PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA SENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUS-MEREK/2018/PN.JKT.PST)

(Skripsi)

Oleh RANDI SUKARNA NOPRIADI NPM. 1912011155



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023

ABSTRAK

PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA SENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUS-MEREK/2018/PN.JKT.PST)

Oleh Randi Sukarna Nopriadi

Penelitian ini berawal dari salah satu pelaku usaha yang secara sengaja atau tidak sengaja mendompleng, menjiplak atau meniru serta memiliki unsur persamaan pada pokoknya antara merek yang baru didaftarkan dengan merek yang terdahulu didaftarkan, hal ini menjadi beresiko ketika pelaku usaha lain yang melakukan hal tersebut merugikan usaha milik pihak lain yang sudah memiliki reputasi baik dari konsumen sebelumnya. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan bagaimanakah analisis dari Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst, bagaimanakah peran penasehat hukum dalam menangani perkara sengketa merek khusus unsur persamaan pada pokoknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Penulis menyimpulkan dalam analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di bagian Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun

Randi Sukarna Nopriadi

2016 tolak ukur yang digunakan untuk mengatakan suatu merek memiliki unsur

persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain ditandai dengan adanya

unsur yang dominan atau dapat dipahami maksudnya adalah unsur yang paling

pokok dan utama dari merek. Artinya persamaan pada pokoknya muncul karena

adanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek yang

diperbandingkan. Penulis melihat terjadi disharmonisasi dalam Putusan Majelis

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Putusan

Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst. Selanjutnya Penulis

menyimpulkan tindak lanjut dari putusan tersebut yang berujung upaya hukum

hingga tingkat Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 telah

sesuai dengan konsep pengaturan hukum positif dapat dicoret dengan cara

dibatalkan dalam Daftar Umum Merek pendaftarannya. Peran penasehat hukum

dalam membantu perkara tersebut sangat penting karena menyangkut

kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya

usaha meniru dengan merek milik pihak lain.

Kata Kunci : Merek, Unsur Persamaan Pada Pokoknya, Penasehat Hukum

iii

ABSTRACT

LEGAL ADVISOR ROLE IN HANDLING MARK DISPUTES RELATED TO SIMULTANEOUS ELEMENTS (COURT DECISION NUMBER 52/PDT.SUS MERK/2018/PN.JKT.PST)

By Randi Sukarna Nopriadi

This research started with one of the business sectors that intentionally or unintentionally copied, copied, or imitated and had elements of similarity in essence between the newly registered mark and the previously registered mark, this becomes risky when other business sectors do this to harm the business. owned by other parties who already have a good reputation from previous consumers. With the formulation of the problem, How is the juridical analysis of elements of equality in essence based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, what is the analysis of the Court Decision Number 52/Pdt.Sus Brand/2018/PN.Jkt.Pst, and Effors by legal advisors in dealing with cases of disputes over special marks have an element of equality in essence.

The method used in this research is the normative juridical law research method. The legal materials that the authors use in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used in this research are library and document studies. Data analysis in this study was carried out qualitatively.

The author concludes in the juridical analysis the elements of equality are essentially based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, in the Elucidation section of Article 21 paragraph 1 of Law Number 20 of 2016 the benchmark used to say a brand has elements of equality in essence with a brand belonging to another party is marked by the presence of a dominant element or the meaning of which is understandable is the most basic and main element of the brand. This means that similarities in essence arise because of similarities in form, meaning, and sound of the brands being compared. The author sees disharmony occurring in the Decision of the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta, District Court regarding Court Decision Number 52/Pdt.Sus Merk/2018/PN.Jkt.Pst. Furthermore, the author concludes that the follow-up of the decision which led to legal action up to the level of Review of Decision Number 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 is in accordance with the concept of positive legal arrangements can be crossed out by canceling it in the General Register of Marks according to the Explanation of Article 21 paragraph 1 Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Legal advisor part on assisting said cases are vital of welfare and legal protection for harmed parties following the attempt of business duplication of other's brand.

Keywords: Brand, Elements of Equality in Essence, Legal Advisors

PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA SENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUS-MEREK/2018/PN.JKT.PST)

Oleh

Randi Sukarna Nopriadi

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2023 Judul Laporan

: Peran Penasehat Hukum Dalam Menangani Perkara Sengketa Merek Terkait Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa

: Randi Sukarna Nopriadi

Nomor Pokok Mahasiswa

1912011155

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum

NIP. 19601228198903 1 001

Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.

NIA. 10.02103

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H

NIP. 19840321200604 2 001

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA NIP. 19781231200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tin Penguji

Ketua

: Firdaus Franata Barus, S.H.,M.Kn

Sekretaris

: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum

Anggota

: Marlia Eka Putri AT, S.H.M.H

Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Muhammad Fakih, S.H.,M.S.

NIP: 19641218198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 16 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul "Peran Penasehat Hukum Dalam Menangani Perkara Sengketa Merek Terkait Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiarisme atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika penulisan ilmiah yang berlaku dalam civitas akademik.
- 2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Diri Saya Sendiri. Atas Pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022 Pembuat Pernyataan

Randi Sukarna Nopriadi NPM 1912011155

D0D8AKX227149577

RIWAYAT HIDUP



Randi Sukarna Nopriadi dilahirkan di Jakarta, pada 7 November 2000 sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Kinston Manalu dan Ibu Makda Sianturi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Kramat Jati Pagi pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 150 Kramat Jati Jakarta

Timur pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Jakarta pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam organisasi kampus seperti mengikuti organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) Universitas Lampung (2020-2021). Sebagai Pengurus Staf Komisi I Bidang Kelembagaan.

MOTTO

"Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku."

(1 Timotius 1:12)

"Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut."

(Lukas 12:48)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan Eqivalensi Skripsi ini dan kupersembahkan karya ini untuk orangorang yang kusayangi:

- 1. Keluargaku tercinta, untuk bapakku dan mamaku yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, ketabahan yag telah dilakukan untuk mengantarkan aku mencapai keberhasilan.
- 2. Bagi saudara-saudaraku tersayang Kakak Anna Yuslia Peronika, Kakak Pebrianti Tiomin Grecia, Adik Eva Hanum Sari dan Adik Anggiat Kiano Samuel terimakasih sudah mendukung ku dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan olehku untuk mencapai kesuksesanku, semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- 3. Teman-teman Program Magang Kampus Merdeka Batch III di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners senantiasa selalu memberikan semangat dalam menjalani program magang ini.
- 4. Sahabat-sahabatku Adi Pranata Ginting, Rowen Nicholas Silalahi, Muhammad Indriyan Syach Rizal, Jeremi Patimoran, Raymond Sibuea, Fhiipus Mahendra yang telah melewati tawa dan tangis bersama, semoga kita dapat sukses bersama di masa depan.
- 5. Keluarga ku selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung Bang Zainal Arifin, Asda Perdi, Uni Dewi, Walit, Mak Aini, Jody Sanjaya, Minan Desi yang memperhatikan ku dan mendukungku selama masa studi kuliah di Lampung.
- 6. Tetanggaku Bang Ong kantin kembar, Rapli, Toyib, Mas Nur, Ibu Basir, Pak Muslim, Aldo, Kang Sri, Pakde Brahim yang telah menjadi tetangga yang baik dan ramah.
- 7. Pengurus serta Jemaat Gereja Gidi El-Roy Pak Anton, Mas Natanael, Ibu Ester, Rachel Sirait, Charis, Tasya, Hesti, Rachel, Ane, Bang Paris, Kak Anis, Pak Cipto, Gracela, Pak Bagong, Ibu Anton, Rut, Kevin, Billy, Eben, Olen, Kak Ika, Natalia, Hesti, Opung Panjaitan yang selalu bertumbuh dan berkembang dalam iman Tuhan Yesus Kristus.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadairat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya dan belas kasih-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Ekivalensi Skripsi judul "Peran Penasehat Hukum Dalam Menangani Perkara Sengketa Merek Terkait Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst)" adalah salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis Menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. .
- 2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
- 3. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
- 4. Untuk orang tuaku tersayang Bapak (Kinston Manalu) dan Mama (Makda Sianturi) untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;
- 5. Bapak dan abang-abang pengacara yang membimbing kami selama di instansi terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir ini;

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., Bapak Tri Andrisman S.H.,M.Hum., Bapak Dr Sunaryo, S.H.,M.Hum., dan Bu Marlia Eka Putri,

S.H.,M.H., Selaku Dosen, Motivator, sekaligus pembina penulis yang selalu

memberi bantuan, masukan, tenaga, serta hal-hal lain baik materill dan

imaterill sehingga penulis bisa menyusun laporan akhir ini;

7. Teruntuk teman persehaha hihianku M.Indriyan, Rowen, Pran, Kak Ipeh, Kak

Azril terima kasih telah mengisi hariku dengan kebahagiaan kecil dari kalian.

