

**PENERAPAN KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM
SENGKETA MEREK J.CASANOVA
(Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016)**

Cindy Tri Putri, Endang Purwaningsih

Fakultas Hukum Universitas YARSI

E-mail: cindytprr@yahoo.com, e.purwaningsih@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek dan penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek J.CASANOVA. Suatu penamaan merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, karena sangat penting dalam persaingan bisnis dan reputasi. Merek juga harus memiliki daya pembeda. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan case study. Berdasarkan hasil riset, penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dapat dibuktikan didalam Putusan pada tingkat Kasasi tentang adanya persamaan bunyi dan persamaan pada kata yaitu kata “J.CASANOVA” dan “CASANOVA”. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan kasus sengketa merek antara merek terkenal J.CASANOVA dengan merek CASANOVA pada Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016 sudah tepat penerapan hukumnya karena telah terbukti bahwa merek “CASANOVA” telah beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yaitu J.CASANOVA.

Kata Kunci: Persamaan pada pokoknya, merek, J.Casanova

ABSTRACT

This study aims to *analyze problems related to regulation and enforcement of criteria for substantial similarity, in case of well-known mark J.CASANOVA. Brand-naming must be registered in a good faith because it is very important in business competition and reputation. The trademark must also have distinguishing element. This research is normative research approached from case study. Based on the research result, regulation and enforcement of substantial similarity criteria are examined by Supreme Court, in the Case of 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016, already proper enforcement of the law, because CASANOVA owner did not register the mark in a good faith..*

Keywords: *substantial similarity, trademark, J.Casanova*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna dan bersifat unik karena telah diberikan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini, hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan dengan hak kekayaan intelektual.¹ Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah merek.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, sedangkan berdasarkan perubahan Undang-Undang Merek terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (*dua*) dimensi dan/atau 3 (*tiga*) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (*dua*) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa, serta merek juga dikenal sebagai merek kolektif. Merek pun sudah digunakan sejak lama untuk menandai suatu produk dengan tujuan untuk menunjukkan asal-usul barang dan/atau jasa dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Pelindungan hukum atas merek pun semakin meningkat seiring majunya perdagangan dunia.² Pelindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena adanya:

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 17

² Endang Purwaningsih (a), *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor*, cet. 1, Jenggala Pustaka Utama, Surabaya, 2013, Hlm. 14

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik, atau pemegang merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek;
3. Memberi manfaat kepada masyarakat banyak agar lebih terdorong untuk mendaftarkan merek.³

Suatu penamaan merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, hal tersebut sangat penting dalam ketentuan hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi milik merek.⁴ Selain itu, pendaftaran merek juga sangat penting bagi konsumen, karena konsumen akan membeli suatu barang atau jasa melalui merek yang tentunya memiliki kualitas yang aman untuk digunakan (dikonsumsi).⁵ Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar dapat terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Memiliki daya pembeda;
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa;
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
4. Bukan menjadi milik umum;
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.⁶

Bahwa betapa pentingnya sistem pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek asli dan produk asli, khususnya merek terkenal. Pada dasarnya produk (barang dan/atau jasa) dengan merek terkenal lebih mudah untuk dipasarkan sehingga lebih mendatangkan keuntungan.⁷ Tentunya apabila suatu penamaan merek sudah menjadi merek yang terkenal, hal tersebut dapat mendatangkan suatu permasalahan hukum, seperti munculnya para kompetitor yang beriktikad tidak baik untuk melakukan peniruan atau bahkan pembajakan atas suatu merek terkenal. Selain merugikan konsumen, pelanggaran atas merek juga dapat merugikan para produsen yang berkedudukan sebagai korban peniruan atas penamaan merek tersebut.

