

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Terhadap Persamaan Pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Andrew Wijaya¹

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, 888drew88@gmail.com

Corresponding Author: 888drew88@gmail.com

Abstract: *This article provides a juridical analysis of the legal framework and application of the concept of “substantial similarity” (persamaan pada pokoknya) in trademark disputes under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In Indonesian legal practice, substantial similarity serves as a crucial legal basis for rejecting or cancelling a trademark registration if there is a significant resemblance that may cause confusion among consumers. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to examine the existing legal norms, legal principles, and doctrinal interpretations in both legal theory and practice. The findings reveal that the 2016 Trademark Law explicitly prohibits the registration of a trademark that bears substantial similarity to a registered mark, either for similar or dissimilar goods/services, especially in cases involving well-known marks. Such similarity is assessed based on the presence of a dominant element that creates a holistic impression of resemblance. Both courts and the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) apply the triple identity test—phonetic, visual, and conceptual similarity—to determine whether there is a substantial resemblance. Moreover, the “first to file” principle strengthens the legal position of the earliest registrant, while still upholding the principle of good faith and protection for well-known marks. This study concludes that legal protection of trademarks through the concept of substantial similarity is vital for maintaining brand exclusivity and preventing unfair competition. Accordingly, this concept plays a central role in ensuring fairness and legal certainty in Indonesia’s trademark registration and dispute resolution system.*

Keywords: *Firs to file, Trademark, Legal Protection*

Abstrak: Artikel ini membahas secara yuridis mengenai pengaturan dan penerapan konsep “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam praktik hukum di Indonesia, persamaan pada pokoknya merupakan alasan hukum penting untuk menolak atau membatalkan permohonan pendaftaran merek apabila terdapat kemiripan substansial antara dua merek yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan doktrin yang berkembang

dalam praktik serta teori hukum merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU MIG 2016 secara eksplisit melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, baik untuk barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis, jika merek yang ditiru adalah merek terkenal. Persamaan ini dinilai berdasarkan adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan keseluruhan terhadap merek pembanding. Pengadilan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menggunakan tolok ukur fonetik, visual, dan makna konseptual (*triple identity test*) dalam menentukan adanya kemiripan substantif. Selain itu, prinsip "first to file" memperkuat posisi pemilik merek yang mendaftarkan lebih awal, namun tidak mengesampingkan prinsip itikad baik dan perlindungan terhadap merek terkenal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek melalui konsep persamaan pada pokoknya menjadi sangat penting dalam menjaga eksklusivitas merek dan mencegah persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, konsep ini memainkan peranan sentral dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

Kata Kunci: First to File, Merek, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, merek (*trademark*) telah menjadi aset tak ternilai bagi perusahaan. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga mencerminkan reputasi dan kualitas yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik merek dihormati dan dilindungi dari tindakan pelanggaran oleh pihak lain (Nurmawati, 2024). Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini mengadopsi prinsip "first to file", yang berarti bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara resmi. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek mereka guna memperoleh perlindungan hukum yang sah (Gautama & Winata, 1993).

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa merek yang melibatkan persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek lainnya. Persamaan pada pokoknya (*substantial similarity*) merujuk pada kemiripan yang signifikan antara dua merek, baik dari segi bentuk, bunyi, maupun makna, yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (Jened, 2020). Sengketa semacam ini dapat merugikan pemilik merek asli dan menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah sengketa merek antara HBM dan PT Mandala Tetap Jaya (PMTJ). Kedua perusahaan tersebut memiliki merek yang mengandung elemen gambar bintang dengan kombinasi warna tertentu, yang meskipun tidak identik, namun memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. HBM telah mendaftarkan merek mereka sejak tahun 2008, sementara PMTJ mendaftarkan merek mereka pada tahun 2016. Meskipun demikian, PMTJ melaporkan HBM ke kepolisian pada tahun 2021 atas dugaan pelanggaran merek.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan prinsip "first to file" dan konsep persamaan pada pokoknya dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia. Apakah pendaftaran merek yang lebih awal secara otomatis memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat? Bagaimana pengadilan menilai adanya persamaan pada pokoknya antara dua merek yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek juga berkaitan erat

dengan perlindungan konsumen. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang mereka beli. Jika terjadi persamaan pada pokoknya antara dua merek, konsumen dapat tertipu dan membeli produk yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, perlindungan merek juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan di pasar (Miru, 2007).

Dalam konteks internasional, perlindungan merek juga diatur dalam berbagai perjanjian dan konvensi, seperti Paris Convention dan TRIPS Agreement. Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut dan berkomitmen untuk melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk merek, sesuai dengan standar internasional. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam perlindungan merek (Pratiwi, 2014). Namun, tantangan dalam perlindungan merek tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi. Masih banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan merek mereka. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai perlindungan merek menyebabkan banyak merek lokal yang tidak terlindungi secara hukum dan rentan terhadap pembajakan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain (Gultom, 2018). Proses pendaftaran merek di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kendala-kendala tersebut meliputi birokrasi yang rumit, biaya yang relatif tinggi, dan waktu penyelesaian yang lama. Birokrasi yang kompleks seringkali membuat pelaku usaha kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran merek, yang pada akhirnya menghambat mereka untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah atas merek dagang mereka (Thomas et al., 2018). Selain itu, biaya pendaftaran yang dianggap mahal oleh sebagian pelaku UMKM menjadi faktor penghambat lainnya. Meskipun pemerintah telah menetapkan tarif khusus bagi UMKM, persepsi mengenai mahalnya biaya tetap menjadi hambatan dalam proses pendaftaran merek (DPR RI, 2017).

