

KAJIAN YURIDIS FRASA 'DAYA PEMBEDA' PERSAMAAN NAMA MEREK DENGAN KELAS BARANG ATAU JASA TIDAK SEJENIS DI INDONESIA

Eka Priombodo¹ Harti Winarni²

¹²Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta,
Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161
Email: ekapriambodo.ucy@gmail.com

ABSTRAK

Produsen yang merasa dirugikan melakukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan merek yang dianggap sama. Namun ada merek yang dianggap sama akan tetapi memiliki kelas barang atau jasa yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "Kajian Yuridis Frasa 'Daya Pembeda' Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis di Indonesia." Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait dengan persamaan nama merek dengan kelas barang/jasa tidak sejenis di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisa dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang - undangan, yurisprudensi, dan menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan buku - buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, pada yurisprudensi. dan Penulis menggunakan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, yang runtut, logis dan sesuai dengan bahan hukum yang dipergunakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang di bahas. Dalam kasus Merek dengan memiliki Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis di Indonesia, belum ada pengaturan yang jelas karena Undang - Undang Merek belum ada Peraturan Pemerintah terkait dengan Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis di Indonesia. Bahkan lahirnya SEMA Nomor: 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa 'gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan 'tidak dapat diterima' bukan ditolak.

Kata Kunci: Merek, Kekayaan Intelektual, Daya Pembeda.

ABSTRACT

Producers who feel aggrieved will file a lawsuit to the Court to file a trademark that is considered the same. However, there are brands that are considered the same but have different classes of goods or services. Therefore, the author takes the title "Juridical Study of the Phrase 'Distinguishing Power' Equality of Brand Names with Dissimilar Classes of Goods/Services in Indonesia." To find out how the legal arrangements are related to the similarities of brand names with different classes of goods/services in Indonesia. In this study, the author uses analysis using primary legal materials such as legislation, jurisprudence, and uses secondary legal materials, namely using books, the results of research related to the title appointed by the author. Tertiary legal materials are materials that provide instructions and/or explanations for primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used in this research is aimed at written laws and regulations, in jurisprudence. and Writing using data analysis techniques is carried out qualitatively, namely describing data in the form of sentences, which are coherent, logically and in accordance with the legal materials used. So that conclusions can be drawn and a clear picture of the problems discussed can be obtained. In the case of a Mark having the Equality of a Brand Name with a Class of Dissimilar Goods/Services in Indonesia, there is no clear regulation because the Law does not yet have a Government Regulation related to the Equation of a Brand Name with a Class of Dissimilar Goods/Services in Indonesia. SEMA issued Number: 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 it has been agreed that a lawsuit against a mark that is substantially similar to another party's mark for goods or services that are not of the same type must be declared 'unacceptable' not rejected.

Keywords: Brand, Intellectual Property, Distinguish Power.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta), dengan beraneka ragam produsen yang mendirikan perusahaan di Indonesia. Persaingan dalam perdagangan sangat ketat, untuk itu sebuah produk akan lebih dipercaya oleh konsumen Ketika produk tersebut memiliki “brand” yang dikenal maupun yang familier dengan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir, kita ketahui perkembangan digital dan internet sangat pesat, banyak media sosial dan kemajuan teknologi seperti handphone, sangat mendukung adanya toko – toko online, media online, pemasaran online, yang mendorong produsen untuk terus berkreasi dan memiliki produk unggulan yang dapat diterima konsumen.

Produk tanpa merek tidaklah dapat menjadikan produk tersebut bersaing di antara produk – produk lain. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika adanya persamaan nama produk, dan bahkan adanya kesamaan produk.

Sejak Undang – Undang tentang Merek di terbitkan, tidak sedikit ada produsen yang melakukan permohonan pembatalan merek, pengajuan gugatan merek, dan penolakan pendaftaran merek. Merek merupakan salah satu bentuk dari Kekayaan Intelektual di bidang industry, yang memiliki peranan sangat penting dalam membedakan barang dan atau jasa.