³ Lihat *Ibid.*, Hlm. 15

⁴ Endang Purwaningsih (b), *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 49

⁵ Suyud Margono, *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm. 79

⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, dan Seluk-beluknya)*, Esensi Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm. 51

⁷ Endang Purwaningsih (a), *op.cit.*, Hlm. 15

Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

1. Gugatan ganti rugi, dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek, maka pihak yang dirugikan yang berkedudukan sebagai penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek milik tergugat merupakan:

1. Memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat, atau
2. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat.⁸

Merek terkenal J.CASANOVA baru melakukan pendaftaran merek di Negara Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2015. Pada saat pemilik merek J.CASANOVA tersebut mendaftarkan mereknya, telah ditemukan pendaftar merek yang menyerupai nama pada merek J.CASANOVA yaitu merek "CASANOVA" yang telah didaftarkan lebih dahulu di Negara Indonesia yaitu pada tanggal 27 September 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 atas nama IRAWAN GUNAWAN melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 pada kelas 3 (*tiga*). Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Endang Purwaningsih (a), *op.cit.*, Hlm. 20

1. Bagaimanakah pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek?
2. Bagaimanakah penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek J.CASANOVA?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.⁹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

Pihak J. CASANOVA selaku Penggugat yang didirikan dan berkedudukan hukum di Negara Prancis dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, ekspor, dan import produk-produk baju, parfum, dan kosmetik dengan merek J. CASANOVA. Bahwa Merek J. CASANOVA telah terdaftar pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan pada 12 (*dua belas*) Negara di dunia.

Sebelumnya Penggugat mendaftarkan mereknya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kelas 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Permintaan Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran D0002015007026 tertanggal 23 Februari 2015. Tetapi pihak penggugat mengetahui, bahwa didalam Data Merek yang terdaftar di Indonesia yang dapat diakses secara Online melalui website pihak Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM selaku Pihak Turut Tergugat di <http://www.dgip.go.id/> bagian Fasilitas Online WIPO Indonesia Trademark Database, telah terdapat pendaftaran merek CASANOVA atas nama Pihak

⁹ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 14

¹⁰Lihat *Ibid.*, Hlm. 52

Tergugat pada kelas 3 (*tiga*) dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tertanggal 27 September 2011. Jika telah diperhatikan merek CASANOVA yang terdaftar atas nama Pihak Tergugat pada kelas 3 (*tiga*) tersebut telah terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal J.CASANOVA. Persamaan pada pokoknya antara merek CASANOVA dengan merek terkenal J.CASANOVA yang secara nyata dan jelas terlihat dari adanya persamaan cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan merek “CASANOVA”. Hal itu sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut.

Bahwa dilibatkannya pihak Turut Tergugat dalam perkara tersebut dikarenakan merupakan pihak yang akan melaksanakan putusan Pengadilan mengenai pembatalan merek CASANOVA sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) juncto Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.¹¹

Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara No. 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 1 Juni 2016, **Tentang Pokok Perkara**

Mengenai Merek “CASANOVA” milik Tergugat

- Tergugat adalah pendaftar pertama merek CASANOVA dengan No. IDM000324610 sejak tanggal 25 mei 2010 dalam kelas 3;
- Merek CASANOVA telah terdaftar dibeberapa Negara yaitu :
Singapore dengan Nomor Daftar T1303483C;
Malaysia dengan Nomor Daftar 2013051943;
Philipina dengan Nomor Daftar 4/2014/00012027.
- Merek CASANOVA juga telah terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM);
- Merek CASANOVA telah memperoleh Sertifikat Merek melalui prosedur-prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, sehingga jelas pemilihan dan perolehan merek CASANOVA Tergugat dilandasi oleh itikad baik dan Tergugat adalah pemilik pertama di Indonesia atas merek CASANOVA No. IDM000324610 dalam kelas 3.

