lake maupun land itu merupakan kata tambahan saja. Dalam segi pengucapan atau bunyi pun keduanya mempunyai kesamaan yaitu jika diucapkan menjadi “Timberleik” dan “Timberlein” dimana yang keduanya akan terdengar sekilas seperti sama, dan juga dalam segi kelas barang yang dilindungi dari kedua merek itu memiliki kesamaan juga yaitu melindungi kelas 25.

Kasus lain juga terjadi pada merek terkenal PUMA yang berasal dari Jerman dengan merek PUMADA milik Muhammad Kimanto dan keduanya mempunyai kesamaan juga dalam hal klasifikasi barang kelas yang dilindungi yaitu dalam kelas 25. Gugatan yang diajukan oleh PUMA atas dasar bahwa merek PUMADA itu memiliki persamaan dengannya dan diduga memiliki itikad tidak baik untuk membonceng reputasi dari keterkenalan merek PUMA, tetapi selanjutnya gugatan tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.NiagaJkt.Pst., dan juga sama dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dengan

alasan adanya sebuah pembeda dalam kata tambah dibelakang yaitu “DA” dalam merek PUMADA.

Tetapi jika dilakukan sebuah perbandingan antara kedua merek tersebut terlihat adanya unsur yang dominan yaitu dari kata “PUMA” dan sedangkan kata “DA” itu hanyalah sebuah unsur tambahan kecil atau tambahan dari kata yang dominan didepannya, sehingga bisa diduga itu adalah sebuah imbuhan agar tidak terlalu terlihat menirukan merek PUMA yang sudah terkenal. Dalam segi visual pun keduanya ini menunjukkan adanya sebuah persamaan yaitu dalam gambar hewan puma atau singa gunung dalam logo yang dipakai oleh keduanya. Merek PUMA itu menggunakan hewan puma atau singa gunung dengan gaya melompat dan berada diatas kata dalam mereknya, sedangkan merek PUMADA itu menggunakan gambar bagian kepala hewan puma atau singa gunung itu dan juga berada diatas unsur kata dalam mereknya, sehingga terlihat adanya persamaan secara visual diantara keduanya. Hal ini bisa membuat masyarakat beranggapan jika produk milik PUMADA itu sama dengan apa yang dihasilkan oleh merek PUMA.

Perbuatan semacam pemboncengan atau *passing off* ini merupakan persaingan usaha tidak sehat dan juga beritikad tidak baik dan secara tegas juga diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan pendaftaran merek itu seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek atau Dirjen HKI karena dijaukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan adanya peraturan perundang-

undangan ini seharusnya bisa memberikan perlindungan untuk merek-merek terkenal atau merek yang telah mendaftarkan mereknya jauh lebih dahulu.

Selanjutnya ada sengketa merek antara HUGO BOSS yang merupakan merek asal Jerman dengan merek HUGO lokal milik Anthony Tan. Gugatan dilayangkan oleh HUGO BOSS atas dasar pendaftaran atau perpanjangan atas merek terdaftar yang dimiliki HUGO atau Tergugat ini memiliki kesamaan pada pokoknya dan di dasari atas itikad tidak baik karena mengandung unsur yang dominan yang kata HUGO dalam variasi mereknya yaitu HUGO SELECT LINE, HUGO SELECTION, dan HUGO SELECTLINE + LUKISAN, dan jelas bertentangan dengan peraturan khususnya dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga HUGO BOSS menginginkan merek HUGO milik Anthony Tan ini batal demi hukum dan dihapuskan. Tetapi dalam Putusan Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst itu gugatan HUGO BOSS ditolak oleh hakim karena dinilai ada sebuah pembeda dari segi tampilan, pengucapan, penempatan dan juga perbedaan bunyi ucapan.

Selanjutnya pihak HUGO BOSS mengajukan permohonan kasasi dan Hakim Mahkamah Agung akhirnya memutuskan dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus.HKI/2021 bahwa keduanya ini mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, juga membatalkan Putusan yang sebelumnya. Jika dianalisis lagi-lagi dalam kasus ini pihak dari Tergugat memang menggunakan kata yang dominan dari merek Penggugat yaitu HUGO dan selanjutnya menambahkan lagi dengan kata lain supaya

seperti ada kesan perbedaan, juga seharusnya Tergugat ini bisa menggunakan kata lain untuk mereknya sehingga bisa memperlihatkan sisi kreatif dan keaslian merek milih Tergugat, sehingga bisa dinilai ini merupakan unsur itikad tidak baik dengan keinginan untuk mengambil manfaat dari nama terkenal HUGO BOSS yang sudah terkenal sejak tahun 1989.

