Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

PENENTUAN KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN MEREK FUJI PLUS LOGO Vs FUJIHD: STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MA NO. 169/K/PDT.SUS-HKI/2025 DAN LP NOMOR: LP/B/431/XII/ 2023/SPKT/BARESKRIM POLRI, TANGGAL 22 DESEMBER 2023

DETERMINATION OF SUBSTANTIAL SIMILARITY CRITERIA IN THE REGISTRATION OF THE "FUJI PLUS LOGO" VS. "FUJIHD" TRADEMARKS: A CASE STUDY OF SUPREME COURT CASSATION DECISION NO. 169/K/PDT.SUS-HKI/2025 AND POLICE REPORT NO. LP/B/431/XII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI (DATED DECEMBER 22, 2023)

OK. Muhammad Sofi Fauzan[1]*, Saidin[2], Zulfi Chairi[3]
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
***Email Correspondence:** Sofifauzan01@gmail.com

Abstract

This research discusses substantial similarity in the trademark dispute between FUJI PLUS LOGO and FUJIHD. The study uses a normative legal research method with statutory and case study approaches. The findings show that substantial similarity is regulated under the Paris Convention, TRIPs Agreement, and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The assessment of similarity considers dominant elements, form, writing, pronunciation, visual appearance, and meaning. In this dispute, no trademark infringement was found because "FUJI" is considered a common term and cannot be exclusively monopolized. Both trademarks are legally registered and commercially used, allowing them to coexist in trade activities.

Keywords: Substantial Similarity, Trademark Registration, FUJI PLUS LOGO Vs FUJIHD.

Abstrak

Penelitian ini membahas persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek "FUJI PLUS LOGO" dan "FUJIHD". Persamaan pada pokoknya dinilai dari unsur dominan, bentuk, tulisan, bunyi, tampilan visual, dan makna merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan persamaan pada pokoknya diatur dalam Paris Convention, TRIPs Agreement, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam perkara ini, kata "FUJI" dianggap sebagai kata umum sehingga tidak dapat dimonopoli. Kedua merek dinilai dapat berdampingan (co-exist) dalam perdagangan karena telah terdaftar dan digunakan secara sah di Indonesia dan China.

Kata kunci: *Persamaan Pada Pokoknya, Pendaftaran Merek, FUJI PLUS LOGO Vs FUJIHD.*

PENDAHULUAN

Merek adalah bagian penting dalam produk barang dan jasa dalam kegiatan usaha. Merek dalam kegiatan usaha tidak hanya sebagai tanda pembeda untuk produk barang atau jasa akan tetapi di situ melekat juga reputasi dan kualitas suatu produk. Sehingga merek kerap kali menjadi *Brand* untuk produk tersebut dan membawa pengaruh psikologis pada kepercayaan konsumen.

Phillip Kotler mengatakan bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain (merek dua atau tiga dimensi) atau berupa kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan yang membedakan produk atau jasa dari para pesaing. Sama halnya dengan

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

merek, desain dari suatu barang, sama pentingnya dalam hal membedakan satu merek tertentu dengan yang lainnya. Jika terjadi persamaan atau kemiripan desain barang yang diproduksi dan kemudian diperdagangkan oleh dua pihak yang berbeda, maka akan berdampak untuk salah satu pihak dan bisa menyebabkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, yang merupakan berupa gambar/logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan dalam bentuk dua dimensi atau pun tiga dimensi, berupa suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang berguna untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduks oleh seorang atau badan hukum, dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".

Bagi produsen merek juga mencerminkan reputasi, kualitas, serta nilai ekonomi yang melekat pada suatu barang atau jasa. Produsen jam dengan merek "ROLEX" sudah dikenal reputasinya, sehingga produsennya tidak akan memproduksi jam tangan dengan merek "ROLEX" tersebut secara serampangan. Demikian juga untuk produk otomotif seperti mobil dengan Merek "BMW" atau "MERCEDEZ". Oleh karena itu, pelindungan hukum terhadap merek menjadi aspek krusial dalam sistem pelindungan Hak Kekayaan Intelektual guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagi produsen dan konsumen, merek pada produk barang atau jasa tak boleh memiliki kesamaan dengan merek yang diproduksi oleh produsen yang berbeda. Kesamaan pada merek akan menimbulkan kebingungan pada konsumen. Tidak sampai di situ saja kadang-kadang konsumen dibuat menjadi terkecoh, bingung *(confuse)* dalam menentukan pilihan. Mana produk yang asli dan mana yang palsu. Terjadi persamaan pada merek tidak hanya merugikan produsen, tetapi juga merugikan konsumen.

Oleh karena itu dalam memberikan pelindungan hukum kepada produsen dan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, negara mengatur tentang peristiwa hukum seperti itu. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum kepada produsen dan konsumen.