Waktu penyelesaian pendaftaran merek yang cukup lama juga menjadi tantangan tersendiri. Proses dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat merek dapat memakan waktu hingga 14 bulan atau lebih, tergantung pada kelengkapan dokumen dan proses pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Thomas et al., 2018). Lama waktu ini seringkali membuat pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan merek mereka, karena mereka membutuhkan perlindungan hukum yang cepat untuk menjaga eksistensi dan daya saing produk atau jasa mereka di pasar. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek juga menjadi faktor yang memperlambat proses ini (Vakilova & Verzilin, 2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran merek, dalam praktiknya penegakan hukum seringkali tidak efektif. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, lambatnya proses peradilan, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum merek di Indonesia (Labetubun, 2019). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran merek (Wiryono, 2018).

Dalam era digital saat ini, pelanggaran merek semakin kompleks dengan adanya penjualan produk palsu secara daring melalui platform e-commerce dan media sosial. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet membuka peluang bagi berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembajakan konten digital, penjualan barang palsu, pemalsuan merek, serta penggunaan karya tanpa izin (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2025). Hal ini menuntut adanya strategi penegakan hukum yang lebih adaptif dan

kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan platform digital untuk mencegah dan menindak pelanggaran merek di ranah digital.

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran merek, menurunkan biaya pendaftaran, dan mempercepat waktu penyelesaian untuk mendorong pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mendaftarkan merek mereka. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hukum terhadap merek perlu dilakukan secara masif. Dalam hal penegakan hukum, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran merek, terutama di ranah digital. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Setelah uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penulisan kali ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2) Bagaimana penerapan konsep persamaan pada pokoknya dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia?

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti asas-asas hukum dan doktrin. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan merek, seperti "persamaan pada pokoknya" dan "itikad baik" dalam pendaftaran merek. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji bahan-bahan hukum tersebut untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG 2016) mengatur secara tegas bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila memiliki *persamaan pada pokoknya* atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang/jasa sejenis. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG 2016, yang bertujuan mencegah terjadinya konflik merek dengan merek terdahulu (prinsip *first to file*). Selain itu, Pasal 21 ayat (1) huruf b-c juga melarang pendaftaran merek yang serupa pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain, meskipun untuk barang/jasa tidak sejenis, serta merek yang berkonflik dengan Indikasi Geografis terdaftar. Dengan demikian, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan pada pemilik merek terdaftar pertama dan pemilik merek terkenal dari pendaftaran merek-merek baru yang dianggap mempunyai kemiripan esensial.

UU MIG 2016 juga menjelaskan makna istilah *persamaan pada pokoknya* melalui ketentuan penjelasannya. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya adalah *kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan* antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk maupun bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sebaliknya, *persamaan pada keseluruhannya* diartikan sebagai kesamaan yang *secara keseluruhan persis sama* antara dua merek. Dari pengaturan ini tampak bahwa fokus utama ada pada adanya unsur dominan atau unsur inti yang sama di antara dua merek, yang dapat menimbulkan kesan publik seolah merek-merek tersebut berhubungan atau berasal dari sumber yang sama.

Pengaturan mengenai *persamaan pada pokoknya* tidak hanya relevan pada tahap pendaftaran merek, tetapi juga dalam penegakan hak merek. UU MIG 2016 mengatur bahwa penggunaan merek yang menyerupai merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak merupakan pelanggaran hukum. Pasal 100 ayat (2) UU MIG 2016 menyatakan “*Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis... dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.*”. Ketentuan pidana ini melengkapi ketentuan Pasal 100 ayat (1) yang mengatur sanksi lebih berat (pidana penjara maksimal 5 tahun) bagi penggunaan tanpa hak atas merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan menyeluruh: baik terhadap peniruan merek secara identik maupun terhadap peniruan yang bersifat esensial (*substantial similarity*). Pemilik merek terdaftar berhak menuntut pelaku pelanggaran melalui jalur pidana maupun perdata, karena UU menjamin hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan tanda yang sama atau yang serupa pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis.

Hak eksklusif pemilik merek terdaftar tersebut ditegaskan dalam definisi *hak atas merek* di UU MIG 2016. Pasal 1 angka 5 UU MIG 2016 mendefinisikan *hak atas merek* sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar – untuk jangka waktu tertentu – guna menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Prinsip eksklusivitas ini bermakna bahwa hanya pemilik terdaftarlah yang boleh memakai merek tersebut dalam perdagangan untuk barang/jasa yang dilindungi. Bahkan, doktrin hukum merek menyatakan bahwa hak eksklusif atas merek tidak terbatas pada penggunaan merek yang sama persis, tetapi juga mencakup larangan atas setiap merek lain yang unsur intinya sama dengan merek terdaftar tersebut. Dengan kata lain, pemilik merek dapat mencegah pihak lain memakai tanda yang walaupun tidak identik, tetapi secara esensial meniru ciri khas atau bagian utama dari mereknya. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan hukum merek benar-benar efektif menjaga fungsi pembeda merek dan mencegah upaya pengelabuan konsumen melalui merek yang “mirip tapi tak sama”.

Pengaturan *persamaan pada pokoknya* didasari oleh beberapa asas dan prinsip hukum merek. Asas diferensiasi atau *distinktivitas* merupakan salah satu prinsip fundamental: merek pada hakikatnya berfungsi sebagai tanda pembeda produk atau jasa suatu pelaku usaha dari milik pelaku usaha lain. Suatu tanda yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat dianggap merek yang sah. Oleh karena itu, hukum melarang adanya dua merek yang beredar untuk barang/jasa sejenis yang memiliki kemiripan esensial, karena hal itu akan mengaburkan fungsi pembeda merek dan berpotensi membingungkan konsumen. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum merek untuk mencegah terjadinya penyesatan atau kebingungan konsumen mengenai sumber asal barang/jasa. Dengan melarang pendaftaran dan penggunaan merek yang serupa pada pokoknya, undang-undang berupaya menjaga agar setiap merek tetap unik dan tidak menyesatkan publik. Langkah ini juga berkaitan dengan pencegahan persaingan usaha tidak

sehat, karena peniruan merek pada pokoknya sering kali merupakan upaya menumpang reputasi merek terkenal atau merebut pangsa pasar secara tidak jujur.