Semua pihak Yng tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam peyelesaian laporan akhir ini, terimakasaih atas semua bantuan dan

dukungannya. Semoga laporan akhir ini berguna dan bermanfaat bagi

masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta

pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kira semua, Amin.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Penulis,

Randi Sukarna Nopriadi

xiv

DAFTAR ISI

Halaman	l
COVERi	
ABSTRAKii	
ABSTRACTiv	
COVER DALAM vi	
LEMBAR PERSETUJUANvii	
LEMBAR PENGESAHANviii	ı
LEMBAR PERNYATAANix	
RIWAYAT HIDUPx	
MOTTO xi	
PERSEMBAHANxii	
SANWACANAxiii	
DAFTAR ISIxv	
DAFTAR GAMBARxvii	
BAB I PENDAHULUAN 1	
1.1.Latar Belakang	
1.2.Rumusan Masalah	
1.3.Ruang Lingkup Penelitian	
1.4.Tujuan Penelitian8	
1.5.Manfaat Penelitian8	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI9	
2.1.Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual9	
2.2.Tinjauan Merek	
2.3. Tinjauan Umum Tentang Unsur Persamaan Pada Pokoknya	
2.4. Tinjauan Umum Tentang Merek ACC Memberi	
Kemudahan Dengan Merek Klik ACC	
2.5. Tinjauan Umum Tentang Peran Penasehat Hukum	
2.6.Profil Instansi	

5
5
3
6
5
2
S
7
3
3
5

DAFTAR GAMBAR

Halan	nan
Gambar.1 Logo Merek Milik Perusahaan PT. Astra Sedaya Finance Selaku Pihak Penggugat	39
Gambar.2 Logo Merek Milik Perusahaan PT. Aman Cermat Cepat Selaku Pihak Tergugat	40
Gambar.3 Logo milik Perusahaan PT Astra Sedaya Finance	55
Gambar 4 Logo milik Perusahaan PT. Aman Cermat Cenat	55

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di berbagai negara semakin berkembang maju dan pesat, kemajuan ini disebabkan oleh aktivitas perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi yang diciptakan oleh manusia dengan ilmu pengetahuan yang berkembang untuk menciptakan berbagai jenis karya berupa karya teknologi, seni ataupun sastra. Para pelaku usaha berlomba-lomba agar dapat meningkatkan inovasi usahanya sehingga produk yang dihasilkan dapat dikenali oleh masyarakat luas. Menurut Zimmerer inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan penyelesaian ide kreatif dari suatu masalah dan dengan harapan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Karya yang dihasilkan dari hasil olah pikir dapat membuat manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia yang perlu dilindungi agar tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan terkhusus dalam perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual di Indonesia.

Sistem perlindungan hukum mengenai kekayaan intelektual di Indonesia dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Djumhana dan Djubaedillah, terkait HKI adalah suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif yang

¹ Zimmerer, Dkk, T, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm.21

ditampilkan pada khalayak umum dalam berbagai bentuk nyata yang memiliki manfaat serta bernilai ekonomis. Berbagai bentuk nyata yang ditampilkan dari kekayaan intelektual berasal dari cipta, rasa dan karsa manusia.² Perlindungan HKI tergolong kedalam dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan hukum HKI merupakan perlindungan benda tak berwujud nyata atau yang disebut benda imaterill secara yuridis diatur dalam Pasal 499 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer) yakni segala sesuatu yang menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, termasuk hak merek merupakan hak kekayaan immateriil dan lain-lain³. Perlindungan HKI yang tak berwujud nyata memiliki peranan penting bagi merek dengan segala aspeknya karena ada royalti atau mengandung nilai aset kekayaan yang sangat besar. Disamping itu juga HKI perlu mendapat perlindungan terutama terkait penjiplakan dari lawan pesaing bisnis. Dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari setiap barang yang kita kenakan memiliki merek yang melekat didalamnya misalnya: pakaian, sepatu, tas, makanan, minuman dan sebagainya, perlindungan hukum merek bertujuan agar tidak ada pihak lain secara sengaja atau tidak sengaja mendompleng, menjiplak atau meniru serta memiliki unsur persamaan pada pokoknya antara merek yang baru didaftarkan dengan

_

² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 1.

³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektal (Intellectual Property Rights)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 441.

⁴ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit FH UI, 2006), hlm. 10.

⁵ Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, (Riau: UIR Press, Cet I, 2001), hlm.1.

merek yang terdahulu didaftarkan. Dengan demikian setiap pemegang hak merek perlu mendapat perlindungan dari negara karena hak atas merek memiliki potensi yang besar untuk menciptakan sengketa.⁶

Definisi merek dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) pasal 1 ayat 1 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Menurut H.M.N Purwosutjipto merek adalah tanda, dari suatu barang tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda yang lain yang sejenis. Kedua definisi diatas mengartikan bahwa merek berfungsi sebagai pembeda untuk dikenali identitas, sumber dan asal-usul suatu barang atau jasa oleh konsumen dengan menggunakan simbol atau tanda yang membedakan dari jenis barang jasa sejenis. Pari hal inilah yang menciptakan persaingan usaha khususnya dalam bidang merek semakin berkembang karena, berfungsi sebagai salah satu aset perusahaan yang tak ternilai terutama kepada merek yang memiliki reputasi yang baik.

Merek selain sebagai pembeda dengan jenis merek sejenis dapat juga dipakai sebagai sarana publikasi lewat media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid, atau lewat media elektronik seperti di televisi, ponsel, radio dan sebagainya. Sistem perlindungan hak merek di

⁶ OC, Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 19.

⁷ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm.2.

Indonesia menganut sistem konstitutif atau first to file pasal 3 UU MIG mengatur hak atas merek diperoleh terhadap merek yang terdaftar lebih dahulu. Prosedur pendaftaran merek sampai keluarnya nomor Sertifikat merek melalui permohonan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Asasi Manusia dengan melengkapi sejumlah persyaratan. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek yaitu: mengecek terlebih dahulu merek yang terdaftar melalui laman website: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ selanjutnya melalui sarana elektronik atau non-elektronik melengkapi berkas formulir dan melampirkan dokumen seperti bukti pembayaran, label merek, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa apabila diajukan melalui kuasa, bukti prioritas dengan terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya. Setelah dilengkapi semua persyaratan maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan oleh Kemenkumham RI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Di Indonesia dalam ketentuan pasal 35 ayat 1 UU MIG mengatur bahwa jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak merek 10 tahun sejak penerimaan.⁸ Merek yang terdaftar dapat di perpanjang paling tidak 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

⁸ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.47.