Salah satu norma fundamental dalam undang-undang tersebut adalah larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu. Atau yang sedang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi normatif yang rinci mengenai konsep persamaan pada pokoknya. Ada ruang untuk memberikan tafsir yang kadang-kadang bersifat subyektif, baik oleh Pemeriksa Merek pada Kantor Merek Ditjen KI maupun ketika ada keberatan yang disampaikan oleh pemohon kepada Komisi

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

Banding Merek pada Kantor Merek Ditjen KI pada saat adanya penolakan tetap dari Ditjen KI.

Tidak itu saja tafsir persamaan pada pokoknya ini juga menjadi begitu terbuka ketika dihubungkan dengan jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya walaupun berada pada kelas barang yang sama. Misalnya pada Kelas 16 untuk alat-alat tulis kantor yang menggunakan merek "SINABUNG" untuk jenis barang berupa buku tulis atau kertas tulis dan tidak mendaftarkan jenis barang berupa kertas pembungkus kado. Kemudian ada orang lain yang memohonkan merek "SINABUNG" juga dan masih pada kelas barang 16, akan tetapi untuk jenis barang kertas pembungkus kado. Maka akan ada kemungkinan permohonan pendaftaran merek "SINABUNG" untuk jenis barang kertas pembungkus kado akan dikabulkan.

Demikian juga dalam memilih kata, logo, gambar, lukisan dan lain sebagainya yang digunakan sebagai merek juga dibatasi tidak boleh memonopoli kata yang bersifat umum atau menjadi milik umum. Kata "Medan" sudah menjadi kata umum. Oleh karena itu para pengusaha dapat saja menggunakan kata itu untuk merek produknya. Misalnya "SOTO MEDAN" atau "LONTONG MEDAN". Demikian juga kata "GARUDA" sudah merupakan kata milik umum, sehingga banyaklah kita lihat produk yang menggunakan merek tersebut seperti "KACANG GARUDA", Rumah makan "GARUDA" dan jasa penerbangan "GARUDA" dengan berbagai kombinasi, logo, warna dan lain sebagainya.

Oleh karena itu perlu keahlian khusus untuk memberi tafsir tentang persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan terhadap emblem (etiket) merek yang digunakan sebagai tanda pembeda pada produk barang atau jasa. Ketiadaan parameter yang jelas dan belum terincinya batasan tentang persamaan pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebabkan banyaknya putusan-putusan yang berbeda dalam praktik. Baik dalam putusan Pemeriksa Merek pada tahap pemeriksaan substantif pada Kantor Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Putusan Komisi Banding Merek dan Putusan Pengadilan Niaga.

Akibatnya, penilaian terhadap ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya sering kali bersifat subjektif dan tidak konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Sudargo Gautama, persamaan pada pokoknya harus dinilai berdasarkan kesan umum *(overall impression)* yang ditimbulkan oleh suatu merek, termasuk persamaan bentuk, susunan kata, bunyi, maupun arti yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber yang sama. Penilaian ini tidak dilakukan secara terpisah pada setiap unsur, melainkan secara menyeluruh dari sudut pandang konsumen pada umumnya. Pandangan tersebut menegaskan bahwa tujuan utama pelindungan merek adalah mencegah kebingungan dan penyesatan konsumen.

Sejalan dengan hal tersebut, OK. Saidin berpendapat bahwa persamaan pada pokoknya terjadi apabila terdapat unsur dominan yang sama antara dua merek, sehingga merek yang satu meniru atau mendekati merek lain yang telah dikenal lebih dahulu. Unsur

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

dominan tersebut dapat berupa kata, logo, warna, maupun kombinasi unsur visual lain yang memiliki daya pembeda utama. Dengan demikian, perbedaan kecil pada elemen tertentu tidak serta-merta menghilangkan adanya persamaan secara substansial.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menegaskan bahwa penilaian persamaan merek harus dilakukan berdasarkan keseluruhan kesan yang ditimbulkan, bukan dengan membandingkan unsur-unsur merek secara terpisah. Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kemiripan yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen sudah cukup untuk dikualifikasikan sebagai persamaan pada pokoknya, meskipun merek tersebut tidak identik secara keseluruhan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam sengketa pendaftaran merek FUJI PLUS LOGO dan FUJIHD, di mana kedua merek jika dilihat secara sepintas sama-sama menggunakan unsur kata "FUJI" sebagai elemen. Akan tetapi elemen itu belum dapat dikualifikasikan sebagai elemen yang dominan. Akan ada banyak faktor lain yang akan menjadi bahan pertimbangan seperti pada kasus yang akan diangkat dalam Thesis ini.

Persamaan unsur tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kriteria apa yang digunakan untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya, khususnya ketika merek-merek tersebut memiliki perbedaan tambahan pada unsur kata maupun logo. Perbedaan penafsiran terhadap aspek visual, fonetik, dan konseptual dalam kasus ini menunjukkan bahwa kriteria persamaan pada pokoknya masih memerlukan pengkajian lebih mendalam.