Pelaku bisnis atau produsen akan terus berkreasi dan menghasilkan produk – produk dengan merek yang dapat terkenal di masyarakat. Seperti kita ketahui Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak lama, perataruan perundang – undangan terkait Kekayaan Intelektual sudah sering di ganti (revisi) mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian, kasus sengketa merek masih terus terjadi, salah satunya adalah Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis.

Kasus yang terjadi, yaitu produsen memiliki persamaan nama merek, namun dalam pendaftaran ke Dirjen HKI dengan Kelas Barang/Jasa yang tidak sejenis. Dalam prakteknya pendaftaran nama tersebut akan tertolak atau

kalaupun sampai terdaftar, pihak pemilik merek yang merasa dirugikan akan menggugat pelaku usaha yang memiliki nama merek yang sama.

Penulis akan melakukan kajian dan Analisa terhadap kasus – kasus yang telah terjadi terhadap Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis. Untuk itu Penulis mengambil judul “**Kajian Yuridis Frasa 'Daya Pembeda' Persamaan Nama Merek dengan Kelas Barang/Jasa Tidak Sejenis di Indonesia.**” Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait dengan persamaan nama merek dengan kelas barang/jasa tidak sejenis di Indonesia.

2. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative, yaitu penulis melakukan Analisa dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang – undangan, yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku – buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang- undangan yang tertulis, pada yurisprudensi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, yang runtut, logis dan sesuai dengan bahan hukum yang dipergunakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang di bahas.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian merek dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut 'UU Merek 2016'), yaitu berbunyi “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 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". Sedangkan pengertian Merek di Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut dengan 'UU Merek 2001'), merek adalah 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.

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.¹

Frasa 'daya pembeda' dalam pengertian merek seringkali menjadikan perdebatan dan perbedaan pendapat. Dalam pendaftaran sebuah merek 'daya pembeda' merupakan hal mutlak yang menjadi tolok ukur suatu produk yang didaftarkan mereknya. Merek memiliki fungsi antara lain:²

1. Fungsi Indikator Sumber, yaitu merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, yaitu merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan produk – produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, yaitu merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain

¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989), hlm 44.

² Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi, Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta : YPAPI, 2011) hlm 117.

yang sejenis.³ Pengertian merek menurut Soekardono, merek adalah sebuah tanda (jawa :ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang- barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lain.⁴

Menurut Sudargo Gautama, Kata – kata yang mengandung keterangan jenis barang atau jasa tidak boleh dipergunakan menjadi merek, larangan ini menyangkut persoalan daya pembeda. Setiap merek dagang atau jasa yang hanya semata – mata terdiri dari kata – kata keterangan jenis barang atau jasa dianggap sangat lemah daya pembedanya. Kata – kata yang seperti itu sangat bersifat umum, tidak mampu memberikan indikasi identitas khusus mengenai sumber dan kualitas yang dimiliki barang atau jasa yang bersangkutan.⁵

Kasus Merek

No	Nomor Perkara	
1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014	Majelis berpendapat bahwa meskipun kedua merek tersebut terdaftar dalam kelas yang berbeda, namun merek tergugat I tetap mengandung unsur-unsur kata yang sama dengan merek Penggugat, bila dibiarkan maka akan merugikan konsumen karena mereka menganggap bahwa produk tersebut berasal dari jepang.

³ H.M.N.Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan : 1984, 1984), hlm 82.

⁴ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm 149.

⁵ Sudargo Gautama, *Undang – Undang Merek Baru*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm 10.