Pasal 21 ayat 1 UU MIG merek yang telah terdaftar dapat ditolak pendaftarannya karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 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
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi titik tolak pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara PT Astra Sedaya Finance menggugat PT Aman Cermat Cepat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas merek "ACC memberi kemudahan" milik PT. Astra Sedaya Finance yang terdaftar lebih dahulu, dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang didaftarkan kemudian oleh PT Aman Cermat Cepat pada Direktorat Jenderal Kekaayan Intelektual (DJKI).

Merek PT Astra Sedaya Finance sesungguhnya lebih dahulu terdaftar pada DJKI yaitu merek "ACC memberi kemudahan" ada dalam kotak dengan gambar seorang mekanik memakai kemeja oranye menghadap ke depan, tanggal penerimaan 26 Juni 2014, merek tersebut adalah merek terdaftar milik PT. Astra Sedaya Finance namun DJKI tetap mengeluarkan atau memberikan nomor

sertifikat kepada PT. Aman Cermat Cepat dengan merek "Klik ACC" + LOGO tanggal penerimaan 28 Februari 2017. Seharusnya DJKI melakukan pencegahan dengan menolak pengajuan pendaftaran yang diajukan oleh PT. Aman Cermat Cepat tersebut karena sudah ada merek lain yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau sudah dikenal di masyarakat. Selanjutnya Majelis Hakim pemutus perkara tersebut memiliki putusan yang berbeda terkait unsur persamaan pada pokoknya. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tidak mengabulkan permohonan dari PT. Astra Sedaya Finance terkait merek milik PT. Aman Cermat Cepat yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya, disamping itu Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 mengabulkan permohonan PT Astra Sedaya Finance menyatakan merek "KlikACC" milik PT Aman Cermat Cepat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "ACC Memberi kemudahan" milik PT. Astra Sedaya Finance dan membatalkan atau mecoret nomor sertifikat merek "KlikACC".

Indonesia adalah negara hukum artinya setiap warga negara yang tunduk pada peraturan hukum di Indonesia dapat merasakan keadilan dihadapan hukum dengan artian setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dimata hukum. Pemberian bantuan hukum oleh advokat atau penasehat hukum tentunya sangat penting dalam membela hak-hak kepentingan warga negara agar dapat mengantisipasi tindakan semena mena dari aparat penegak hukum. Dalam contoh kasus merek, peran penasehat hukum penting karena dalam merek terkandung nilai ekonomis yang berguna bagi kesejahteraan pemilik merek, apabila merek tersebut yang telah didaftarkan digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung

jawab maka akan sangat pemilik hak merek dan tentu akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek. Melihat latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai "Peran Penasehat Hukum Dalam Menangani Perkara Sengketa Merek Terkait Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst)."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2. Bagaimana analisis dari Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst ?
- 3. Bagaimana peran penasehat hukum dalam menangani perkara sengketa merek khusus unsur persamaan pada pokoknya ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini yang digunakan adalah Hukum Keperdatan, khususnya bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual yang berkenaan dengan Merek.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian ini adalah analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya terhadap penyelesaian sengketa merek antara merek ACC memberi kemudahan dengan merek KlikACC (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst), dan peran penasehat hukum dalam menangani perkara sengketa merek khusus unsur persamaan pada pokoknya.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini yaitu: Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak menjadi meluas.

Masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Untuk mengetahui analisis dari Putusan Pengadilan Nomor
 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst.
- c. Untuk mengetahui peran penasehat hukum dalam menangani perkara sengketa merek khusus unsur persamaan pada pokoknya

1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan kajian Hukum Keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan hukum merek.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil secara praktis, dengan penulisan ini diharapkan dapat manfaat terkait memberikan unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan masyrakat secara umum agar memahami secara khusus pengetahuan tentang analisis dari Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Sebelum hukum hak kebendaan berkembang sebelumnya hanya mengatur tentang hak atas kebendaan yang berwujud (tangible object) menjadi hak kebendaan yang tidak berwujud (intangible object) dalam bahasa belanda disebut onlichamelijk zaak. KUHPerdata atau Burgerlijk wet Book (BW) hanya mengatur tentang 4 (empat) buku yaitu: Buku I mengatur tentang Hukum Kekeluargaan, Buku II mengatur tentang Hukum Kebendaan, Buku III mengatur tentang Hukum Perikatan dan Buku IV mengatur tentang Hukum Kepailitan dan Daluwarsa. Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam perlindungan hukum hak kebendaan yang tidak berwujud atau disebut imaterill yang secara keseluruhan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (copyrights) dan hak kekayaan industri (industrial property rights) yang mencakup: paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. 9

No.2 November, 2014, hlm.14.

_

⁹ Suhayati Monika, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum (Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan)*, Vol.5

Dasar lahirnya Hak Kekayaan Intelektual ditandai dengan adanya hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektualitas manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 10 Intelektual tercipta dari daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai ekonomis dan nilai moral. Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. 11 Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau Intellectual Property Right (IPR) pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hasil kekayaan intelektual seseorang. yang lahir merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya.

Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Right adalah hak yang bersifat ekslusif yang di miliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan dan hasil intuisi

¹⁰Saidin, Aspek Hukum Hak Keyaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.22.

Syafrinaldi dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.39.

ilmu dan hati nurani. Dalam kehidupan masyarakat pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi sehingga hakhak individu meskipun ada masih kalah oleh Hak-hak individu kepentingan bersama. tetap dihormati, tetapi peraturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.

2.1.2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

adalah hak eksklusif Hak Paten terhadap ide di bidang teknologi dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses atau yang disebut invensi. 12 Suatu invensi diangap baru jika: Pertama, pada saaat tanggal penerimaan invensi tersebut tidak dengan penemuan teknologi yang sudah diungkapakan sebelumnya. Kedua, teknologi yang diungkapkan sebelumnya sudah di umumkan di Indonesia dan di luar Indonesia dalam suatu tulisan atau peragaan.

Jangka waktu perlindungan paten adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat di perpanjang. Selain itu kekhususan untuk paten sederhana hanya diberikan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung

Donandi Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm.52.

_

a)

sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. paten diberikan atas dasar permohonan, penetapan permohonan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan syarat telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, pegumuman akan dilakukan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas atau dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Pemilik hak disebut sebagai inventor atau orang yang memiliki invensi. Paten diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 13

Merek tidak terlepas dari bagian hak kekayaan intelektual, pada dasarnya hak merek merupakan hak yang diberikan secara eksklusif. Oleh karena itu, hak merek masih termasuk kedalam hak kebendaan yang dapat dialihkan kepemilikkannya kepada lain.¹⁴ orang Bukti kepemilikan merek dibuktikan dengan sertifikat hak merek untuk mendapatkannya, maka para pihak membuat merek harus mendaftarkan mereknya yang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar dicatat dan mendapat kepastian hukum. Indonesia adalah negara civil

Pio Salvator Ginting Suka. dkk, "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kebendaan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.4 No.1 (May, 2015), hlm.4.

Hakim, Miftahur Rahman, dan Nur Kholidah, "Hak Merek Sebagi Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik", *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.18 No.2, (2020), hlm. 83.

law dan bukti kepemilkan merek sangat penting sebagai bukti kepemilikan. Dari proses tersebut Indonesia menganut sistem first to file.¹⁵

Hak 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, kombinasi dari 2 hologram, atau (dua) atau lebih tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang produksi oleh orang badan hukum dalam kegiatan atau Keberadaan seperti itulah perdagangan barang dan/atau jasa. merupakan hal yang penting merek untuk membedakan asal usul dan kualitasnya, juga menghindari peniruan. 16 Merek diatur melalui Undangundang Nomor 20 Tahun 2016. Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.

c) Hak Cipta merupakan hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai Hak Cipta ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

_

Sugiarti, Yayuk, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". *Jurnal Jendela Hukum*, Vol.3 No.1, (2016), hlm. 36.

