

BAB IV
ANALISIS SENGKETA PENDAFTARAN MEREK DENGAN ADANYA
UNSUR KESAMAAN YANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

A. Bagaimanakah Analisis Terhadap Sengketa Merek Yang Terdaftar Di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Dengan Adanya Unsur Persamaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Merek merupakan salah satu hal yang terpenting didalam dunia perdaganga. Merek dapat menunjukkan identitas perusahaan kepada masyarakat luas. Sebuah merek memberikan cerminan mengenai barang yang dijual di pasaran. Mengembangkan merek membutuhkan dan dan perjuangan yang tidak sedikit. Perusahaan banyak yang menjaga reputasi mereknya, karena mereka beranggapan bahwa banyak merek merupaka reputasinya juga.

Reputasi merek yang semakin baik maka banyak juga masalah yang timbul. Persaingan usaha yang curang merupakan permasalahan yang paling sering dihadapi oleh para pengusaha. Persaingan usaha timbul karena para pelaku usaha tidak mau

bersusah payah untuk membangun usahanya dan kemudian menginginkan hal yang instan untuk mendapatkan untung yang besar. Pelaku usaha tersebut melakukan pemalsuan atau peniruan merek untuk mendapatkan reputasi yang sama dengan merek yang ditirunya.

Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.

Kasus Peniruan merek sering sekali terjadi seperti kasus Alstyle dan Nacepim dimana dalam kasus ini pihak pendaftar merek pertama yang kalah dalam persidangan dan mendapat penolakan dari komisi banding Ditjen HKI, akan tetapi pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *First To File* dan melakukan dasar Itikad Baiknya. Karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *First To File Principle*, Siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.

Pemilik merek terdaftar seperti kasus Alstyle dan Nacepim di kuatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak ada perlindungan merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.




Pada kasus ini alstyle dibuat pertama kali dibuat di Negara Amerika Serikat dengan kelas barang no 25. sedangkan di Indonesia di daftarkan dengan nomor pendaftaran D00201704486 yang terdaftar pada 14 September 2017. merek alstyle sudah dikenal berbagai variasinya dan digunakan di berbagai banyak negara khususnya di negara Indonesia dengan kelas barang 25 untuk jenis barang berupa Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala.

Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. persentase penjualannya tinggi di setiap plosok dunia menjadi asset kekayaan yang bernilai dapat mendapatkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. namun, pada waktu yang bersamaan dapat menimbulkan kerugian kepada pemiliknya dan pada sisi lain sangat mendapatkan keuntungan kepada pihak lain yang beritikad buruk dengan jalan meniru atau memalsukan dengan mutu yang sangat rendah. merek alstyle memiliki reputasi yang baik, sehingga nama alstyle bisa melambung ke berbagai negara.

Persamaan pokok merek berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang no 20 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain. Terdapat persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya antara merek milik gildan activewear dan milik darmanto dalam putusan no 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan merek yang digunakan tidak memiliki bukti yang kurang kuat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan penolakan dalam kasusnya. Padahal dalam cara penulisan serta penampilan merek yang digunakan darmanto sangat memiliki kemiripan baik pokok dan keseluruhannya. Pasal 21 ayat (1) menyebutkan :

- 1) permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. merek terdaftar milik pihak lain atau di mohonkan 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.

Hal ini bahwa tergugat sama sekali tidak mempunyai daya pembeda sama sekali seperti berikut:

PENGGUGAT  Merek terkenal penggugat	TERGUGAT  Merek terdaftar tergugat
<p>a. Mengenai Bentuk Desain.</p> <p>Apabila dilihat dari bentuk desain antara merek dari Merek Terdaftar Tergugat  dengan merek terkenal  milik Penggugat maka dapat dilihat bahwa kedua merek sama-sama menggunakan desain tulisan “AAA” yang dibuat dalam bentuk unik, besar dan mencolok, ditambah dengan kata “ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR”, dan ada semacam garis bawah warna merah, dimana kedua merek tersebut adalah sama persis dari sisi bentuk desain dan tidak ada bedanya sama sekali.</p> <p>b. Mengenai Cara Penulisan.</p> <p>Apabila dilihat dari cara penulisan antara merek dari Merek Terdaftar Tergugat  dengan merek terkenal  milik Penggugat maka dapat dilihat bahwa kedua merek sama-sama menggunakan cara penulisan yang sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali, dimana cara penulisan, model/bentuk penulisan, bentuk huruf yang digunakan dan susunan bentuk penulisan kedua etiket merek tersebut adalah sama persis dari sisi bentuk desain dan tidak ada bedanya sama sekali.</p> <p>c. Mengenai bunyi ucapan</p> <p>Apabila dilihat dari bunyi ucapan antara merek dan merek terdaftar tergugat</p>	

dengan merek terkenal milik penggugat maka dapat dilihat bahwa kedua merek sama-sama mempunyai bunyi ucapan “**AAA ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR**” yang **sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali**.