Selain asas perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat, asas kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha juga melandasi diadopsinya sistem perlindungan merek dengan prinsip *persamaan pada pokoknya*. Indonesia menganut sistem pendaftaran merek *first to file* (stelsel konstitutif), yang berarti hak merek diperoleh melalui pendaftaran terlebih dahulu, bukan semata-mata dari pemakaian. Prinsip *first to file* ini memberikan kepastian hukum tentang siapa pemilik sah sebuah merek: pihak yang pertama kali mendaftarkannya dianggap sebagai pemegang hak yang diakui negara. Sebagai konsekuensi, ketika merek telah terdaftar, hukum harus menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mendaftarkan atau menggunakan merek yang sama atau pada pokoknya sama, untuk melindungi ekspektasi dan investasi pemilik pertama. Hal ini mencerminkan *asas keadilan* bahwa pihak yang beritikad baik mendaftarkan mereknya layak mendapat perlindungan eksklusif, sementara peniru yang belakangan muncul harus dicegah memperoleh keuntungan dari reputasi pihak lain.

Di sisi lain, *first to file* bukan berarti mengabaikan seluruh aspek kepatutan. UU MIG 2016 juga mengadopsi asas itikad baik dalam pendaftaran merek. Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa permohonan pendaftaran akan ditolak jika diajukan dengan itikad tidak baik, misalnya upaya menjiplak merek milik pihak lain. Aturan ini penting untuk mencegah *bad faith trademark filing*, yaitu praktek pihak yang mendaftarkan merek orang lain (terutama merek terkenal) demi keuntungan pribadi. Selain itu, perlindungan merek terkenal tanpa terdaftar (*well-known marks*) diatur pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagai pengecualian terbatas terhadap prinsip *first to file*. Artinya, sekalipun suatu entitas belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, apabila merek tersebut terbukti terkenal dan ada pihak lain yang mendaftarkannya dengan itikad buruk, hukum dapat menolak atau membatalkan pendaftaran pihak yang beritikad buruk tersebut. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum (dengan memegang teguh siapa yang pertama mendaftar) dan keadilan substansial (dengan melindungi pemilik merek terkenal serta mencegah pendaftaran curang).

Lebih jauh, doktrin nilai ekonomis merek mendorong perlunya perlindungan tegas terhadap kesamaan pada pokoknya. Merek yang kuat dan terpelihara dengan baik merupakan aset berharga bagi perusahaan, yang menjamin kelangsungan bisnis dan daya saing di pasar. Menurut pandangan Utomo (2009), merek yang dikelola dengan baik akan membantu perusahaan berkembang, dan perlindungan hukum yang memadai atas merek akan sangat mempengaruhi kelangsungan perusahaan serta meningkatkan daya saingnya di pasar global maupun nasional. Dengan demikian, aturan *persamaan pada pokoknya* merupakan perwujudan dari upaya negara melindungi investasi goodwill perusahaan dalam merek. Merek dengan reputasi tinggi biasanya dibangun melalui upaya promosi, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen; oleh sebab itu, jika ada pihak lain yang menggunakan merek serupa (baik nama, logo, maupun elemen dominan lain) pada produk sejenis, hal itu dapat merugikan pemilik asli dan menyesatkan konsumen. Prinsip perlindungan ini juga selaras dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota Konvensi Paris dan TRIPS untuk melindungi merek terkenal dan mencegah praktik *unfair competition*. Dalam konteks ini, *persamaan pada pokoknya* menjadi parameter kunci untuk menilai ada tidaknya tindakan peniruan merek yang dilarang.

Konsep *persamaan pada pokoknya* telah dikaji dalam doktrin hukum oleh para ahli serta diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan. Doktrin hukum merek di Indonesia umumnya sejalan dengan pengertian dalam penjelasan UU. Para sarjana mendefinisikan *persamaan pada pokoknya* sebagai kemiripan yang muncul karena kesamaan elemen kunci antara dua merek. Misalnya, Rahmi Jened (2015) mengemukakan bahwa *persamaan pada pokoknya* adalah “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.”file-6fhkyncu592nv9fumb5nwc. Definisi ini menegaskan bahwa fokus penilaian terletak pada unsur yang menonjol (dominant element) yang dapat berupa kesamaan bentuk visual, tata letak, cara penulisan, kombinasi unsur, bunyi pengucapan, bahkan kesamaan arti atau konotasi dari merek tersebut. Dengan kata lain, jika elemen inti atau ciri pembeda utama dari dua merek relatif sama, maka kedua merek itu dianggap memiliki persamaan esensial meskipun detail lainnya berbeda.

Para ahli juga menjabarkan kriteria-kriteria teknis untuk menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya. Dalam literatur hukum merek, sering disebutkan tiga aspek utama yang dijadikan tolok ukur, yakni: persamaan bunyi, persamaan arti, dan persamaan penampilan (*triple identity test*). Persamaan bunyi (*sound similarity*) mengacu pada kemiripan cara pengucapan atau akustik antara dua merek, sehingga apabila diucapkan terdengar mirip. Persamaan arti (*conceptual meaning*) merujuk pada kemiripan makna atau kesan konseptual yang ditimbulkan dua tanda (misalnya merek “Burung Garuda” dan “Eagle” bisa dianggap mirip secara konsep karena memiliki arti yang sama). Adapun persamaan penampilan (*visual appearance*) berarti adanya kemiripan dalam tampilan visual secara keseluruhan, termasuk bentuk huruf, komposisi warna, atau logo yang digunakan. Beberapa ahli menambahkan pula kriteria persamaan bentuk dan cara penulisan/penataan sebagai bagian dari aspek visual. Misalnya, Ahmad M. Ramli dan Muhammad Amirulloh (2002) mengadopsi doktrin “*identical or nearly resembles*” yang menyatakan bahwa unsur persamaan pada pokoknya terpenuhi apabila suatu merek memiliki kemiripan yang identik atau hampir sama dengan merek lain. Doktrin “*nearly resembles*” ini pada hakikatnya menegaskan bahwa tidak diperlukan kesamaan yang persis sama; kemiripan yang sangat mendekati pun sudah cukup untuk dianggap substansial. Dengan demikian, batas analisisnya adalah *apakah konsumen yang wajar akan menganggap kedua merek tersebut berasosiasi atau terkait*, bukan sekadar perbedaan-perbedaan kecil yang dapat dilihat berdampingan.