¹⁶ Erma Wahyuni,dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: YPAPI,2002), hlm.2

Hak cipta akan didapatkan secara otomatis saat seseorang menciptakan sesuatu atau membuat segala sebuah karya cipta, baik itu karya dibidang ilmu pengetahuan, kesenian kesastraan. Sebagai pemilik hak cipta memperoleh yaitu: Pertama, hak moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta itu dialihkan. Kedua, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara finansial atas ciptaan atau karya cipta yang dibuat. Dengan demikian pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran yang melanggar hak ekonomi bagi pemilik moral dan hak aslinya. Salah contoh dalam buku ilmu pengetahuan terdapat tulisan "Bahwa izin pencipta atau pemegang hak setiap orang tanpa dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial ciptaan". Jadi apabila ada orang yang memfotokopi buku ilmu pengetahuan tersebut guna kepentingan pribadi tidak melanggar Hak Cipta, dikatakan melanggar hak cipta apabila memproduksi kegiatan bisnis atau kegiatan jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan (kegiatan komersial).¹⁷

d) Desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan diantaranya, berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang

-

¹⁷Gede Sastrawan, "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan", *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol. 3 No.2 (November 2021), hlm.117.

terkesan estetis dan dapat diwujudkan serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan¹⁸. Tidak ada syarat yang terlalu sulit, yang penting merupakan desain industri baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Desain Industri diatur secara khusus melaui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Unsur-unsur desain industri adalah:

- Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungannya.
- Bentuk konfigurasi atau komposisitersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
- 3) Bentuk tersebut harus juga memberikan estetis.
- 4) Dihasilkan bentuk produk barang komoditas kerajinan tangan.

Hak desain industri adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain sebagai pemegang hak berdasarkan permohonan. Negara dalam hal ini yang diwakilkan dan di tunjuk oleh Undang-undang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hak ekslusif yang diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri kepada perusahan atau memberi pengalihan hak kepada orang lain. 19

_

¹⁸Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektua*l, (Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm.83.

¹⁹ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm

Perlindungan terhadap desain industri berlaku untuk waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan yang ditentukan dalam 5 Undang-undang Desain Industri. Dinyatakan Pasal jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini dianggap cukup memadai mengingat perkembangan dibidang industri mengalami perubahan yangcepat sesuai dengan tuntutan masa. Dengan perkataan lain 10 lewat dari (sepuluh) industri tahun desain yang bersangkutan sudah menjadi *out of date* atau sudah dianggap usang.

e) Indikasi Geografis, Indonesia adalah negara yang kaya, beragam dan melimpah Sumber Daya Alam (SDA), berkaitan dengan keanekaragaman Sumber Daya Alam (SDA), maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi asset nasional di wilayah Indonesia khusus perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan indikasi geografis mampu memberikan banyak manfaat secara langsung dari segi ekonomi bagi masyarakatnya.²⁰

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberi reputasi, kualitas,

106-107.

Julia Elfany Shavira, Adriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy", Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.1, (Februari 2021), hlm.111.

dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang hukumnya Pasal 1 ayat 6 Undang-undang dihasilkan dasar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. perlindungan Indikasi Geografis Dengan kata lain bertujuan digunakan melindungi daerah yang sebagai indikasi yang daerah menunjukkan wilayah atau asal produk, kekhasan tersebut memberi manfaat dan memberi kesempatan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan yang maksimal dari produk khas tersebut.

f) Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum bidang teknologi dan/atau bisnis itu dan memiliki meliputi ekonomis. Ruang lingkupnya metode produksi, metode dan informasi lain terkait teknologi pengolahan, metode penjualan, dan/atau bisnis. Rahasia dagang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan selama pemilik bisa menjaga kerahasiaan dari akses umum maka tetap dalam perindugan rahasia dagang.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannnya melalui peran sebagaimana mestinya, selain itu juga dapat juga dijalankan bersifat komersial.²¹

²¹ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang",

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah rancangan g) dimensi peletakan tiga dari berbagai elemen dari bahan semi fungsi elektronik atau kreasi berupa konduktor yang menghasilkan rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurangkurangnya satu elemen tersebut adalah dari elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan dimensi untuk persiapan pembuatan tiga sirkuit Perlindungannya diatur melalui Undang-undang Nomor terpadu. 2000 Tahun tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan DTLST tujuannya untuk meningkatkan aktifitas kreasi pendesain guna terus-menerus menciptakan desain orisinal.

Apabila kreasi berbentuk peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu diciptakan belum berbentuk integrated circuit maka sesunggunya termasuk hak cipta, namun setelah proses mentransfer dari wujud desain menjadi chip (micro-chip) tidak Karena keunikan maka dilindungi lagi hak cipta. itu hak pemilik desain tata letak sirkuit terpadu.

Jurnal Hukum DIKTUM, Vol 9 No.1, (Januari 2011), hlm.37.

Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang International Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasinal Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2000), hlm.206.

2.2. Tinjauan Merek

2.2.1. Pengertian Merek

Dalam kehidupan sehari-hari ada istilah lain untuk menyebut Merek yaitu :

- a) Brand name (nama Merek) yang merupakan bagian daripada yang dapat diucapkan.
- b) *Brand mark* (tanda Merek) yang bisa dikenali melalui simbol, lambang desain, huruf atau kombinasi antar warna.
- c) *Trade mark* (tanda Merek dagang) merek yang sudah dilindungi oleh hukum dan menjadi hak istimewa bagi pemiliknya.

Pengertian merek dan kegunaannya berkembang seiring dengan perkembangan zaman, merek telah dikenal sejak tahun sebelum masehi Periode Minoan misalnya pada zaman kuno orang sudah masa memberikan tanda pada barang yang dimilikinya termasuk hewan dan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir memberikan cap namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja.

Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *statute of parma* yang memberlakukan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang atau barang dari produk tembaga lainnya.²³

Pada masa kini pengertian Merek memiliki esensi yang sama dengan zaman sebelumnya namun, berkembang menjadi luas berdasarkan Pasal

_

²³Rahmi Janed, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Efektif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm.7, dikutip oleh Skripsi Ayu Adinda Pratiwi, Ilmu Hukum, Keperdataan, Universitas Sumatera Utara, 2021), hlm.26.

1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 "Merek adalah dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, tanda yang nama, kata, huruf , angka, susunan warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".

Dengan demikian merek adalah suatu pembeda hasil dari ciptaan atau suatu benda yang dapat dipribadikan guna membedakan dengan benda sejenis lainnya berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna yang dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur.²⁴

2.2.2. Jenis Merek

Jenis merek terbagi menjadi dua jenis dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah:

- Merek Dagang adalah "Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya".
- b. Merek Jasa adalah "Merek yang digunakan pada jasa diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama

²⁴H.M.N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm.82.

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain itu ada Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannnya yang akan diperdagangkan disebut Merek Kolektif, atau yang berfungsi sebagai pembeda asal-usul geografis atau jenis barang atau jasa yang berbeda tetapi, memakai merek yang sama dibawah pengawasan pemilik hak merek.

Barang dan yang didaftarkan diklasifikasikan ke atau jasa dalam kelompok atau yang disebut dengan kelas. Penentuan kelas berdasarkan sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pada awalnya permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang atau jasa dan apabila dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari kelas maka permohonan terhadap setiap kelas diajukan satu pendaftarannya secara terpisah, akan tetapi berdasarkan peraturan yang terbaru dapat mengajukan pendaftaran lebih dari satu kelas barang atau jasa secara bersamaan karena untuk menyederhanakan proses pengadministrasian. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek Presiden Republik Indonesia, daftar kelas barang mencapai sejumlah 34 (tiga puluh empat) kelas dan untuk daftar kelas jasa terdiri dari 8 (delapan) kelas.

