



## Penyelesaian Sengketa Merek dalam Hal Terjadinya Persamaan pada Pokoknya

Ega Savitri, Nuzul Rahmayani & Jasman Nazar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [egasavitri08@gmail.com](mailto:egasavitri08@gmail.com), [nuzullaw05@yahoo.co.id](mailto:nuzullaw05@yahoo.co.id) & [jasman.ucox.umsb@gmail.com](mailto:jasman.ucox.umsb@gmail.com)

### Abstract

Marks have a role in facilitating and increasing the activities of goods and services as regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Brands have similarities in essence if the brand has similarities between one brand and another. The problems in this study are first, how to resolve trademark disputes in terms of the occurrence of similarities in essence and second, how are judges' considerations in deciding trademark disputes that have similarities in essence. The research method used in this study is a normative research method. The results obtained are that the settlement of trademark disputes based on Law Number 20 of 2016 can be resolved by litigation and non-litigation. In this study, the settlement of trademark disputes that have similarities are basically resolved by litigation. In this case, the owner of the registered mark or the licensee of the registered mark may file a lawsuit against another party who unlawfully uses a mark that has similarities in principle or in its entirety for similar goods/or services in the form of a claim for compensation and/or termination of all actions related to use of the brand.

**Keywords:** Dispute Resolution; Equality in Anyway; Judge's Consideration.

### Abstrak

Merek memiliki peranan dalam melancarkan dan meningkatkan kegiatan barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek memiliki persamaan pada pokoknya apabila merek tersebut memiliki kemiripan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya persamaan pada pokoknya dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek yang terdapat persamaan pada pokoknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Dalam penelitian ini penyelesaian sengketa merek yang terdapat persamaan pada pokoknya diselesaikan secara litigasi. Dalam hal ini pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseleruhannya untuk barang/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Persamaan Pada Pokoknya, Pertimbangan Hakim

### A. PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Merek memiliki kesan yang dapat menarik para konsumennya untuk membeli produk miliknya daripada produk yang lain, karena mereka yakin dengan membeli produk miliknya tersebut tentu memiliki kualitas yang bagus dan dapat dipercaya.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan IG) yang dimaksud dengan 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, 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.

Disamping itu, merek terkenal memiliki reputasi tinggi bagi masyarakat yang dapat memicu tindakan pelanggaran HKI dibidang merek karena adanya perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan IG bahwa penggunaan merek tidak sah itu adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Namun dalam UU Merek Dan IG, Apabila terjadi pelanggaran merek yang tidak dapat dapat diselesaikan melalui arbitrase maka upaya terakhir penyelesaian sengketa tersebut melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu upaya penyelesaian melalui di Pengadilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst dalam gugatannya Penggugat tidak terima adanya merek COCO ARRA karena menurutnya hal itu telah merugikan dirinya sebagai pendaftar pertama (*First To File*) di kelas NCL 4 dengan kata ARRA+LUKISAN, karena apabila kata "COCO ARRA" diucapkan, maka yang terdengar dominan adalah kata "ARRA". Merek "COCO ARRA" milik tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan merek

---

<sup>1</sup> St Sudomo. (2013) "Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Suatu Pembelian ( Studi Kasus Konsumen Pepsodent Di Kabupaten Bantul )", *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, hlm.33

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, (2018), "Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring", Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.74

“ARRA+LUKISAN”. Dengan ini penggugat menilai bahwa adanya niat tidak baik dari tergugat dalam mendaftarkan mereknya.