Dalam *yurisprudensi* dan praktik peradilan Indonesia, penilaian persamaan pada pokoknya umumnya dilakukan dengan pendekatan keseluruhan terhadap merek secara berdampingan (*side-by-side comparison*) disertai penekanan pada elemen dominan. Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya telah memberikan pedoman mengenai hal ini. Sebagai contoh, *Yurisprudensi MA No. 2279 PK/Pdt/1992* menegaskan bahwa merek yang dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya (maupun persamaan keseluruhan) dapat dideskripsikan memiliki: persamaan bentuk (*similarity of form*), persamaan susunan/komposisi (*similarity of composition*), persamaan kombinasi (*similarity of combination*), persamaan elemen (*similarity of elements*), persamaan bunyi (*similarity of sound*), persamaan cara pengucapan (*similarity of pronunciation*), ataupun persamaan penampilan (*similarity of appearance*). Kategorisasi ini menunjukkan bahwa majelis hakim melihat kesamaan tidak hanya dari satu dimensi saja, melainkan berbagai segi baik secara visual maupun auditif. Dalam praktek, hakim akan membandingkan kedua merek tersebut secara beriringan, lalu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yang penting ditekankan adalah ciri-ciri penting yang menonjol pada kedua merek serta kesan keseluruhan yang muncul di benak konsumen. Apabila ciri dominan (misalnya kata kunci, bentuk logo utama, atau kombinasi warna khas) ternyata menimbulkan impresi yang sama atau mirip, maka pengadilan cenderung memutuskan telah terjadi persamaan pada pokoknya, meskipun masih terdapat perbedaan minor.

Sebaliknya, apabila perbedaan terletak pada elemen yang dianggap krusial oleh konsumen, maka dapat disimpulkan tidak terjadi persamaan esensial. Contoh implementasi dapat dilihat dalam sengketa merek *Gudang Garam* versus *Gudang Baru*. Merek *Gudang Garam* (milik perusahaan rokok terkenal) dan *Gudang Baru* sekilas memiliki kata pertama

yang sama, yakni “Gudang”. Namun Mahkamah Agung dalam Putusan No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 menilai bahwa kesamaan tersebut bukan pada unsur dominan, karena kata “Gudang” dianggap bersifat umum/sudah lazim, sedangkan kata kedua “Garam” dan “Baru” jelas berbeda makna maupun pengucapan. Oleh sebab itu, MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang sebelumnya menganggap kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya; MA menyatakan kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya sehingga merek *Gudang Baru* dapat tetap terdaftar. Dalam pertimbangannya, MA melihat bahwa elemen kunci pembeda justru terletak pada kata kedua (“Garam” vs “Baru”), sehingga tidak cukup menimbulkan potensi kebingungan publik.

Berbeda halnya dengan kasus sengketa merek “GOTO” yang baru-baru ini mencuat. PT Terbit Financial Technology telah terlebih dahulu mendaftarkan merek “GOTO” (huruf kapital) untuk layanan teknologi, sebelum muncul kolaborasi Gojek dan Tokopedia yang memakai merek “GoTo” (dengan huruf “o” kedua kecil) untuk identitas grup perusahaan mereka. Secara visual perbedaan hanya terletak pada gaya penulisan huruf kapital dan kecil, sedangkan secara pelafalan kedua tanda tersebut identik (dibaca “goto”). Penilaian *persamaan pada pokoknya* jelas terpenuhi karena susunan huruf dan bunyinya sama persis. Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, persamaan mencakup pula kesamaan kombinasi antar-unsur, cara penulisan, dan cara pelafalan. Oleh karena itu, penggunaan merek “GoTo” oleh Gojek-Tokopedia dianggap melanggar hak merek “GOTO” milik PT Terbit yang terdaftar lebih dahulu. Sengketa ini menunjukkan penerapan prinsip *first to file* dan *persamaan pada pokoknya* secara konkrit: pihak yang pertama mendaftarkan (PT Terbit) memiliki hak eksklusif, sehingga pihak kedua yang memakai merek berunsur sama tanpa izin dapat digugat dan pendaftarannya (jika ada) harus ditolak. Pada perkara tersebut, pengadilan perlu menilai apakah perbedaan minor (kapitalisasi huruf) menghindarkan kesan kesamaan; namun karena *overall branding* dan pengucapannya sama, besar kemungkinan *persamaan pada pokoknya* diakui secara yuridis sehingga hak pemilik pertama harus dilindungi.