Dengan melihat kasus-kasus yang sudah penulis bahas, didalam praktik menerapkan unsur persamaan pada pokoknya itu belum sepenuhnya diterapkan oleh subdirektorat merek atau Dirjen HKI dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon merek lain, sehingga menimbulkan pelanggaran dan dengan jelas bertentangan dengan indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Seharusnya direktorat merek atau Dirjen HKI ini bisa menolak pendaftaran merek tersebut karena merek tersebut mengandung atau menimbulkan resiko persamaan pada pokoknya dengan merek lain ataupun merek yang sudah terkenal milik pihak lain dan jelas mengandung unsur itikad tidak baik juga, karena merek yang akan didaftarkan ini bisa membonceng reputasi merek lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu atau merek terkenal.

## **B. PERAN DARI DIRJEN HKI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU**

Dirjen HKI memiliki tanggung jawab untuk dapat memeriksa merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang



sudah terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan tercatat dalam Daftar Umum Merek saat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Direktorat Merek ini harus memiliki itikad baik dalam menempuh proses pemeriksaan terhadap pendaftaran merek, dalam pemeriksaan merek yang didaftarkan harus teliti memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya dan melihat itikad baik dari sang pendaftar merek karena hal tersebut merupakan indikator yang sangat penting dalam melakukan sebuah pemeriksaan merek.

*Trademark Law Treaty* memiliki syarat bahwa pendaftaran merek haruslah menunjukkan itikad baik dalam pendaftaran mereknya. Dalam hal pendaftar merek dan juga Dirjen HKI atau Direktorat Merek harus bersinergi dalam hal verifikasi merek yang akan didaftarkan. Hal itu melalui upaya melihat atau mengecek merek-merek yang telah terdaftar lalu dicocokkan dengan merek yang akan melakukan pendaftaran tersebut. Apabila merek yang akan didaftarkan itu menunjukkan adanya sebuah resiko kesamaan dengan merek lain terutama dengan merek yang sudah terkenal, maka bisa dipastikan pendaftaran tersebut memiliki itikad yang tidak baik dan permohonan pendaftaran bisa ditolak oleh kantor merek.

Bentuk penolakan dari Dirjen HKI ini bukan merupakan sebuah permasalahan walaupun penolakan permohonan pendaftaran merek pada Dirjen HKI ini bisa diajukan banding pada bagian Komisi Banding Merek, tetapi dikarenakan permohonan tersebut memenuhi kriteria merek yang harus ditolak oleh pihak Dirjen HKI. Hal yang penting saat ini adalah persoalan dimana penerapan unsur persamaan pada pokoknya yang digugat ke

pengadilan dengan isi alasan bahwa si Tergugat akan membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pendaftaran yang berarti itu adalah itikad baik, juga mendapatkan sertifikat merek dan di sisi lain juga Penggugat memiliki sertifikat merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan juga dikeluarkan secara resmi oleh Dirjen HKI.

Dari ketiga kasus diatas memperlihatkan bahwa adanya pihak lain yang memiliki merek dan sudah memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang terlebih dahulu sudah mendaftarkan mereknya dan juga merupakan merek terkenal, bahkan bagi merek TIMBERLAND yang pada tahun 2020-2021 ini berseteru dengan TIMBERLAKE itu bukan kali pertama ia menghadapi persoalan seperti ini. Sebelumnya pihak TIMBERLAND ini sudah pernah bersengketa dengan merek yang mirip dengannya yaitu TIMBERJEANS pada tahun 2008 dan TIMBERJEANS ini dinyatakan telah memenuhi unsur persamaan pada pokoknya.

Sengketa antara merek PUMA sebagai Penggugat dan PUMADA sebagai Tergugat juga telah menimbulkan sebuah kerugian untuk pihak PUMA yang telah lebih sukses juga terkenal dikalangan masyarakat banyak, karena hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung menilai PUMADA memiliki daya pembeda. Padahal jika diteliti bahwa merek PUMADA itu menggunakan unsur yang dominan dari kata PUMA dan “DA” merupakan kata tambahan saja, juga dari segi logo yang dipakai itu sama-sama logo hewan puma, itu bisa dinilai sebagai tindakan yang bisa menimbulkan pemboncengan merek atas merek terkenal.