Akan tetapi, majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, karena hakim menilai bahwa merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat. Sehingga hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 2.405.000 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah). Menurut pendapat penulis, keputusan hakim tersebut menjadi masalah karena bertentangan dengan pasal 21 UU Merek dan IG. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya persamaan pada pokoknya dalam putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/ dan untuk mengetahui bagaimana analisis atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/ terkait penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya persamaan pada pokoknya.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum yang mengacu pada peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder serta analisis dalam kajian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Sengketa Merek dalam Hal Terjadinya Persamaan pada Pokoknya antara merek ARRA+LUKISAN dan COCO ARRA

#### a. Duduk Perkara

Dalam Putusan nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terjadi sengketa merek antara Penggugat selaku pemilik merek ARRA+LUKISAN dan Tergugat pemilik merek COCO ARRA. Penggugat mengetahui Tergugat mendaftarkan mereknya dengan nama COCO ARRA di kantor Turut Tergugat. Penggugat menilai adanya kesan persamaan antara merek “COCO ARRA” milik Tergugat dengan merek “ARRA+LUKISAN” milik Penggugat, serta adanya

persamaan jenis barang yang dilindungi oleh merek "ARRA DAN LUKISAN" milik Penggugat. Penggugat tidak terima dengan adanya pendaftaran merek dengan kata ARRA sehingga Penggugat menilai adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut. Dapat dilihat perbandingan dibawah ini antara merek milik penggugat dan tergugat memiliki tampilan yang sama.

Merek ARRA+LUKISAN  
milik Penggugat



Merek COCO ARRA  
milik Tergugat



Kemudian apabila dilihat dari tampilan kedua merek tersebut memiliki kemiripan, yang mana dapat dilihat dari cara penulisan unsur kata "ARRA" dalam merek "COCO ARRA" terlihat sama yaitu menggunakan huruf kapital berwarna putih. Adanya penggunaan logo/lukisan bergambar "peta dunia" diatas tulisan masing-masing merek, serta adanya gambar "arang" berbentuk kotak yang tersusun rapi sebanyak 3 (tiga) buah dengan warna yang sama (merah menyala) yang tertera pada merek "ARRA + LUKISAN" milik penggugat dan "COCO ARRA" milik tergugat.

#### b. Putusan Pengadilan

Dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara pada putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana hakim menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa merek ARRA+LUKISAN dan COCO ARRA tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Sehingga hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 2.405.000 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah).

## 2. analisis atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/ terkait penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya persamaan pada pokoknya.

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting untuk menilai suatu putusan hakim yang mengadung keadilan, dan kepastian hukum serta bermanfaat bagi pihak yang berperkara.<sup>3</sup> Hakim merupakan bagian dari lembaga peradilan yang mana hakim sangat menentukan dalam menjatuhkan putusnya, karena hakim menjalankan kekuasaan agar terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>4</sup> Suatu putusan hakim Pengadilan haruslah berisi alasan dan dasar putusan, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara.

Dalam praktiknya, penggunaan merek terkenal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat.<sup>5</sup> Dalam bab XV UU Merek dan IG penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Apabila terjadi pelanggaran merek dan dilakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase kemudian tidak ada kesepakatan maka upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa merek tersebut dengan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu upaya penyelesaian melalui Pengadilan.<sup>6</sup> Berdasarkan putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst Untuk itu, proses penyelesaian sengketa kedua belah pihak diselesaikan secara litigasi yaitu di Pengadilan Niaga. Sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa perdata yang menghendaki penghentian semua usasha milik tergugat.<sup>7</sup>

Untuk itu, penyelesaian sengketa merek secara litigasi telah tepat. Dimana tergugat berada diluar Negara Indonesia maka penyelesaian sengketa gugatan merek diselesaikan di Pengadilan Niaga. Kemudian setelah melewati proses yang

---

<sup>3</sup>Mukti Arto, ( 2004) "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar", hlm. 140

<sup>4</sup>Syarif Mappiasse, (2015) "logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim", Jakarta : Predana Media Group, hlm. 7

<sup>5</sup>Tommy Hendra Purwaka, (2017) "Perlindungan Merek", Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.13

<sup>6</sup>Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kusmayanti, (2019) "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Jurnal Hukum Positum*, Vol.4 No.2, hlm.59

<sup>7</sup>Lompok Egia Nuansa Pinem, Ni luh Dwik Suryacahyani Gunadi, (2021) "Analisis Penyelesain Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2No. 1, hlm. 35

panjang, Hakim menjatuhkan hukuman kepada penggugat karena Hakim menilai bahwa kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

Menurut Penulis, keputusan hakim tersebut menjadi masalah karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan IG. Merek COCO ARRA milik Tergugat telah terbukti menggunakan kata ARRA yang mana merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar yaitu ARRA+LUKISAN milik Penggugat. Dalam kasus ini hakim hanya menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu UU Merek dan IG, dan tidak menggunakan sumber hukum lainnya atau aturan hukum untuk menentukan keputusan dalam sengketa merek ARRA+LUKISAN dan COCO ARRA.