d. Mengenai kombinasi warna

Apabila dilihat dari kombinasi warna antara merek dari merek tergugat dengan merek terkenal milik penggugat maka dapat dilihat bahwa kedua merek tersebut adalah sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali.

e. Mengenai kombinasi antara Unsur-unsur

Masing-masing unsur dari bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna merek tergugat dengan warna merek penggugat adalah sama persis dan tidak mempunyai daya pembeda sama sekali sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan kombinasi antara unsur-unsur dari merek tergugat dengan merek penggugat juga akan mendapatkan hasil yang sama yaitu sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali.

Tabel 4.1

Pihak penggugat Gildan Activewear dengan gugatan itikad tidak baik, dalam persidangan tersebut prinsip *First To File* diabaikan akan tetapi pendaftar atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis siapa yang mendaftarkan pertama maka yang

bersangkutanlah yang berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusif tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut.

Permohonan pendaftaran merek tergugat telah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah didaftarkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan kelas barang 25 untuk jenis barang berupa Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala, dengan No. Pendaftaran D002018041994, hal ini membuktikan bahwa tergugat adalah memang merupakan pemilik atas merek Alstyle adapun seharusnya menjadi pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung dalil gugatan bahwa tergugat merupakan pemilik satu satunya merek Alstyle. Maka dari itu majelis Hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangannya yang berakibat terhadap putusan, karena yang memenuhi unsur merek yang sesungguhnya adalah milik Gildan Activewear hal ini berperinsip pada *First To File* prinsip terhadap merek alstyle milik tergugat. Dalam hal ini hakim mengabaikan Pasal 3 Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka seharusnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan seharusnya Majelis Hakim melakukan pembatalan merek milik tergugat karena yang sudah dijelaskan diatas bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek alstyle.

PT Quantum Laboratoris harus terjegal demi memperoleh status pemilik dan pemegang hak atas merek Nacepim. Demi hak eksklusif tersebut, permohonan PT Quantum Laboratoris Internasional yang diajukan pada tanggal 14 September 2015 yang telah terdaftar pada Direktorat Merek Jendral Hak Kekayaan Intelektual ditolak

oleh Komisi Banding Merek Ditjen HKI. Dalam hal ini Penggugat mempunyai beberapa perbedaan dalam nama merek yang digunakannya sebagai berikut:

PENGGUGAT	TERGUGAT
N-A-C-E-P-I-M	N-U-C-E-P-I-M-E
NACEPIM	NUCEPIME
<p>Perbedaan huruf Kata merek NACEPIM milik Pemohon tersebut terdapat huruf “A” didepan setelah huruf “N” dan sebelum huruf “C” juga huruf terakhir merek milik Pemohon tersebut ialah huruf “M” sehingga membuat kata itu berbeda/tidak sama dengan merek NUCEPIME milik pihak lain yang memiliki huruf yaitu huruf “U” setelah huruf “N” dan sebelum huruf “C” juga huruf terakhir merek milik pihak lain tersebut ialah huruf “E” sehingga membuat perbedaan yang sangat kental</p>	<p>Perbedaan huruf Kalimat merek NUCEPIME punya Pihak lain tersebut terdapat huruf “U” setelah huruf “N” dan sebelum huruf “C” juga huruf terakhir merek milik Pihak lain tersebut ialah huruf “E” sehingga membuat perbedaan yang sangat kental antara NACEPIM milik Pemohon Merek PT. Quantum Laboratoris Internasional yang memiliki huruf berbeda yaitu huruf A” didepan setelah huruf “N” dan sebelum huruf “C” juga huruf terakhir merek milik Pemohon Merek tersebut ialah huruf “M” sehingga membuat perbedaan yang sangat kental antara NACEPIM milik Pemohon Merek PT. Quantum Laboratoris Internasional dengan kalimat kata merek NUCEPIME milik pihak lain.</p>
<p>Perbedaan Ketebalan Huruf: Disamping itu pada huruf merek NACEPIM milik Pemohon disertai “bold” pada etiket nya sehingga mempunyai perbedaan yang signifikan dengan merek pihak lain.</p>	<p>Perbedaan Ketebalan Huruf: Huruf pada merek Nucepime tidak menggunakan “bold” pada etiket nya sehingga mempunyai perbedaan yang signifikan dengan merek Pemohon yakni NACEPIM.</p>