Sengketa terakhir terjadi juga antara merek HUGO BOSS dan HUGO lokal milik Anthony Tan, dan lagi-lagi dalam sengketa ini juga merek yang menirukan itu telah menggunakan kata HUGO yang telah dipakai lebih dahulu oleh orang lain padahal masih banyak terdapat kata yang bisa dipakai untuk sebuah penamaan merek, juga bisa menjadi sebuah ciri khas tersendiri untuk pemiliknya tanpa harus membingungkan masyarakat atau konsumen.

Ketiga kasus diatas memiliki persoalan yang sama, dimana merek yang menirukannya itu terlihat dengan jelas memiliki persamaan pada pokoknya baik itu dari segi pengucapan, penulisan ataupun segi visual. Sengketa itupun diperkuat dengan jenis merek yang dilindungi masing-masing Penggugat dengan Tergugat itu juga terjadi kesamaan yaitu melindungi pada kelas 25. Dengan rincian waktu pendaftaran sebagai berikut:

1. TIMBERLAND dengan No. IDM000010244 yang terdaftar tanggal 9 Juli 2004 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya No. 336470 terdaftar tanggal 8 Juni 1995 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Februari 2014.
2. PUMA dengan No. IDM000179523 perpanjangan 8 Oktober 2008.
3. HUGO BOSS dengan No. IDM000202215 yang terdaftar sejak 24 Januari 1989 serta perpanjangannya yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2029.

Sehingga yang menjadi titik fokus pembahasan yaitu mengapa pihak Dirjen HKI bisa menerima pendaftaran merek TIMBERLAKE yang diajukan oleh Indra Halim, PUMADA yang diajukan oleh Muhammad Kimanto, NG,

serta HUGO lokal yang diajukan oleh Anthony Tan, padahal dengan jelas merek TIMBERLAND milik TBL LICENSING LLC, PUMA milik PUMA SE, dan HUGO BOSS milik HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG sudah lebih dahulu melakukan pendaftaran dan sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan juga merupakan merek terkenal juga populer di kalangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah jelas mengatur adanya unsur-unsur untuk persamaan pada pokoknya yang menjadi sebuah dasar penilaian bagi pihak Dirjen HKI untuk mempunyai alasan menolak permohonan pendaftaran suatu merek, tetapi nyatanya dalam praktik di lapangan masih terdapat sengketa merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tetapi memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain seperti contoh kasus pada TIMBERLAND, PUMA, dan HUGO BOSS.

Tindakan yang dilakukan Dirjen HKI yang tidak menolak pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak lain yang memenuhi syarat persamaan pada pokoknya dan pemboncengan reputasi dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau melanggar Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan sebuah penyimpangan atas Undang-Undang Merek dan Dirjen HKI seharusnya bisa diberikan sanksi atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, supaya Dirjen HKI bisa lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan pemeriksaan substantif. Tetapi pada nyatanya Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek ini tidak mengatur seberapa penting peran dan tanggung jawab Dirjen HKI atas kejadian seperti diatas.

Dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Merek tidak ada satupun pasal yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Dirjen HKI untuk dikenakan terkait dengan kelalaian pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek.<sup>4</sup> Ini merupakan suatu kelemahan bagi undang-undang merek, bilamana tidak diatur bentuk peran serta tanggung jawab Dirjen HKI dalam hal ini dapat menimbulkan kelalaian secara terus menerus bagi Tim Pemeriksa pada saat merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek-merek yang akan didaftarkan pada Dirjen HKI.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada Pasal 14 ayat (1) ini hanya memerintahkan Dirjen HKI untuk melakukan pengumuman atas permohonan pendaftaran dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman permohonan merek ini merupakan hal penting agar orang lain yang mempunyai hak atau berkepentingan terhadap pengumuman permohonan merek tersebut dapat mengajukan keberatan atau sanggahan dan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa dan lamanya waktu pengumuman dalam Berita

---

<sup>4</sup> Luis Chandra, "Tanggung Jawab Dirjen HKI Terhadap Pendaftaran Suatu Merek Pada Kelas Barang Yang Sama (Contoh Kasus PT. Krakatau Steel dengan PT. Hasindo Indonesia)", <http://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH.article/view/7467/0>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 20.22 WIB.