¹¹ Lihat Ibid., Hlm. 2-9

Mengenai Merek Terkenal

- Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan keterkenalan merek J.CASANOVA;
- Sertifikat Merek milik Penggugat diberbagai Negara telah habis masa berlakunya yang mana jangka waktu berlakunya Sertifikat Merek adalah 10 (*sepuluh*) tahun terhitung dari tanggal pendaftarannya, maka demikian terdapat itikad tidak baik dari Penggugat yang seakan-akan merupakan pemilik merek terkenal.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

- Merek J.CASANOVA baru didaftarkan pada Tahun 2015, jauh setelah merek CASANOVA milik Tergugat didaftarkan lebih dahulu pada Ditjen KI sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek J.CASANOVA tidak dapat dijadikan pembanding dalam menentukan persamaan pada pokoknya dengan merek CASANOVA milik Tergugat;

Tentang Itikad Tidak Baik

- Bahwa hak eksklusif atas merek CASANOVA No. IDM000324610 tanggal 25 Mei 2010 yang diperoleh oleh tergugat atas dasar itikad baik, dan telah difasilitasi oleh Turut Tergugat dengan menolak pendaftaran merek J.CASANOVA karena telah dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat;
- Sampai dengan saat ini pihak Tergugat tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk menggunakan merek CASANOVA termasuk kepada Pihak Penggugat, untuk itu sudah seharusnya pendaftaran merek J.CASANOVA yang telah didaftarkan di Indonesia dan mempunyai hak khusus untuk memakai merek tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim.
- Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan yang dinyatakan menolak gugatan Penggugat.¹²

¹² Lihat *Ibid.*, Hlm. 17-25

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengemukakan alasan yang didalilkan oleh Pihak Penggugat, yaitu adanya merek J.CASANOVA yang telah didaftarkan diberbagai Negara dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-15 berupa Sertifikat Pendaftaran Merek, bahwa telah benar adanya Pendaftaran Merek Penggugat J.CASANOVA dan jika dihubungkan dengan dalil Penggugat, bahwa Penggugat adalah pemegang hak merek J.CASANOVA yang juga sebagai pemegang Hak Eksklusif atas merek tersebut. Bahwa merek J.CASANOVA mempunyai persamaan pada pokoknya dan merupakan merek terkenal. Dalam pertimbangan hukum nya Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 968/K/Pdt.Sus-HKI/2016 tertanggal 6 Desember 2016, di mana dalam amar putusannya Majelis Hakim Agung menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. Dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 1 Juni 2016;**
- 2) Dalam Pokok Perkara:**
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan merek J.CASANOVA milik Penggugat adalah merek terkenal;
 - c. Menyatakan merek CASANOVA milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J.CASANOVA milik Penggugat;
 - d. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek Casanova yang beriktikad tidak baik;
 - e. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pendaftar merek J.CASANOVA yang beriktikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;

- f. Menyatakan batal menurut hukum merek CASANOVA yang didaftarkan oleh Tergugat pada kelas 3 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J.CASANOVA milik Penggugat;
- g. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek CASANOVA atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
- h. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).¹³

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa *Judex Facti* (pengadilan tingkat pertama) telah salah menerapkan hukum pembuktian karena dari bukti pendaftaran merek J.CASANOVA di negara Arab Saudi masih berlaku sampai tanggal 11 September 2023, demikian pula pendaftaran merek J.Casanova di negara Perancis yaitu tanggal 30 November 2023 dan di Negara Inggris masih berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.15 telah habis masa berlakunya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Selanjutnya terbukti bahwa merek J.CASANOVA milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah ada sejak tahun 1998 dan didaftarkan di beberapa Negara yaitu Inggris, Perancis, dan Arab Saudi sehingga merek milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal. Sehingga merek CASANOVA milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya berupa adanya unsur yang menonjol yaitu kata CASANOVA dan adanya persamaan bunyi dengan merek J.CASANOVA milik Penggugat/Prmohon Kasasi.

Bahwa oleh karena merek J.CASANOVA milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah ada sejak tahun 1998 sedangkan merek CASANOVA milik

¹³ Mahkamah Agung, *op.cit.*, Hlm. 33-34

Tergugat/Termohon Kasasi baru didaftarkan tanggal 25 Mei 2010, sehingga terdapat itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk membonceng atas ketenaran atau keterkenalan merek J.CASANOVA milik Penggugat/Pemohon Kasasi.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi atas dasar dan alasan yang tidak menjadi dalil Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Penggugat yang tidak menggunakan hak prioritas untuk mendaftarkan merek tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang hak dari merek J.CASANOVA adalah keliru karena Penggugat/Pemohon Kasasi memang tidak pernah mendalilkan dan mengajukan gugatan atas dasar hak prioritas, melainkan mendasarkan pada alasan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu J.CASANOVA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016.¹⁴