2.2.3. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Merek

Hak ekslusif atas merek yang diberikan oleh negara terhadap pemilik merek terdaftar memiliki tujuan yaitu :

- a) Memakai sendiri merek tersebut, agar tidak terjadi peniruan dan pembajakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek.
- b) Memberi izin kepada pihak lain untuk kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa
- c) Adapun tujuan lain perlindungan merek berdasarkan Protokol Madrid adalah:
 - Memudahkan pemohon dari pemilik merek terdaftar negara asal untuk memberikan perlindungan di negara tujuan dengan menggunakan satu permohonan.
 - Meningkatkan promosi barang atau jasa di perdaangan internasional.
 - 3) Meningkatkan ekspor dengan merek sendiri.

Selain itu juga merek memiliki fungsi sebagai berikut: ²⁵
Sebagai tanda pengenal yang membedakan dengan barang atau jasa lainnya (*Distinctive Function*). Merek memberikan identitas pada barang atau jasa yang diidentifikasi oleh merek dagang sekaligus membedakan barang atau ajsa tersebut dari barang atau jasa lainnya dan didistribusikan oleh produsen lain.

_

Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Jakarta: Yustisia, 2001), hlm. 29.

a. Sebagai Jaminan Mutu (Quality Product Function)

Produk yang berkualitas yang dibeli konsumen akan berkesan sebagai simbol kualitas produk, simbol kualitas dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang akan dibeli akan sama kualitasnya.

b. Fungsi daya tarik dan promosi (Promotion and Impression

Function)

Merek berfungsi sebagai daya tarik pada barang dan/atau jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang dan/atau jasa yan ditandi dengan merek tersebut. Media alat promosi yang digunakan bisa dalam jaringan atau luar jaringan.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut pandang produsen, pedagang, dan konsumen. Dari sudut pandang produsen merek digunakan untuk menjamin nilai hasil produksi terutama dari segi kualitas, dari sudut pandang penjual merek digunakan untuk sarana pengiklanan untuk meluaskan pangsa pasar, dari sisi konsumen merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.²⁶

2.2.4. Pendaftaran Merek di Indonesia

Hukum merek dalam sejarahnya pertama kali diatur mengikuti aturan hukum kolonial Belanda yang berlaku *Reglement Industriele Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 Nomor 545 jo. Stb.1913 No.214,

.

²⁶ Ibid.,33-35

dengan demikian konsekuensi hukumnya dan segala tata cara pendaftaran pengaturan hukum merek harus mengikuti hukum kolonial. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undangdari hukum kolonial undang Dasar 1945 ketentuan masih berlaku, sampai pada akhirnya pada tahun 1961 dikeluarkan Undang-undang Nomor 21 1961 Tahun tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dalam Lembaran Negara Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341 yang mulai Novemeber 1961,²⁷ sampai terakhir pengaturan pada bulan berlaku hukum merek direvisi ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

merek yang terdaftar mendapatkan jaminan kepastian Setiap berupa hak ekslusif yaitu hak yang diberikan negara kepada pemilik dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk terdaftar merek jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dapat digunakan sendiri merek tersebut hak tersebut atau mengalihkan kepada orang lain untuk menggunakannya. Secara umum hak ekslusif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ekslusif adalah terpisah dari yang lain; khusus. Maka dapat diartikan hak ekslusif adalah hak khusus yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain tanpa seizin dari pemilik hak atau, hak yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek dan merupakan satu-satunya berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya.

-

²⁷ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.331.

Merek yang di lindungi adalah merek yang telah diajukan permohonan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat nomor merek. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Pasal 7 dan Pasal 8 permohonan merek dapat dilakukan secara: Pertama, secara elektronik laman resmi Direktorat Jederal Kekayan Intelektual, Kedua melalui Secara nonelektronik yaitu menyampaikan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau first to file system artinya merek baru mendapat perlindungan setelah didaftarkan ke DJKI atau Kanwil Kemenkumham dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun merek yang sudah terdaftar dan telah memiliki sertifikat nomor pendaftaran juga dapat dibatalkan pendaftarannya berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Salah satunya karena dianggap memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terlebih dahulu terdaftar dan/atau merek yang sudah terkenal.

2.2.5. Merek Terdaftar dan Reputasi Merek Terdaftar

a. Merek Terdaftar

Merek terdaftar adalah merek yang diakui sah dan dilindungi hukum, dengan demikian pihak lain dilarang menggunakan merek terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik hak merek.²⁸ Pemilik merek untuk

²⁸ Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek, (Yogyakarta: PT.

mendaftarkan mereknya harus melalui sejumlah proses tahapan permohonan pendaftaran yang diatur didalam BAB III Permohonan Pendaftaran Merek Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang Nomor Tahun 2016 tentang Merek dan Inidkasi Geografis. Pemohon 20 pendafataran wajib memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonanan dengan menggunakan hak prioritas, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut diterjemahkan dalam Indonesia yang ke bahasa yang dilakukan dengan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal Setelah Direktorat Jenderal penerimaan permohonan. itu Kekayaan Intelektual (DJKI) memeriksa kelengkapan bila data kurang persayaratannya DJKI mengembalikan kembali kepada pemohon agar segera dilengkapi, terhitung 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat, khusus kekurangan yang menyangkut hak prioritas jangka waktu pemenuhan kelengakapan berkas persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkahirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dan segala biaya tidak dapat ditarik kembali walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa, kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang memiliki keahlian dibidang kekaayaan intelektual serta terdafatar sebagai konsultan kekayaan intelektual. Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek terdaftar maka dapat diajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek milik pihak lain. Gugatan sengketa merek diajukan di Pengadilan Niaga.²⁹

b. Reputasi Merek Terdaftar

Hak atas merek terdaftar sangat penting dan sangat berharga hubungannya dengan reputasi dari jenis karena ada dan/atau jasa yang di tawarkan. Sehingga merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan aset rill perusahaan tersebut.³⁰ Secara berdasarkan reputasinya merek garis dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:³¹

1) Merek Biasa (Normal-mark)

Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tingi, atau tidak mempunyai pancaran daya tarik untuk

_

²⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.95-96.

Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm 131.

Agung Sujatmiko,Bambang Sugeng, "Monopoli Pada Lisensi merek Terkenal dan Kaitannya dengan Persaingan Usaha", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid.42 No.1, (April, 2013), hlm.226.

menjadi pilihan utama masyarakat kosumen.³²

2) Merek Terkenal (Well-Known)

Merek Terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi dikenal secara umum oleh masyrakat melalui penawaran-penawaran, investasi dan terdafatr di berbagai negara. Merek terkenal tidak didefinisikan secara eksplisit didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun Merek 2016 tentang dan Indikasi Geografis Namun dijelaskan kriteria merek terkenal didalam Pasal 18 ayat Peratuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang pendaftaran Hak Merek yaitu:

- a. Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek bersangkutan sebagai merek terkenal.
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang atau jasa
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek
- e. Jangka waktu penggunaan merek
- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain

_

Eddhie Praptono, "Penerapan Prinsip-Prinsip GATT Dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Cermin*, No.43, (Januari, 2009), hlm.2

- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum dibidang merek,
 khususnya mengenai pegakuan merek tersebut sebagai merek
 terkenal oleh lembaga yang berwenang
- Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Semakin luas pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut maka akan semakin besar peluang digolongkan menjadi merek terkenal. Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.³³ terkenal tidaknya suatu merek didasari atau karena Pertama pengetahuan masyarakat mengenai asumsi merek yang dipersengketakan dan; Kedua berdasarkan putusan pengadilan atas dasar kesimpulan lembaga tertentu yang berwenang.

³³ Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Paten di Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 2013), hlm.75.