Resmi Merek yaitu berlangsung selama 2 (dua) bulan juga diterbitkan secara berkala melalui sarana elektronik atau non elektronik.

Selanjutnya apabila memang tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain maka Dirjen HKI bisa melanjutkan permohonan pendaftaran pada pencatatan dalam Daftar Umum Merek, tetapi apabila Tim Pemeriksa menyimpulkan keberatan atau sanggahannya dapat diterima maka dari itu Dirjen HKI harus memberi informasi secara tertulis beserta alasannya kepada pemohon bahwa permohonannya ini tidak dapat dilanjutkan pendaftarannya atau ditolak berdasarkan Pasal 24 ayat (2), dalam hal demikian itu pemohon atau pihak kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

Adapun Pasal 83 yang mengatur proses penyelesaian sengketa atas tuntutan dari pemilik merek yang sudah terdaftar lebih dahulu kepada Dirjen HKI tentang persamaan dalam hal pendaftaran. Dalam pasal tersebut menentukan bahwa:

1. Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi;
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dengan begitu merek yang dimiliki oleh pihak Tergugat harus dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Niaga, karena dalam prosedurnya dari pemilik merek yang sah lebih dahulu melakukan pendaftaran tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Niaga bukan kepada Dirjen HKI atau Komisi Banding merek. Merek milik pihak Tergugat ini selanjutnya harus dilakukan pembatalan oleh Hakim di Pengadilan Niaga bila memang terbukti didalam persidangan bahwa pemilik merek merupakan pemilik sah atas pendaftarannya yang lebih dahulu.

Disini tidak dapat satu pasal pun yang secara tegas untuk memberikan sebuah pertanggung jawaban pada Dirjen HKI atau tim pemeriksa sebagaimana atas kelalaiannya dalam pemeriksaan baik secara perdata maupun pidana dalam Undang-Undang Merek, sekalipun didalam persidangan sudah terbukti bahwa merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu itu sudah sah secara hukum dan berhak atas mereknya dan tidak boleh ada yang memakai mereknya. Dengan alasan bahwa Dirjen HKI sudah diatur dalam undang-undangnya untuk mengumumkan merek kepada publik supaya semua orang bisa mengetahuinya juga diberikan kesempatan untuk pihak yang berhak dalam menyampaikan keberatan kepada Dirjen HKI untuk dilakukan pemeriksaan kembali.

Jika ditelaah secara logika pun bisa saja pihak Dirjen HKI ataupun tim pemeriksa ini dikenakan tanggung jawab secara hukum yang tidak menutup kemungkinan bahwa Dirjen HKI ini melakukan delik penyertaan yang ada dalam Pasal 55 KUHPidana dan korupsi sehingga dapat dikenakan undang-undang korupsi. Karena bisa saja terjadi itikad tidak baik dengan melakukan kerja sama bersama Dirjen HKI untuk bisa diterimanya permohonan pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya sertifikat merek walaupun merek yang baru melakukan pendaftaran ini ada kesamaan dengan merek lain.

Permohonan pendaftaran merek secara *offline* ini dianggap lebih menarik dan mudah, karena jika di dalam pendaftaran *online* apabila pihak pendaftar memasukan kata-kata yang di indikasikan memiliki persamaan dengan merek lain atau memiliki kesamaan dengan nama-nama umum, ideologi negara, dan lain-lain sebagaimana dalam Pasal 20 maka dengan secara otomatis akan dilakukan penolakan langsung, tetapi jika dilakukan secara *offline* pihak pemohon bisa menjelaskan alasan apa yang menjadikan mereknya mempunyai perbedaan dengan merek lain tetapi dibalik itu ada resiko yang terjadi karena bisa saja terjadi penyipuan terhadap tim di Dirjen HKI agar bisa diterima pendaftarannya.

Tanggung jawab dari Dirjen HKI bila dilihat pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hanyalah sebuah eksekutor atau pelaksana dari putusan pengadilan. Apabila dalam putusannya hakim menilai merek tersebut haruslah dihapuskan atau dibatalkan, maka pihak Dirjen HKI harus melakukan pembatalan tersebut



dengan mengumumkannya juga dalam Berita Resmi Merek. Tata cara pembatalan pendaftaran merek ini dilakukan oleh menteri atau Dirjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan juga atas alasan dibatalkan dan tanggal pembatalan atau penghapusannya. Pembatalan ini diberitahukan dengan cara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyertakan alasan bahwa sejak tanggal pencoretannya maka sertifikat merek miliknya tidak berlaku lagi.