Secara umum, praktik peradilan Indonesia konsisten menerapkan bahwa penentuan *persamaan pada pokoknya* didasarkan pada *impression* yang ditangkap konsumen terhadap kedua merek secara relatif. Penekanan pada elemen dominan dan kesan menyeluruh sejalan dengan pendekatan *global appreciation* yang juga dikenal dalam hukum merek di berbagai yurisdiksi. Hakim tidak dituntut untuk menganalisis perbedaan secara mikroskopis, melainkan melihat apakah terdapat kemiripan yang *mencolok* atau *substantial* dari sudut pandang konsumen biasa. Faktor-faktor seperti jenis font, komposisi warna, logo atau gambar utama, cara pengucapan, hingga arti kata sering dijadikan bahan pertimbangan. Bahkan, ketika merek yang dibandingkan terdiri dari kata yang lazim atau deskriptif, pengadilan cenderung mengabaikan kata generik tersebut dan fokus pada bagian yang lebih unik. Hal ini tercermin pada kasus *Gudang Garam* di atas, di mana kata “Gudang” dianggap generik dan bukan penentu eksklusifitas merek, sehingga perbedaan terletak pada kata lainnya. Pendekatan serupa dapat dilihat dalam sengketa-sengketa merek lain; misalnya, perbandingan merek “Ayam Bakar Mas Mono” vs “Ayam Bakar Pak Mon” (hipotetis) mungkin akan bergantung pada apakah kata “Mas Mono” dan “Pak Mon” dianggap menciptakan kesan yang sama atau berbeda secara signifikan bagi konsumen. Intinya, sepanjang bagian inti merek yang dipertanyakan menimbulkan asosiasi yang sama di benak konsumen terhadap sumber barang/jasanya, maka hukum akan menganggap terdapat *persamaan pada pokoknya* dan memberikan perlindungan kepada pemilik merek asal.

Seperti disinggung sebelumnya, Indonesia menganut prinsip *first to file* dalam sistem hukum mereknya. Prinsip ini termaktub jelas dalam Pasal 3 UU No. 20/2016 yang menyatakan “*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar*”^{file-6fhkyncu592nv9fumb5nwc}. Artinya, pendaftaran merupakan sumber lahirnya hak eksklusif atas merek (*constitutive system*). Doktrin *first to file* memberikan kepastian hukum bahwa siapa yang lebih dahulu

mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memperoleh sertifikat, dialah pemilik sah merek tersebut, terlepas dari siapa yang pertama memakai merek di lapangan. Menurut literatur, sistem ini mengandung anggapan hukum bahwa pemohon pertama dianggap berhak atas merek hingga ada pembuktian sebaliknya. *First to file* juga mendorong para pelaku usaha untuk proaktif mendaftarkan merek mereka sedini mungkin, mengingat kelalaian dapat berakibat mereknya didaftarkan pihak lain. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap *persamaan pada pokoknya* sangat memengaruhi *efektivitas* asas *first to file* tersebut. Tanpa aturan mengenai merek serupa pada pokoknya, pendaftar pertama bisa kehilangan sebagian nilai perlindungannya karena peniru dapat saja mendaftarkan merek yang mirip (hanya berbeda sedikit) dan tetap lolos jika aturan terlalu sempit. Oleh sebab itu, regulasi *persamaan pada pokoknya* memperluas lingkup perlindungan merek terdaftar, sehingga prinsip *first to file* benar-benar melindungi *hak eksklusif* pendaftar pertama secara substansial, bukan sekadar terhadap tiruan bulat-bulat.

Pengaruh prinsip *first to file* tercermin dalam berbagai sengketa merek di Indonesia, termasuk contoh kasus “GoTo” vs “GOTO” di atas. Penerapan asas ini memastikan bahwa *goodwill* dan reputasi merek dilindungi kepada pihak yang telah resmi terdaftar. Dalam perkara STRONG (sengketa merek antara Hardwood Private Ltd vs Unilever terkait merek “STRONG”), Pengadilan Niaga pada tingkat pertama sebenarnya memenangkan pihak yang pertama mendaftarkan merek (Hardwood Private) sesuai asas *first to file*, dengan menyatakan Unilever melanggar hak merek terdaftar pihak lain. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru membatalkan putusan tersebut dan memenangkan Unilever, dengan alasan tertentu yang berbeda tafsir hukum (kemungkinan MA menilai merek Unilever tidak melanggar atau terdapat pertimbangan itikad baik/bad faith berbeda). Kasus STRONG ini (yang berlanjut hingga upaya Peninjauan Kembali di MA) menunjukkan bahwa meskipun asas *first to file* diakui secara normatif, implementasinya di pengadilan bisa bervariasi tergantung pada interpretasi hakim terhadap fakta dan *justice* dari perkara. Dalam putusan PK kasus STRONG, disebutkan bahwa penerapan *first to file* belum konsisten dan efektif melindungi pendaftar pertama. Kendati demikian, secara umum kecenderungan hukum Indonesia adalah mendahulukan hak pendaftar pertama, kecuali terdapat bukti kuat adanya itikad tidak baik atau sengketa merek terkenal.

Patut dicatat, keberadaan konsep *persamaan pada pokoknya* memperkuat posisi pemilik merek yang sah (terdaftar pertama). Ruang lingkup hak eksklusif pemilik merek menjadi lebih luas karena mencakup larangan terhadap penggunaan atau pendaftaran merek lain yang mirip esensial. Sudargo Gautama (1993) menyatakan bahwa hak khusus pemakai merek tidak hanya terbatas pada merek yang sama persis dengan miliknya, tetapi juga meliputi semua merek yang sama pada unsur pokoknya dengan merek tersebut. Dengan demikian, pemilik merek berhak mencegah upaya modifikasi merek oleh pihak lain yang hanya mengubah detail kecil namun tetap mempertahankan kesan umum merek aslinya. Dari sisi praktis, hal ini memberikan kepastian dan perlindungan lebih kuat bagi pemilik merek untuk mengembangkan brand-nya tanpa khawatir akan muncul pesaing yang membonceng ketenarannya dengan merek tiruan. Perlindungan yang luas ini juga memberi sinyal kepada masyarakat bisnis bahwa registrasi merek adalah investasi penting: begitu merek didaftarkan, hukum akan menjaga eksklusivitasnya secara ketat.