3) Merek Termasyur (Famous)

Merek termasyur adalah merek yang sedemikian rupa masyurnya di seluruh dunia sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Selain itu mempunyai reputasi yang sangat tinggi maka secara otomatis merek tersebut juga mempunyai potensi nilai dan kekuatan pemasaran yang tinggi karena merek tersebut merupakan pilihan konsumen.³⁴

2.2.6. Perlindungan Hak Merek

Untuk memperoleh perlindungan hak atas merek maka calon pemilik merek harus mendaftarkan terlebih dahulu merek miliknya dengan melalui sejumlah tahapan yaitu: 35

- a. Pemohon melengkapi dan mengisi data dalam formulir online melalui link DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) atau datang langsung ke kantor DJKI maupun Kanwil Kemenkumham terdekat.
- b. Selanjutnya DJKI akan menetapkan tanggal penerimaan.
- c. Setelah permohonan pemohon dinyatakan lengkap selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

_

³⁴ Eddhie Praptono, op. cit. hlm.2.

³⁵Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis",

https://www.dgip.go.id/unduhan/modul-ki?kategori=merek/ 2019/10/01/ modul-kekayaan-intelektual-bidang-merek-dan-indikasi-geografis/ (Jumat, 22 Juli 2022, 20.36)

Dari penjelasan sebelumnya hak Merek yang di lindungi oleh negara adalah hak merek yang sudah terdaftar dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek atau dikenal dengan asas *first to file* atau sistem konstitutif. Dijelaskan dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah "Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar".

Perlindungan dari negara kepada merek yang telah terdaftar dibatasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Hak merek yang sudah terdaftar dapat digunakan sendiri oleh pemilik merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Hak atas merek dapat dialihkan karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian dan sebab lain yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Unsur Persamaan Pada Pokoknya

2.3.1. Pengertian Unsur Persamaan Pada Pokoknya

Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang berperan penting sebagai unsur utama yaitu tanda pembeda dalam dunia perdagangan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat di daftar jika:

 a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

- b) Sama dengan berkaitan, 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.

Selain itu terkait unsur persamaan pada pokoknya di diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 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
- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau
- d) Indikasi Geografis terdaftar.

Kemudian dijelaskan dibagian penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan dengan merek milik pihak lain. Selain merujuk kepada hukum nasional Indonesia juga meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang Merek demi keharmonisan pengaturan dalam bidang merek yang tergabung kedalam negara-negara yang turut serta dalam konvensi internasional diantaranya sebagai berikut:³⁶

- a. Konvensi Paris berdasarkan Pasal 6 bis
 - 1) *The* countries of the union undertake, ex officio if their legislation so permit or therequest on an interest party, to refus or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, laible to create confunsion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use well-known in that country as being already the marks of person entiled to benefit of this convention and used for identical or similia goods. These provison shall also apply when the essential part of the marks constitutes reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.
 - 2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting cancellation of such marks.

³⁶Sendy Anugrah Sutisna Putra, "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tetang Merek dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal", *Junal Aktualita*, Vol.2 No.1 (Juni, 2019), 25-27.

The countries of the unionprovided for a period within which the prohibition of use muat requested.

3) No time limit shall be fixed for seaking the cencelletation of the prohibition of use of marks registered or usein bad faith.

Negara anggota mengikuti aturan sesuai yang dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 6 bis bahwa permohonan merek dibatalkan ada unsur persamaan dengan merek terkenal dan/atau merek terdaftar. Selain itu juga hak atas merek dapat hilang apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Selama merek tersebut masih diperpanjang pendaftaran merek di kantor merek dan digunakan maka oleh pemilik pertama hak atas merek tersebut masih melekat pada dirinya.

- b. *TRIPS aggrement* hal yang diatur dalam konvensi salah satunya tentang pembatalan merek apabila tidak digunakan dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut, kecuali ada alasan lain yang sah berdasarkan adanya hambatan-hamabatanyang dialami pemegang merek.
- c. Trademark Law Treaty mensyaratkan mengatur tentang pendaftaran merek harus menunjukkan itikad baik ketika mendaftar. Dalam hal ini penerapannya dengan cara pemilik merek dengan kantor DJKI sama-sama memeriksa merek yang sudah terdaftar serta merek terkenal agar menghindari persamaan yang mengakibatkan itikad tidak baik dalam permohonan pendaftarannya.

- d. Nice Agreement adalah konvensi internasional mengenai kelas barang dan jasa terhadap pendaftaran suatu merek.
- e. Protocol Madrid adalah konvensi terbaru yang diratifikasi oleh Indonesia konvensi ini mengatur tentang sistem pendaftaran merek intenasional pada biro internasional melalui perantara kantor DJKI di negara anggota. Untuk dapat diterima mereknya di dunia internasional harus melalui sejumlah pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh negara anggota. Salah satu pengawasannya adalah unsur persamaan dengan merek lain, jika merek tersebut memiliki persamaan maka pendaftaran tersebut tidak akan diterima.

Untuk menentukan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak maka terhadap merek tersebut harus dilihat secara keseluruhannya karena, fokusnya lebih banyak diperhatikan pada titiktitik persamaannya daripada titik-titik perbedaannya. Dengan demikian maka dalam persamaan pada pokoknya kemiripan itu bersifat substansial, yaitu meskipun merek tersebut tidak sama persis, namun perbedaannya masih dapat di lacak, sehingga persamaan yang muncul dari merek tersebut hanya berupa "Kesan". Dalam hal unsur persamaan pada pokoknya tidak ada persamaan secara utuh masing-masing merek hanya saja merek tersebut menurut pandangan umum atau khalayak ramai "Terkesan mirip". Dalam praktiknya cukup untuk menentukan unsur persamaan pada pokoknya sulit bahkan

persolan ini sering tidak selesai di meja debat. Majelis Hakim pun tidak memiliki persepsi sama dalam penentuan kasus merek tersebut.³⁷

Dengan demikian kasus sengketa merek dalam hal ini persamaan pada pokoknya terjadi apabila pihak lain meniru merek yang telah terdaftar lebih dahulu dan/atau merek terkenal sehingga menimbulkan kesan yang sama akan merek tersebut kepada khalayak umum.³⁸

2.3.2.Unsur-Unsur Yang Menentukan Adanya Persamaan Pada Pokoknya

Suatu merek terkesan menimbulkan kesamaan pada pokoknya dengan milik lain apabila menimbulkan kebingungan pihak nvata. konsumen.³⁹ kepada khalayak umum sebagi Mengutip kekeliruan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung 789 Nomor K/PDT.SUSHKI/2016, Putusan Mahkamah 279 agung Nomor PK/Pdt/1992 menyatakan bahwa merek mempunyai Persamaan Pada Pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki : 40

³⁷Insan Budi Maulana, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekakayaan Intelektual (HAKI)*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2005), hlm.46, dikutip oleh Faradila Yulistari Sitepu, "Larangan Pendaftaran Merek Yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Studi Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung", (Tesis, Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara, 2012), 25.

³⁸ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Cet.4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.100.

³⁹Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.417.

⁴⁰Hukum Online, "Arti 'Persamaan Pada Pokoknya' dalam UU Merek dan Indikasi Geografis", https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/ 2020/08/13/ arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-UU-merek-dan-indikasi-geografis/ (Sabtu, 23 Juli 2022, 18.25)

- a) Persaman bentuk (similarity of form)
- b) Persamaan komposisi (similarity of composition)
- c) Persamaan kombinasi (similarity of combination)
- d) Persamaan unsur elemen (similarity of elemnts)
- e) Persamaan bunyi (sound similarity)
- f) Persamaan ucapan (phonetic similarity)
- g) Persamaan penampilan (similarity of appearance)

Selain itu juga unsur yang menentukan unsur persamaan pada pokoknya adalah:

- a. Persamaan visual tolak ukurnya dari "Sisi tampilan" merek tersebut bisa karena persamaan mengenai: bentuknya, penempatan unsurunsur, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur yang menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat membuat orang bingung. Contohnya sengketa merek yang telah berujung damai yang ditangani oleh Kantor Hukum Sopian Sitepu *and Partner* antara Merek STMIK Dharma Wacana dengan STMIK Dharma Wacana Metro.
- b. Persamaan konseptual tolak ukurnya dari kesamaan "Filosofi dan makna" yang terkandung dalam merek tersebut.
- c. Persamaan fonetik tolak ukurnya pada adanya persamaan secara "Pengucapan atau bunyi" sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.