Apabila merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.729 PK/Pdt/1992, merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain apabila terdapat Persamaan bentuk (*similarity of form*), Persamaan komposisi (*similarity of composition*), Persamaan kombinasi (*similarity of combination*), Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*), Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); dan Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).<sup>8</sup>

Seharusnya dalam putusan tersebut merek milik Tergugat lah yang harus dibatalkan dan mengganti kerugian kepada Peggugat karena merek tergugat memiliki tampilan yang sama. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan IG yang pada pokoknya menyatakan apabila Pemilik merek terdaftar merasa dirugikan karena adanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis maka dapat mengajukan gugatan berupa Gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum, sehingga terjadi ketidakpastian hukum bagi pemegang merek. Seharusnya hakim menggunakan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan untuk memutus putusan perkara

---

<sup>8</sup>Keziah Christiangie, Et.Al, (2019) "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hk I/2015)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3, hlm.50

karena ini menjadi kedudukan yang sangat penting untuk mengisi kekosongan dalam mewujudkan kepastian hukum. Demikian dapat dikemukakan bahwa yurisprudensi merupakan manifestasi dalam penemuan hukum. Sangat disayangkan apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya pedoman dengan UU Merek dan IG tetapi tidak berpedoman juga kepada yurisprudensi.<sup>9</sup> Sehingga penilaian hakim dirasa kurang cermat dan tidak memperhatikan yurisprudensi hakim sebelumnya.

#### **D. PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka penulis mencoba menarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dari penulisan hukum yaitu :

1. Proses penyelesaian Sengketa Merek dalam Hal Terjadinya Persamaan Pada Pokoknya diatur dalam UU Merek dan IG bahwa Penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara litigasi dan non litigasi. Dalam putusan nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, penyelesaian sengketa merek tersebut dengan menggunakan jalur litigasi yaitu penyelesaian didalam Pengadilan Niaga.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Dalam terjadinya Persamaan Pada Pokoknya, bahwa Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili perkara gugatan sengketa merek, dalam hal ini kurang cermat dalam menilai persamaan pada pokoknya terhadap kata ARRA, karena hakim menilai bahwa merek tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat. Menurut pendapat penulis, keputusan hakim tersebut menjadi masalah karena bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1).

#### **DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI**

##### **Buku:**

---

<sup>9</sup>Muhammad Arif Rizaldi, (2021) "Analisis Pertimbangan Hakim Atas Persamaan Pada Pokoknya dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Merek Strong Prsfektif Permenkumham No. 12 Tahun 2021 Dan Hukum Islam", Malang : Universitas Islam Negeri, hlm. 81

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, (2018). *“Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring.”* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Mukti Arto, ( 2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syarif Mappiasse, (2015). *logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Predana Media Group.

Tommy Hendra Purwaka, (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Peraturan Perundangt-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Jurnal dan skripsi:**

Keziah Christi Angie, Et.Al, (2019) *“Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hk I/2015).”* *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3.

Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni luh Dwik Suryacahyani Gunadi, (2021). *“Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu.”* *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2 No. 1.

Muhammad Arif Rizaldi, (2021). *“Analisis Pertimbangan Hakim Atas Persamaan Pada Pokoknya dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Merek Strong Prsfektif Permenkumham No. 12 Tahun 2021 Dan Hukum Islam.”* Malang : Universitas Islam Negeri.

Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kusmayanti, (2019). *“Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”*, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.4 No.2.

St Sudomo. (2013). *“Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Suatu Pembelian ( Studi Kasus Konsumen Pepsodent Di Kabupaten Bantul ).”* *Jurnal Bisnis, Manajemen,dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 2.