2.	Putusan Mahkamah Agung No.440 K/Pdt.Sus/2008	Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No.15/2001 gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moral agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
3.	Putusan Mahkamah Agung RI No.021 K/N/HAKI/2002	Mahkamah Agung RI dalam putusannya berpendapat bahwa tergugat telah beritikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Cesare Paciotti, karena Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dilandasi oleh niat yang tidak jujur untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik pihak lain atau dapat mengecoh atau menyesatkan para konsumen.
4.	Putusan Mahkamah Agung RI No.274 PK/Pdt/2003	Mahkamah agung Ri mengabulkan gugatan Prada S.A untuk seluruhnya dan menyatakan pendaftaran merek yang dimiliki fahmi Babra memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Prada milik Prada S.A. Serta membatalkan pendaftaran merek dan logo yang diajukan oleh fahmi Babra.
5.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016	Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam

		SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa 'gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan 'tidak dapat diterima' bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek. Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka putusan - putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama
--	--	--

		untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani.
--	--	---

Di Indonesia pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Merek 2016, yang bunyinya : “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.” Dalam permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan : (a) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan; (b) Nama Lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; (c) Nama Lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum; (d) warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; (e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan (f) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian unsur jenis barang dan/atau jenis jasa.

Dalam permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 24 UU Merek 2001, yang bunyinya : “Setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Hal ini dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang – Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Keberatan sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.”

Dalam perkara sengketa merek, Penggugat harus membuktikan bahwa merek Tergugat :⁶

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau

⁶ Tim Lindsey, Eddy Daiman, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hlm 147.

2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa Tergugat.

Selain itu, pada prinsipnya pelanggaran merek dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut :⁷

- a. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi.
- b. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan dan untuk penuntutan pidana.
- c. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

Dalam sengketa merek, penggugat harus menyebutkan alasan pembatalan merek yang didasarkan pada pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu tentang itikad buruk dan persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Republik Indonesia.

Untuk sengketa terkait dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal tidak sejenis, saat ini diatur dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, yang isinya berbunyi :

1. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemilik Merek Terkenal terhadap Permohonan; dan
 - b. Merek terkenal sudah terdaftar.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh Pihak lain

⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) hlm 311.

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan terkenal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab – bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak jaminan kesehatan bagi anak di situasi jalanan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
2. Keberadaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya anak di situasi jalanan yang terkendala mengenai masalah pembiayaan untuk mengakses layanan kesehatan di layanan kesehatan publik. Karakteristik jaminan kesehatan daerah seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jampersal (Jaminan Persalinan) dan Bapel Jamkesos (Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah) mampu mencakup kebutuhan akses kesehatan bagi anak di situasi jalanan.
3. Peran Perkumpulan Harapan Fian dalam mengimplementasikan hak jaminan kesehatan anak di situasi jalanan sebagaimana Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

4. Harapan Fian sebagai organisasi sosial yang mendampingi anak di situasi jalanan mengalami beberapa tantangan dalam mengakses Jaminan Kesehatan Daerah. Tantangan tersebut berupa stigma dan diskriminasi di pelayanan jaminan kesehatan daerah, prosedur pengurusan yang kompleks, kurangnya informasi prosedur layanan, dan waktu klaim Jaminan Kesehatan terbatas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terkait prosedur layanan hendaknya dibuat lebih informatif. untuk mempercepat proses pengurusan. Informasi tersebut dapat diberikan di papan informasi yang dapat dilihat oleh semua orang yang hendak melakukan pengurusan misal nya pada layanan di Puskesmas atau Rumah Sakit.
2. Bahwa pentingnya edukasi yang diberikan kepada petugas layanan tentang ragam identitas dalam hal terkait dengan anak di situasi jalanan, dengan adanya pemahaman akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan.
3. Bahwa pentingnya bagi pendamping untuk mengupdate mengenai peraturan perihal jaminan kesehatan secara berkala supaya masyarakat mudah untuk mengakses layanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989)

Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi, Tangkilisan, Kebijakan dan Menajemen Hukum Merek, (Yogyakarta : YPAPI, 2011)

H.M.N.Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Djambatan : 1984, 1984)

R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Jakarta: Dian Rakyat, 1983)

Sudargo Gautama, Undang – Undang Merek Baru, (Bandung : Alumni, 1992)

Tim Lindsey, Eddy Daiman, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT. Alumni, 2011)

Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015)

B. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014

Putusan Mahkamah Agung No.440 K/Pdt.Sus/2008

Putusan Mahkamah Agung RI No.021 K/N/HAKI/2002

Putusan Mahkamah Agung RI No.274 PK/Pdt/2003

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016