Menurut Emmy Yuhassarie dikenal dua teori, yaitu teori *holistic* approach dan dominancy. Menurut teori *holistic* approach, untuk

menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara arti, ejaan, ataupun keseluruhan baik dari bunyi, dari tampilan. dominancy, hanya Sedangkan menurut teori unsur yang paling dominan.⁴¹ Di beberapa negara terdapat kriteria-kriteria yang sama dalam menentukan unsur persamaan pada pokoknya yaitu di Amerika Serikat untuk menentukan adanya suatu persamaan pada pokoknya pada suatu merek berpatokan pada *sound* (bunyi), *sight* (pandangan) dan *meaning* (arti). Sedangkan di Jepang persamaan unsur pokoknya didasarkan pada tiga kriteria yaitu gaikan (penglihatan/penampilan), shouko (cara pengucapan), dan konnen (pengertian).⁴²

Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tolak ukur yang digunakan untuk mengatakan suatu merek memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain ditandai dengan adanya unsur yang dominan atau dapat dipahami maksudnya adalah: unsur yang paling pokok dan utama dari merek. Sehingga dapat disimpulkan persamaan pada pokoknya muncul karena adanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek yang diperbandingkan.

Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm.184 dikutip oleh Deddy A.G Sirait, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Indrasari Kencana Dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan MA No. 149 PK/Pdt.Sus/2010)", (Tesis, Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara, 2018), 79

⁴² H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI,2003), hlm.272.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Merek ACC Memberi Kemudahan Dengan Merek KlikACC

2.4.1. Sejarah Pendaftaran Merek PT. Astra Sedaya Finance

PT. Astra Sedaya Finance adalah salah satu grup dari perusahaan pembiayaan *Astra Credit Companies* (ACC) PT. Astra Sedaya Finance sendiri didirikan sejak 15 Juli 1982 dan mulai beroperasi dalam bidang *consumer finance* pada tahun 1983 yang pada saat itu masih bernama PT. Raharja Sedaya. Pada tahun 1990 PT. Raharja Sedaya kemudian berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance.



Gambar.1 Logo Merek Milik Perusahaan PT. Astra Sedaya Finance Selaku Pihak Penggugat

Merek dengan dengan judul seni lukisan ACC sudah didaftarkan sejak tanggal 30 Mei 1996 dengan nomor 018525 dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Kemudian di tanggal 26 Juni 2014 PT. Astra Sedaya Finance mendaftarkan merek "ACC memberi kemudahan" dengan ciri gambar seseorang dengan memakai kemeja dan das sedang tersenyum sambil memegang setir mobil dengan latar belakang warna biru dan dibawah tertulis huruf besar ACC dengan font warna hitam, dengan background warna putih, dan dibawah huruf ACC terdapat kalimat "memberi kemudahan" singkatan ACC dimaksud adalah Astra Credit Company dalam bahasa Inggris dengan nomor sertifikat merek: IDM000554835 dan masuk kedalam kelas barang/jasa: 36 untuk jenis jasa pembiayaan.

2.4.2. Pendaftaran Merek PT. Aman Cermat Cepat

PT Aman Cermat Cepat sebagai tergugat telah mendaftar mereknya yaitu KlikACC dengan ciri: gambar telunjuk kanan berwarna hitam sedang menekan lingkaran tombol dan di sampingnya tertulis KlikACC (font klik berwarna kuning dan font ACC berwarna biru) dan penulisan KlikACC tanpa disertai spasi. ACC kepanjangan dari Aman Cermat Cepat dalam bahasa Indonesia.



Gambar.2 Logo Merek Milik Perusahaan PT. Aman Cermat Cepat Selaku Pihak Tergugat

Merek terdaftar sejak tanggal 10 April 2018 dengan *filing date* 28 Februari 2017 dengan sertifikat merek Nomor IDM000611517 dengan kelas 36 untuk jenis jasa: jasa asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, jasa perbankan, bank devisa, bank kredit, bank pasar, bank tabungan, jasa tabungan, jasa deposito, jasa kartu kredit, pengiriman uang bank manual maupun elektronik, penanaman modal, konsultasi keuangan.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Peran Penasehat Hukum

Penasehat hukum atau pengacara praktik dan konsultan hukum atau advokat berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 32 ayat 1 disebut sebagi advokat. Pengertian advokat dalam Pasal 1 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab advokat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah memberikan iasa hukum berupa memberikan konsultasi menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien bisa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Dalam kamus umum politik dan hukum mengatakanbahwa advokat adalah orang yang melakukan tugas memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan perkara perdata maupun pidana; pengacara, ahli hukum. Aa Pada dasarnya tugas penting penasehat hukum adalah untuk memeberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedang di dalam praktik beracara di

⁴³ Telly Sumbu, Merry E kalalo, Engelin R. Palendeng dan Johny Lumolos, Kamus Umum Poitik dan Hukum, (Jakarta : Jala Permata Aksala, 2010), hlm

penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan hukum kliennya.⁴⁴ Selain itu juga advokat memiliki fungsi sosial dalam menjalankan tugasnya bukan hanya sebagai pembela konstitusi namun juga sebagai pembela hak asasi manusia. Berdasarkan yang dikemukakan ini maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur dalam Pasal 22 secara tegas ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sehingga pedoman bukan hanya nya pada mencari keuntungan semata namun juga sebagai pengahrgaan terhadap asasi manusia.

2.6. Profil Instansi

2.6.1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja.

Dalam rangka menunjang keahlian mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Lampung menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja disebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan.

Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.28

Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a) Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b) Telah menempuh minimal 89 sks;
- c) Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d) Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan pengingkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penetilian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaar bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan

Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan

mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara

ilmu pengetahuan meupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu

kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti

Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program

ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan

Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing.

2.6.2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

a. Direktur: Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.

b. Sekretaris: Junita Sari

c. Advokat:

1) Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.

2) Kabul Budiono, S.H., M.H

3) Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.

4) Japriyanto Manalu, S.H.

5) Prandika Bangun, S.H.

6) Deddyta Sitepu, S.H.

7) Chaerul Tri Rizki S.H

d. Tenaga Ahli:

- 1) Dr. Budiyono, S.H., M.H.
- 2) Dr. FX Sumarja, S.H., M.H.
- 3) Dr Eddy Rifai, S.H., M.S.
- 4) Dr.M.Fakih, S.H., M.S.
- 5) Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
- 6) Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

BAB III.

METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis dan Sumber

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan norma hukum Yuridis Normatif. Karena dalam penelitian mendasarkan substansi hukum terkait unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek ACC memberi kemudahan dengan merek KlikACC, sumber-sumber hukum yang yang relevan dengan penelitian ini yaitu menggunakan norma atau kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum dari para ahli, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen yang ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Serta meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan. Untuk memahami permasalahan dalam penulisan ini, maka digunakan metode Pengolahan Data Kualitatif. Data yang pertama yang akan dipakai oleh penulis adalah studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dalam penelitian hukum yang normatif baik itu berbahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Angkasa, 1980).

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Sinar Grafika, 1991).