Sebaliknya, bagi para pelaku usaha baru, konsep *persamaan pada pokoknya* mengingatkan pentingnya melakukan *clearance search* atau penelusuran terlebih dahulu sebelum mengajukan pendaftaran merek. Putusan-putusan pengadilan seperti kasus *Gudang Garam vs Gudang Baru* menggarisbawahi bahwa kesamaan pada unsur yang umum (deskriptif) mungkin tidak fatal, tetapi kesamaan pada unsur khas akan berakibat permohonan ditolak atau merek dibatalkan. Para pelaku usaha harus memastikan merek yang dipilih memiliki daya pembeda yang cukup dan tidak terlalu dekat dengan merek terdaftar lain. Jika

tetap nekat menggunakan merek yang mirip dengan milik kompetitor, maka risikonya adalah gugatan pelanggaran merek dan berpotensi sanksi pidana maupun perdata. Dari sudut pandang ini, *persamaan pada pokoknya* berfungsi preventif: mendorong setiap pendaftar untuk beritikad baik dan kreatif mencari merek yang unik, alih-alih meniru merek yang sudah ada.

Sebagai kesimpulan sub-bab ini, pengaturan mengenai *persamaan pada pokoknya* dalam UU No. 20 Tahun 2016 merupakan pilar penting perlindungan hukum merek di Indonesia. Konsep ini bersandar pada prinsip bahwa hak eksklusif merek mencakup tidak hanya larangan pemakaian merek identik oleh pihak lain, tetapi juga pemakaian merek yang secara substansial serupa sehingga dapat menyesatkan publik atau menggerogoti reputasi pemilik asli. Didukung oleh asas *first to file* dan prinsip itikad baik, aturan ini menjamin bahwa pemilik merek yang sah memperoleh perlindungan optimal atas investasinya. Doktrin dan praktik peradilan pun konsisten mengartikan *persamaan pada pokoknya* sebagai soal kemiripan elemen kunci dan kesan umum, dengan tujuan akhir mencegah **penyalahgunaan** reputasi dan kebingungan konsumen. Pada gilirannya, hal ini memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha yang fair serta mendorong inovasi dalam penciptaan merek-merek baru yang benar-benar orisinal dan berbeda.

Penerapan Konsep Persamaan Pada Pokoknya Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia

UU MIG Pasal 21 ayat (1) secara jelas menetapkan dasar penolakan relatif terkait persamaan pokoknya. Pasal tersebut menyatakan: “*Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan...*”. Penyebutan “persamaan pada pokoknya” dalam Pasal 21 menegaskan bahwa jika suatu merek baru sangat mirip pada unsur dominan dengan merek lain (yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu), pendaftaran merek baru tersebut dapat ditolak. Ayat (1) Pasal 21 UU MIG kemudian merinci situasi spesifik penolakan relatif, yaitu: (a) merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu untuk barang/jasa sejenis; (b) merek terkenal pihak lain untuk barang/jasa sejenis; (c) merek terkenal pihak lain untuk barang/jasa tidak sejenis dengan syarat tertentu; dan (d) indikasi geografis terdaftar. Dengan demikian, hukum positif menegaskan bahwa persamaan pokoknya dapat terjadi antara merek dagang biasa maupun merek terkenal dan mencakup merek yang sama atau berbeda kelas barang/jasa (dengan ketentuan tertentu).

Definisi persamaan pokoknya secara operasional juga tercantum dalam penjelasan pasal di UU MIG. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan akibat adanya unsur dominan antara kedua merek, sehingga menimbulkan kesan persamaan. Istilah “unsur dominan” merujuk pada bagian merek (misalnya kata utama, logo utama, atau aspek visual tertentu) yang paling menonjol. Misalnya, jika dua merek memiliki unsur kata/ logo dominan yang sama tetapi satu diberi tambahan kata lain, hal ini masih bisa dikategorikan persamaan pokoknya jika kesan dominan sama. Berbeda dengan *persamaan keseluruhan*, yang didefinisikan sebagai kesamaan secara menyeluruh (identik) antara dua merek, persamaan pokoknya menekankan persamaan dominan saja. Pembedaan ini penting dalam praktik, karena terkadang pendaftaran dapat ditolak meski tidak identik sepenuhnya, asalkan adanya unsur utama serupa. Dalam praktik pemeriksaan merek di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), garis besar konsep ini diperkuat. Materi pelatihan pemeriksa merek menyatakan bahwa persamaan pokoknya adalah adanya kemiripan unsur dominan antara dua merek milik pemilik berbeda sehingga menimbulkan kesan persamaan. Dokumen tersebut menekankan bahwa *perubahan dengan menambah unsur lain pada unsur dominan tidak menghilangkan efek persamaan pokoknya*. Misalnya, menambahkan kata atau logo tambahan pada bagian bukan dominan tidak cukup untuk menghindari kesan peniruan jika unsur utama tetap sama. Atas dasar ini, eksaminator DJKI diarahkan menilai kesan keseluruhan terhadap kemiripan unsur visual, fonetik, dan konseptual saat memutuskan apakah ada persamaan pokoknya.