<p>Perbedaan Bentuk: Bentuk huruf dari NACEPIM milik kami PT Quantum Laboratoris Internasional di <i>Bolt</i> sertamenggunakan huruf Arial Bentuk huruf dari NACEPIM milik kami lebih lebar dan besar serta bentuk hurufnya Arial Bold</p>	<p>Perbedaan Bentuk: Bentuk huruf NUCEPIME milik pihak lain menggunakan Font bentuk huruf Comic San MS di merek tersebut dan tidak di <i>bolt</i> seperti merek Pemohon Merek NACEPIM juga bentuk huruf Nucepime milik pihak lain lebih ramping, kecil.</p>
---	--

Tabel 4.2

Majelis dan Komisi Banding Merek melihat merek yang diajukan oleh PT Quantum Laboratoris Internasional memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar, yaitu Nucepime. Padahal dalam PT Quantum Laboratoris Internasional tidak memiliki kesamaan dengan merek Nacepime adanya beberapa konsonan kata yang berbeda dan perbedaan dalam model huruf, ketebalan huruf, jumlah huruf, perbedaan bentuk, serta pembacaan dari merek yang digunakan oleh PT Quantum Laboratoris Internasional.

PT Quantum Laboratoris juga memiliki 6 jenis barang yang didaftarkan yaitu sediaan ilmu kebersihan; hasil makanan pantang untuk keperluan medis; plester; bahan pembalut; bahan pembasmi kuman; bahan pembasmi jamur. Sedangkan merek yang terdaftar di pangkalan merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual hanya memiliki 3 jenis barang yaitu sediaan farmasi; antibiotik; obat-obatan keperluan manusia.

Hal ini menunjukkan seharusnya Komisi Banding Merek melihat Subjek dan keterangan dalam penggunaan kata yang di gunakan oleh seseorang dalam Hak mereknya. Dan seharusnya majelis hakim mempertimbangkan penolakan yang dilakukan komisi banding merek karena ada banyaknya perbedaan.

B. Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Sengketa Merek Yang Terdaftar Di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Dengan Adanya Unsur Persamaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Menurut penullis dalam sengketa kasus merek Alstyle dan Nacepim ini diselesaikan melalui gugatan perdata yang telah tepat diselesaikan menggunakan jalur gugatan perdata. Didalam dua kasus ini terdapat ketidak sinkronan dalam menempatkan peraturannya. Karena adanya Hak dan kewajibannya sebagai pemegang merek tidak didapatkan. Padahal seharusnya Hak sebagai pemegang hak merek mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 3, yang berarti mendapatkan perlindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar. Kewajibannya dalam menggunakan merek yaitu mendaftarkan merek tersebut untuk mendapatkan haknya agar dilindungi oleh hukum yang berlaku. Tetapi didalam kasus merek Alstyle dan Nacepim dimana merek Alstyle milik penggugat yang mempunyai banyak persamaan dengan tergugat tidak mendapatkan haknya sebagai pemilik merek. Maka dari itu seharusnya pemerintah (Direktorat Jendral Hak kekayaan itelektual) melakukan pemeriksaan dalam pendaftaran merek. jika dalam suatu merek mempunyai unsur kesamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 permohonan ditolak jika sautu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar, dan Merek Terkenal serta Indikasi Geografis yang terdaftar. Sedangkan Pemilik merek Nacepim justru malah sebaliknya, disaat kewajibannya akan terpenuhi, merek Nacepim malah ditolak dan tidak mendapatkan haknya.

Kesalahan dari Pemerintah sendiri adalah tidak melakukan pengecekan kembali apakah merek tersebut sudah terdaftar atau belum. Serta kelemahan dari Undang-Undang sendiri tidak ada aturan pemeriksaan kembali sehingga menimbulkan adanya multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal dan persamaan merek pada pokoknyatau keseluruhannya. Maka dari itu seharusnya Merek Alstyle dan Nacepim mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, tetapi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tidak menerapkan peraturan yang berlaku, dan mengenyampingkan sistem *First To File*.