Berdasarkan peraturan, apabila mengarah pada perihal itikad tidak baik sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, terdapat sebuah kejanggalan terhadap kinerja Dirjen HKI yang isi pasalnya adalah “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” dan apabila secara logika maka tahap administrasi itu terletak pada Dirjen HKI bukanlah saat setelah sidang di Pengadilan Niaga. Jika pembuktian itikad tidak baik ini jelas terbukti dalam persidangan maka yang terjadi adalah pembatalan merek tersebut, tetapi jika pembuktian itikad tidak baik ini diajukan permohonan pendaftarannya kepada Dirjen HKI maka yang terjadi merek yaitu ditolak.

Jika melihat pasal diatas maka seharusnya Dirjen HKI bisa melaksanakan perannya yaitu menolak permohonan pendaftaran dari TIMBERLAKE, PUMADA, dan HUGO lokal dengan alasan adanya persamaan yang mengarah pada unsur itikad tidak baik, sehingga bisa meminimalisir kerugian antar kedua belah pihak dari segi waktu ataupun materi. Tetapi pada kejadian dilapangan, Dirjen HKI tetap meloloskan merek-

merek yang menyerupai merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Padahal pada saat dilakukan tahap pemeriksaan substantif itu sesuai dengan undang-undang yang menyebutkan bahwa telah didukung oleh tim pemeriksa yang menurut Pasal 1 angka 12 yakni pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Maka sudah seharusnya tim pemeriksa ini bisa menjalankan perannya dengan baik dalam memeriksa permohonan pendaftaran.

Namun disayangkan walaupun dalam undang-undang merek dan indikasi geografis dan juga peraturan menteri Kemenkumham sudah memberikan kriteria yang cukup jelas mengenai pemeriksaan substantif tetapi sumber daya manusia atau tim pemeriksa di Dirjen HKI ini yang justru bermasalah dan sebagai akibat dari kelalaian tim pemeriksa ini yaitu terjadinya seperti kasus diatas yang menggunakan kata atau unsur dominan yang sama dengan pendaftar yang sebelumnya. Pada prinsipnya seharusnya ini merupakan peran Dirjen HKI dalam menghindari persamaan dengan merek lain dan bertanggung jawab terhadap pemeriksaan substantif. Jika memang pihak Dirjen HKI betul-betul melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dan juga adanya keprofesionalan juga keahlian dari pihak pemeriksa maka pasti tidak akan ada pelanggaran seperti unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Tetapi dalam undang-undang tidak diatur juga tanggung jawab Dirjen HKI jika terjadi kasus seperti ini, sistem pendaftaran memang sudah baik untuk

mengedepankan sebuah kepastian untuk pendaftar pertama kali tetapi juga perlu dipikirkan dari sisi yang mereknya dibatalkan.

Dalam posisi kasus-kasus merek yang sudah dikeluarkan sebuah putusan oleh pengadilan dan juga terbukti secara sah memiliki persamaan dengan merek terdaftar pada Dirjen HKI, seharusnya bisa menjadi pembelajaran yang penting untuk Dirjen HKI jangan sampai hal ini terulang kembali untuk kedepannya. Seperti putusan-putusan terdahulu yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi bagi hakim di pengadilan dan lebih penting juga sebagai sebuah arahan untuk Dirjen HKI khususnya tim pemeriksa untuk mengurangi sengketa merek di pengadilan, karena apabila terjadi kasus yang sama lagi maka bisa memunculkan dampak buruk terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang orang lain bisa berpendapat bahwa institusi tersebut tidaklah melaksanakan perannya dengan baik dalam pemeriksaan substantif pada saat permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pemohon.

Menilai hal tersebut bahwa sebenarnya Dirjen HKI ini mempunyai itikad yang tidak baik juga dan lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan merek. Tidak telitinya tim pemeriksa dalam menerapkan unsur persamaan pada pokoknya sebagai penilaian yang paling penting terhadap pemeriksaan merek seperti yang terjadi pada beberapa kasus pelanggaran merek terkenal adalah bukti pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ada yang mengatur tentang merek yang telah dilakukan oleh Direktorat Merek atau Dirjen HKI.