Prinsip persamaan pokoknya berakar dari perlindungan merek dan itikad baik. Tujuannya untuk mencegah praktik peniruan sebagian yang dapat menyesatkan konsumen atau merugikan pemilik merek asli. Dengan menolak pendaftaran merek yang secara dominan mirip dengan merek lain, hukum berusaha menjaga *distinctiveness* (daya pembeda) merek terdaftar dan mencegah persaingan tidak sehat. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur, tindakan mendaftarkan merek yang hampir sama (mengandung unsur persamaan pokoknya) pada dasarnya adalah bentuk *passing off*: upaya memanfaatkan ketenaran merek lain dengan cara menipu konsumenrepo.jayabaya.ac.id. Dhoni Martien (2012) menyebutkan bahwa praktik ini merugikan konsumen dan pemilik merek sah, karena merek tiruan mengecoh konsumen dan mengambil reputasi merek aslirepo.jayabaya.ac.id. Dengan demikian, konsep persamaan pokoknya dimaksudkan untuk mencegah *passing off* dan tindakan itikad tidak baik semacam itu. Selain itu, prinsip *first to file* yang dianut sistem pendaftaran merek di Indonesia mensyaratkan pendaftaran terlebih dahulu sebagai dasar hak. Namun prinsip ini dilengkapi ketentuan pasal 21 sebagai pengaman agar merek terkenal atau merek dengan identitas kuat tidak mudah dikalahkan oleh merek terdaftar belakangan yang serupa. Pasal ini bahkan melindungi merek terkenal pada barang/jasa tidak sejenis jika memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, konsep persamaan pokoknya tidak hanya menjaga hak pemilik merek lama terhadap pendatang baru di kelas sama, tetapi juga mempertimbangkan kaitan persepsi merek terkenal lintas kelas. Ruang lingkupnya mencakup penolakan pendaftaran, pembatalan merek, gugatan pelanggaran, hingga sanksi pidana (jika terbukti pelanggaran hak). Secara substantif, konsumen harus dilindungi dari kebingungan (*likelihood of confusion*) maupun asosiasi yang salah terhadap sumber barang atau jasa akibat kemiripan merk.

Dalam praktik pendaftaran, Direktorat Jenderal KI (DJKI) secara aktif memeriksa aspek ini. Saat permohonan diajukan, pemeriksa (eksaminator DJKI) memeriksa kesamaan merek yang telah terdaftar atau dimohonkan sebelumnya. Jika ditemukan unsur dominan yang sama antara merek baru dengan merek lain sejenis, maka pendaftaran dapat ditolak. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a memungkinkan penolakan *ex officio* oleh pemeriksa ataupun berdasarkan keberatan pihak ketiga. Artinya, baik secara inisiatif pemeriksa tanpa permintaan pihak lain maupun jika ada pihak pemilik merek terdaftar mengajukan keberatan (oposisi), penolakan relatif dapat diberlakukan. Kebijakan ini bertujuan menegakkan asas itikad baik; jika pemeriksa menilai pendaftaran merek baru akan merugikan hak pihak lain, maka merek tersebut harus ditolak. Dengan demikian, DJKI tidak hanya menolak merek identik persis, tetapi juga merek yang memiliki “kemiripan pokok” sehingga potensi kebingungan muncul. Persamaan pokoknya juga menjadi dasar dalam tahap keberatan (oposisi). Setelah publikasi permohonan merek, pemilik merek terdaftar atau terkenal dapat menolak permohonan baru dengan dalih persamaan pokoknya. Pemeriksa akan menilai persamaan visual, fonetik, dan konseptual antara merek yang diajukan dan merek pembanding berdasarkan aspek keseluruhan. Jika persepsi konsumen terhadap dua merek tersebut diprediksi sama atau terkait, maka persamaan pokoknya terpenuhi. Dokumen pelatihan DJKI menyebutkan bahwa kemiripan pada salah satu aspek utama merek cukup untuk mengindikasikan adanya potensi kebingungan. Oleh karena itu, dalam praktik, unsur dominan menjadi kunci: misalnya, jika dua merek memiliki kata inti yang sama atau logo serupa di bagian paling menonjol, potensi penolakan relatif akan tinggi meski bagian lain berbeda.

Jika pemeriksa menolak permohonan karena persamaan pokoknya, pemohon masih dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum. UU MIG membuka hak banding administrasi dan litigasi. Secara praktis, pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan penolakan ke *Pengadilan Niaga*. Menurut UU MIG Pasal 29, putusan penolakan DJKI dapat digugat di pengadilan (*Pengadilan Niaga*). Pengadilan Niaga akan mengkaji kembali apakah merek yang diajukan benar-benar memenuhi syarat pendaftaran atau tidak, termasuk menilai apakah ada persamaan pokoknya dengan merek lain. Jika pengadilan menolak gugatan

pemohon, maka pendaftaran tetap ditolak. Namun jika terbukti bahwa tidak ada persamaan pokoknya, maka pengadilan dapat membatalkan keputusan penolakan DJKI dan memerintahkan merek didaftarkan. Begitu pula sebaliknya, pemilik merek terdaftar dapat menggugat pembatalan merek pihak lain ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 UU MIG jika merasa pendaftaran merek lain seharusnya ditolak karena persamaan pokoknya.

Putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, telah mengukuhkan penerapan konsep ini. Misalnya dalam suatu Kasasi pada 2024, MA menegaskan bahwa suatu merek tidak dapat dibatalkan jika pendaftarannya dilakukan dengan itikad baik dan *tidak* terdapat persamaan pokoknya dengan merek pihak lain. Dengan kata lain, MA memandang persamaan pokoknya sebagai unsur objektif yang harus terbukti untuk membatalkan merek terdaftar. Sebaliknya, ketika terdapat unsur kesamaan dominan, maka merek lama berhak menuntut pembatalan. Salah satu kasus menonjol adalah Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023: Mahkamah menyatakan bahwa merek “Umamascarves” (tergugat) terbukti mempunyai persamaan pokoknya dengan merek “Buttonsarves” (penggugat), sehingga PN Niaga Jakarta memerintahkan tergugat menghentikan penggunaan merek tersebut. Putusan ini menunjukkan bagaimana mahkamah menerapkan definisi persamaan pokoknya secara ketat: pemeriksaan unsur dominan (kata “scarves”) sudah cukup untuk menyatakan persamaan. Dalam perkara tersebut, berdasarkan hasil pengkajian, unsur dominan “scarves” pada kedua merek dianggap identik, sehingga Majelis Hakim NIAGA mengabulkan gugatan pembatalan merek untuk melindungi hak eksklusif pemegang merek lebih dahulu. Pendekatan normatif juga terlihat dalam putusan lain, di mana MA menolak gugatan pembatalan merek karena tidak ada bukti persamaan pokoknya. Misalnya MA RI menegaskan dalam penjelasannya bahwa jika tidak ditemukan kemiripan esensial antara merek-merek yang terlibat, maka tidak ada pelanggaran hak. Hal ini menegaskan pentingnya analisis objektif: persamaan pokoknya harus benar-benar ada secara nyata, bukan hanya kesamaan dangkal. Yurisprudensi demikian konsisten: ketika unsur dominan tidak identik, mahkamah cenderung menolak pembatalan dan mempertahankan kekuatan pendaftaran merek. Demikian pula dalam praktik PN Niaga, hakim selalu menilai tiga aspek utama (visual, fonetik, konseptual) secara menyeluruh. Jika dari ketiga aspek tersebut kesan keseluruhan merek berbeda, maka persamaan pokoknya dianggap tidak terpenuhi. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepastian hukum dijunjung tinggi.