Analisis

1. Pengaturan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Undang-Undang Merek.

Suatu merek harus memiliki kriteria pembeda diantara merek-merek yang lainnya. Apabila terdapat ciri-ciri kriteria yang sama dari merek milik orang lain yang telah didaftarkan lebih dahulu, maka untuk merek yang belum didaftarkan harus memiliki daya pembeda diantaranya berbeda dalam penamaan merek nya. Jika merek yang belum didaftarkan tetap memakai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya milik orang lain yang telah didaftarkan lebih dahulu, maka merek yang belum didaftarkan akan ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat

¹⁴ Lihat *Ibid.*, Hlm. 31-34

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yakni:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Merek terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1), 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.

Di dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dijelaskan kembali bahwa Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila terdapat kriteria yang menyerupai sebagai berikut:

- a) Nama orang terkenal;
- b) Foto;

- c) Nama badan hukum yang dimiliki orang lain;
- d) Bendera;
- e) Lambang atau simbol Negara;
- f) Lembaga Nasional ataupun Internasional; dan
- g) Cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau Lembaga Pemerintah.

Menurut **Jened**, persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan 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.¹⁵ Yang dalam hal ini sebagai berikut:

1. *Mark need not be indetical* (merek tidak harus memiliki persamaan secara keseluruhan);
2. *Goods need not be competing* (barang dan jasa tidak harus bersaing);
3. *Need not confuse all consumers* (tidak harus membingungkan konsumen).¹⁶

Dalam menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada suatu penamaan merek harus menerapkan beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*);
2. Adanya persamaan bunyi (*sound similarity*);
3. Adanya persamaan pengertian atau konotasi (*connotation similarity*);
4. Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*); dan
5. Adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*).

Sehingga definisi persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi

¹⁵ Rahmi Jened, *op.cit.*, Hlm. 181

¹⁶ Lihat *Ibid.*, Hlm. 185

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.¹⁷

Jika terdapat persamaan pada pokoknya dalam merek yang telah didaftarkan lebih dahulu dengan merek milik orang lain, maka merek yang telah didaftar lebih dahulu dapat mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal melalui gugatan pembatalan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Kasus Sengketa Merek J. CASANOVA

Dalam hal ini sesuai dengan penamaan pada suatu merek J.CASANOVA, yang telah terdaftar pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan pada 12 (*dua belas*) Negara di dunia, yaitu:

No.	Negara / Organisasi	Merek	Kelas	No. Pendaftaran Merek	Tanggal Pendaftaran
1	World Intellectual Property Organization (WIPO)	J.CASANOVA	3	R455001	21 September 2000
2	Saudi Arabia	J.CASANOVA	3	742/81	13 Juli 1425 H
3	Singapore	J.CASANOVA	3	TM2621/98	23 Maret 1998
4	Yaman	J.CASANOVA	3	27986	7 Oktober 2006
5	Tunisia	J.CASANOVA	3	EE980396	13 Maret 1998
6	Prancis	J.CASANOVA	3	033258141	20 November 2003 diperbaharui tanggal 20 November 2013
7	United Kingdom	J.CASANOVA	3	2160927	11 Februari 2008
8	Qatar	J.CASANOVA	3	18500	26 Oktober 2004
9	Bahrain	J.CASANOVA	3	23656	28 April 1998
10	Lebanon	J.CASANOVA	3	75406	26 Maret 1998

¹⁷ www.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 02 Oktober 2015.

11	Kuwait	J.CASANOVA	3	51617	20 Agustus 2001
12	Malaysia	J.CASANOVA	3	98005008	22 April 1998
13	Jepang	J.CASANOVA	3	4331431	5 November 1999

Dengan telah terdaftarnya merek J.CASANOVA pada lembaga internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan 12 (*dua belas*) Negara tersebut, telah membuktikan bahwa merek J.CASANOVA adalah suatu bentuk merek terkenal yang memiliki Hak Eksklusif dan diakui oleh Negara-Negara Internasional.