⁴⁷ Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum," *Universitas Indonesia, Jakarta* (1986).

hukum tersier. Data Kedua adalah studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021; Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Bersumber dari bahan Hukum Primer, data ini sendiri bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang didalamnya menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

3.1.2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Pencatatan Data

penelitian yang digunakan oleh penulis penelitian Jenis dalam adalah penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian sekunder yang menggunakan sumber data berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan studi kasus oleh penulis meliputi :
 - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku, artikel, karya tulis, dan jurnal yang dapat melengkapi laporan akhir
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media cetak dan website

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 24 Desember 2022 selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 yang dilaksanakan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners beralamat di Jl. Ki Maja No.mor 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a) Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan meneraplan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari hukum acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

b) Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara hardskill maupun softskill berkenaan dengan praktik beracara di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

b) Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

c) Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Penulis menyimpulkan dalam analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 tolak ukur yang digunakan untuk mengatakan suatu merek memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain ditandai dengan adanya unsur yang dominan atau dapat dipahami maksudnya adalah: unsur yang paling pokok dan utama dari merek. Artinya dapat disimpulkan persamaan pada pokoknya muncul karena adanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek yang diperbandingkan. Akibat hukum merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lebih dahulu pada prinsipnya tidak memiliki hak ekslusif bagi pemiliknya. Status ekslusif ini tidak memberikan kepastian hukum bilamana pemilik tidak menggunakan merekya untuk kegiatan produksi barang atau jasa, merek yang terkenal, dan serta lebih banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan demikian suatu merek terdaftar lebih dahulu bisa saja permohonannya dibatalkan dan dihapus dalam daftar umum merek melalui perintah putusan pengadilan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

- Akibat hukum merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lebih dahulu pada prinsipnya tidak memiliki hak ekslusif bagi pemiliknya. Dengan demikian suatu merek terdaftar permohonannya dapat dibatalkan dan dihapus dalam daftar umum merek melalui perintah putusan pengadilan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dari upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance selaku Penggugat dan PT Aman Cermat Cepat selaku Tergugat Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst, yang mana objek sengketa yang terdaftar atas nama Terguguat mempunyai persamaan pada pokoknya dari bunyi ucapan kata ACC milik Penggugat yang merupakan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Pendaftaran merek KlikACC milik Tergugat telah beritikad tidak baik dan dapat menyesatkan masyarakat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan berbagai variasinya.
- Peran penasehat hukum dalam perkara tersebut sudah menjalankan fungsinya sebagai mestinya demi mepertahankan kesejahteraan klien yang mereknya berusaha dimiliki oleh pihak lain dengan itikad tidak baik.

5.2.Saran

- 1. Dalam mendaftarkan suatu merek suatu produk haruslah memperhatikan apakah merek tersebut sudah terdaftar atau tidak, tidak ada yang memakainya sehingga saat merek sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dikemudian hari tidak ada yang menggugat akibat nama merek tersebut memiliki kemiripan dengan merek barang atau jasa milik perusahaan lain. Selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya sengketa sebaiknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga harus mengecek dan memastikan bahwa merek yang akan diajukan pendaftarannya tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar.
- 2. Majelis Hakim yang memeriksa sengketa merek perlu dengan kehati-hatian dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus mampu dalam mengadopsi peraturan-peraturan yang terkait. Agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan pendaftaaran merek baru yang diajukan yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya.
- 3. Sebaiknya sikap mempertahankan hak klien ini dimiliki semua oleh para advokat atau penasehat hukum agar fungsi kepastian hukum yang diperankan oleh advokat selaku penegak hukum berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2006, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Edisi Revisi, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Dkk, T. Zimmerer, 2009, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Jakarta : Salemba Empat.
- Firmansyah, Hery, 2001, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", Jakarta: Yustisia.
- Gautama, Sudargo dan Rizwanto Winata. 2012, Undang-Undang Merek Baru. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya, 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hasibuan, H.D Effendy, 2003. *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI
- Isnaini Yusran, 2010. Buku Pintar HAKI, Bogor: Ghalia Indonesia
- Kaligis, OC, 2008, Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia, Bandung : Alumni.
- Lindsey, Tim dkk, 2011. Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT Alumni
- Lubis, Suhrawardi K, 2012 Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Manalu Paingot Rambe, 2000. Hukum Dagang Internasional Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri

- Prakoso, Djoko, 2013. *Hukum Merek dan Paten di Indonesia*, Semarang: Dahara Prize
- Purwosutjipto, H.M.N, 1984, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : Djambatan.
- Radjagukguk, Erman 2006, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta : Penerbit FH
- Rizaldi, Julius, 2009, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, Bandung : Alumni.
- Saidin, OK,, 2019, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Soelistyo, Henry, 2017. *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, Yogyakarta: PT. Maharsa Artha Mulia
- Syafrinaldi, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Global, Cet I, Riau : UIR Press
- Sujana, Donandi, 2019, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pekanbaru: Suska Press.
- Sumbu Telly, Merry E kalalo, Engelin R, Palendeng dan Johny Lumolos, 2010, Kamus Umum Poitik dan Hukum, Jakarta: Jala Permata Aksala
- Sutedi, Adrian, 2013. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutjipto, H.M.N. Purwo, 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Tunggal Hadi Setia, 2012. Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Harvarindo
- Utomo, Tomi Suryo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, Erma dkk, 2002 Kebijakan dan Manajemn Hukum Merek, Yogyakarta: YPAPI.

Jurnal

- Agung Sujatmiko, Bambang Sugeng, 2013. "Monopoli Pada Lisensi merek Terkenal dan Kaitannya dengan Persaingan Usaha", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid.42 Nomor 1
- Astuti, Ibrahim, 2018 "Peran Penasehat Hukum Daam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil", *Jurnal Legalita*, Vol. X Nomor 1
- Gede Sastrawan, 2021, Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan, *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol.3 Nomor 2
- Hakim, Miftahur Rahman, dan Nur Kholidah, 2020, Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik, Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18 Nomor2.
- Julia Elfany Shavira, Adriyanto Adhi Nugroho, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy) Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 Nomor 1
- Pio Salvator Ginting. Dkk, 2015, Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kebendaan. Jurnal Kertha Semaya, Vol.4, Nomor 1
- Rohaini, 2018 "The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di Asean", *Jurnal Media Hukum*, Vol.25 Nomor 1
- Sugiarti, Yayuk, 2016, Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jurnal Jendela Hukum, Vol.3 Nomor 1.
- Suhayati Monika 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum (Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan), Vol.5, Nomor 2
- Syahriyah Semaun, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. Jurnal Hukum DIKTUM, Vol.9 Nomor 1
- Sendy Anugrah Sutisna Putra, 2019. "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

Tetang Merek dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktk Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal', *Junal Aktualita*, Vol.2 Nomor 1.

Praptono, Eddhie, 2009. "Penerapan Prinsip-Prinsip GATT Dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Cermin*, No.43

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Janed, Rahmi, 2007. "Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Efektif. Surabaya: Airlangga University Press. dikutip oleh Skripsi Ayu Adinda Pratiwi, 2021. "Ilmu Hukum, Keperdataan", Universitas Sumatera Utara.
- Maulana, Insan Budi, 2005. Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekakayaan Intelektual (HAKI), Bandung: Citra aditya Bakti, dikutip oleh Faradila Yulistari Sitepu, 2012 "Larangan Pendaftaran Merek Yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Studi Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung", Tesis, Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara.
- Yuhassarie, Emmy, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. dikutip oleh Deddy A.G Sirait, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Indrasari Kencana Dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan MA No. 149 PK/Pdt.Sus/2010)", Tesis, Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara.

Internet

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, https://www.dgip.go.id/unduhan/modul-ki?kategori=merek/ "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis" 2019/10/01/ modul-kekayaan-intelektual-bidang-merek-dan-indikasi-geografis/ (Jumat, 22 Juli 2022, 20.36).
- Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-lt560aad4d30945/2020/08/13/ arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-UU-merek-dan-indikasi-geografis/_"Arti 'Persamaan Pada Pokoknya' dalam UU Merek dan Indikasi Geografis' (Sabtu, 23 Juli 2022, 18.25)

Kamus dan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek Presiden Republik Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998