Doktrin hukum merek juga banyak menyoroti konsep ini. Dalam literatur, ahli hukum memandang persamaan pokoknya sebagai salah satu syarat pokok dalam klaim pelanggaran merek atau pembatalan. Sebagaimana dikemukakan oleh Martien, pendaftaran merek yang serupa dengan unsur pokok yang sama merupakan tindakan itikad buruk untuk “membonceng” ketenaran merek lain repo.jayabaya.ac.id. Pendapat ini sejalan dengan pendekatan yuridis normatif karena menjadikan persamaan pokoknya sebagai tolok ukur itikad baik dan perlindungan konsumen. Selain itu, Mertokusumo juga diacu dalam praktek persidangan merek; misalnya konsep *obscuur libel* muncul apabila gugatan mencampurkan dua klaim hukum berbeda (pembatalan dan pelanggaran), namun inti pembatalan tetap mengacu pada Pasal 76 UU MIG yang mewajibkan pembuktian persamaan pokoknya. Secara umum, doktrin menekankan bahwa hak eksklusif merek hanya dapat dipersoalkan jika benar-benar terdapat kesamaan pokok yang objektif. Dengan kata lain, selain landasan perundang-undangan, doktrin menguatkan bahwa substansi merek (unsur pokok) harus berbeda agar tidak terjadi pengambilalihan keuntungan tidak adil.

Ketentuan persamaan pokoknya juga dijadikan dasar sanksi pidana bagi pelanggaran hak merek. UU MIG Pasal 100 mengatur bahwa penggunaan merek tanpa hak yang mempunyai persamaan pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis dapat dihukum pidana penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Dengan demikian, konsekuensi hukum tidak hanya administrasi (pembatalan), tetapi juga pidana jika

pelanggar secara sadar menggunakan merek yang mirip secara dominan. Ketentuan ini menegaskan tujuan menghalangi perbuatan melanggar dengan sengaja. Apabila seseorang menjual produk dengan merek dominan meniru merek lain, selain pembatalan merek, ia dapat diproses pidana sesuai Pasal 100 UU MIG. Implikasi lain adalah hak ganti rugi. Pasal 83 UU MIG memberikan hak kepada pemilik merek terkenal untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran merek, termasuk jika persamaan pokoknya telah menimbulkan kesalahan konsumen. Dengan kata lain, pemilik merek terdaftar yang dirugikan oleh pendaftaran atau penggunaan merek lain yang memiliki persamaan pokoknya berpotensi menuntut kerugian materil ataupun immateril. Upaya hukum ini bersifat perdata dan melekat pada prinsip perlindungan IP secara holistik.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, konsep *persamaan pada pokoknya* di Indonesia berfungsi sebagai landasan utama dalam penilaian sengketa merek. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang relevan, dapat disimpulkan bahwa: Undang-Undang No. 20/2016 secara eksplisit menyebutnya sebagai kriteria penolakan relatif untuk merek baru, penjelasannya menggarisbawahi kemiripan pada unsur dominan, dan pedoman pemeriksaan DJKI menjabarkannya sebagai unsur yang menimbulkan kesan persamaan. Di lapangan, pemeriksa merek dan hakim niaga menggunakan tolok ukur ini untuk menentukan kelayakan pendaftaran dan pembatalan merek. Jika unsur pokok terbukti mirip, maka hak eksklusif pemilik merek sebelumnya ditegakkan; jika tidak, merek baru dilindungi. Yurisprudensi Mahkamah Agung menguatkan prinsip bahwa tidak dapat ada pembatalan bila persamaan pokoknya tidak terbukti, sehingga kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa terjaga. Dengan demikian, konsep ini menjadi kunci penyelesaian sengketa merek dan menjaga integritas sistem pendaftaran merk di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis normatif berdasarkan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

REFERENSI

- Ali, Z. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djarmiko, A. (2022). Konsep Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek. *Jurnal RechtsVinding*, 11(1), 66-79.
- Gautama, S. (1993). *Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Warta Dharmawangsa*, 56.
- Hartono, D., & Sari, N. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (JIHHP)*, 3(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Jened, R. (2020). *Hukum Merek: Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Labetubun, M. A. H. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151–166.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nugraha, F. D. (2021). Analisis Hukum Pidana atas Pelanggaran Merek Dagang. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(1), 1-11.
- Pratiwi, M. (2014). Harmonisasi Perlindungan Merek dalam Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(2), 45-56.

- Rachmad, I. (2019). Persamaan Merek dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2), 215-232.
- Raharjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. M., & Amirulloh, M. (2002). *Hukum Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saidin, O. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S., & Nurbani, N. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sunarmi, S. (2020). Asas Kepastian Hukum dalam Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 89–102.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Merek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thomas, E., Irawan, B., & Apriani, F. (2018). Pelayanan Pendaftaran Merek Dagang. *eJournal Administrasi Negara*, 6(4), 8117-8129.
- Tjiptono, F. (2008). *Brand Management & Strategy*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Utomo, T. S. (2009). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Vakilova, T., & Verzilin, D. (2021). Strategi Pendaftaran Merek bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 123-130.