Merek terkenal J.CASANOVA baru melakukan pendaftaran merek di Negara Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2015. Pada saat pemilik merek J.CASANOVA tersebut mendaftarkan mereknya, telah ditemukan pendaftar merek yang menyerupai nama pada merek J.CASANOVA yaitu merek "CASANOVA" yang telah didaftarkan lebih dahulu di Negara Indonesia yaitu pada tanggal 27 September 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 atas nama IRAWAN GUNAWAN melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 pada kelas 3 (*tiga*).

Terbukti bahwa Pihak Penggugat selaku pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek terkenal J. CASANOVA yang telah dirugikan akibat pendaftaran merek CASANOVA milik Pihak Tergugat yang memiliki persamaan dengan merek milik Pihak Penggugat. Maka dari itu Pihak Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut, yang telah diatur dalam ketentuan hukum dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa:

Dalam hal ini merek terkenal J.CASANOVA merupakan suatu merek terkenal yang telah terdaftar di 12 (*dua belas*) Negara dan telah terdaftar pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Menurut **Gunawati** pembagian Merek terdapat pada 2 (*dua*) kedudukan yaitu merek biasa dan merek terkenal. Merek terkenal atau yang disebut dengan (*well-known mark*) biasanya merek

yang menjadi idaman atau pilihan utama untuk para konsumen.¹⁸ Sulitnya membedakan tingkat keterkenalan suatu merek sama halnya dengan sulitnya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Bahkan selama perundingan di negara Uruguay di bidang TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) berlangsung hingga ditandatanganinya persetujuan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) tidak satupun Negara yang mampu membuat atau mengusulkan definisi tentang merek terkenal.¹⁹

Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum adalah merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat. Selain itu terdapat Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui penggunaan secara actual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasar (*actual use in placing goods or service into the market*).²⁰ Di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, telah dijelaskan mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:

- 1) Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- 2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud;
- 3) Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
 - b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. Jangkauan daerah penggunaan merek;

¹⁸ Anne Gunawati, *op.cit.*, Hlm. 125

¹⁹ <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/49444378>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2017.

²⁰ Rahmi Jened, *op.cit.*, Hlm. 241

- 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;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh Lembaga berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila Merek yang didaftarkan terdapat kriteria yang menyerupai pada nama orang terkenal, foto, nama badan hukum yang dimiliki orang lain, bendera, lambang atau simbol Negara, lembaga Nasional ataupun Internasional, dan cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah. Selain itu, Permohonan juga akan ditolak apabila terdapat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
2. Penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek J. CASANOVA sudah tepat menurut Penulis karena telah dijelaskan didalam pertimbangan hukum yaitu bahwa merek J.CASANOVA adalah merek terkenal dengan telah terdaftar pada 12 (*dua belas*) Negara dan pada *World Intellectual Property Organization*

(WIPO). Merek terkenal J.CASANOVA terdaftar sejak tahun 1998 sedangkan merek CASANOVA baru didaftarkan pada tahun 2011, maka dari itu telah terbukti bahwa merek CASANOVA telah melakukan iktikad tidak baik dengan mendaftarkan mereknya yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya yang berupa unsur persamaan pada bunyi dan kata “CASANOVA”. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah terdapat cukup alasan untuk membatalkan merek “CASANOVA” dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh J.CASANOVA, dalam Perkara Kasasi No. 968/K/Pdt.Sus-HKI/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, cet.1, Bandung, PT. Alumni, 2015.
- Djoko Imbawami Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang Setara Press, 2012.
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. cet. 1. Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI: Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, dan Seluk-beluknya*, Jakarta, Esensi Erlanggar, 2011.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung, Mizan Pustaka, 2006.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet. 9, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, cet. 1. Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Sorejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*. cet. 3, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014.

Suyud Margono, *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor Ghalia Indonesia, 2011.

Sudjana Sudaryati dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung OASE MEDIA, 2010.

Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Keni Media, 2016.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta Graha Ilmu, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf, Diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2008.