Apakah kata "FUJI" dapat dimonopoli oleh perusahaan tertentu untuk produk barang atau jasa yang dipasarkannya dalam lalu lintas perdagangan? Apakah kombinasi atas kata, huruf dan warna sudah dapat dijadikan patokan bahwa merek tersebut tidak memenuni kualifikasi sebagai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya? Inilah adalah pertanyaan-pertanyaan awal yang perlu diteliti. Pertanyaan berikutnya adalah, Bagaimana sebenarnya kriteria yang dapat dipergunakan untuk menentukan bahwa sebauah merek dapoat dikualifikasikan memiliki persamaan pada pokoknya? Jika ditelusuri dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis, norma ysng termuat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf berikut penjelasannya, ternyata belum memberikan batasan hukum yang konkrit. Artinya masih memerkukan banyak tafsir dan banyak kajian untuk sampai pada jawaban itu. Itulah yang melatar belakangi, mengapa isu ini perlu diteliti dan diangkat menjadi karya ilmiah, guna memberikan kontribusi secara akademis dan kepentingan praktis dalam rangka penyempurnaan undang-undang merek dan menjadi acuan dalam kegiatan -kegiatan praktis lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data hukum secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif sesuai permasalahan penelitian.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Merek Terkait Persamaan Pada Pokoknya

Secara lebih rinci Paris Convention mengatur tentang persamaan pada pokoknya dalam Pasal 6 *bis*. Dalam ketentuan tersebut mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek dagang yang merupakan tiruan, terjemahan, atau persamaan pada pokoknya dari merek terkenal milik pihak lain. Tentang kriteria "Persamaan pada Pokoknya", meskipun Konvensi Paris memberikan kerangka dasar, batasan teknis mengenai *persamaan pada pokoknya* sering kali dijabarkan lebih lanjut dalam hukum nasional negara anggota. Halk ini dapat juga dilihat dalam Undang-undang No,20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memuat ketentuan itu dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

Konvensi Internasional lainnya yang juga memberikan kritersia tentang Persamaan Pada Pokoknya adalah *TRIPS Agreement* (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Berdasarkan *ketentuan ini* tujuan untuk memberi batasan mengenai "Persamaan Pada Pokoknya" (*confusing similarity*) untuk melindungi pemilik merek terdaftar dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan menyesatkan konsumen.

Berikut ini adalah batasan-batasan utama tentang persamaan pada pokjoknya menurut prinsip *TRIPs Agreement.* Penyebab Kebingungan **(***Likelihood of Confusion)* pada umunya karena konsumen menemukan kemiripan pada produk yang dipasarkan dengan menggunakan merek yang sama atau hampir sama. Itulah seb abnya *TRIPs Agreement* mewajibkan kepada negara anggotanya untuk melindungi merek dari penggunaan tanda yang identik atau serupa untuk barang/jasa yang sejenis – bahkan nuntuk merek terkenal termasuk barang yang tidak sejenis - yang dapat menimbulkan kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*) di masyarakat.

Khusus untuk pelindungan merek terkenal, merek yang sama atau yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya tak dapat digunakan untuk kelas dan jenis barang yang berbeda, hal itu dimaksdukan untuk mecegah agar jangan terjadi dilusi (penurunan daya pembeda) pada merek tersebut. Di samping itu juga untuk melindungi pemegang merek terkenal agar tidak terdegradasi produk-produknya di mata konsumen. Misalnya ketika merek “MERCEDEZ” atau “BMW” digunakan untuk produk kaca mata. Jika suatu saat kaca mata itu dalam persaingan usahanya baik karena kualiutas produknya atau kegagalan dalam sistem promosi dan oemasarannya, itu bisa mendegradasi periusahaan otomotif “MERCEDEZ” atau “BMW”.

Secara keseluruhan pada intinya TRIPs Agreement menentukan batasan utama tentang Persamaan Pada Pokoknya adalah pada kesan peniruan pada unsur pokok pada merek tersebut yang dapat menimbulkan risiko kebingungan publik.

Selanjutnya batasan tentang persamaan pada pokoknya menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur dominan tersebut dapat menimbulkan kesan adanya

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

hubungan yang sama, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut termasuk karena adanya persamaan bunyi ucapan.

Secara rinci UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan batasan atau kriteria untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya pada merek. Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Kemiripan Visual: Bentuk, logo, atau gambar memiliki kemiripan yang mencolok secara kasat mata.
2. Kemiripan Fonetik: Persamaan bunyi saat diucapkan. Misalnya Merek "BELLY" dengan Merek "BALLY" atau Merek "SUN" dengan "SAN"), meskipun penulisannya mungkin sedikit berbeda tapu ucapannya jika didengar sama.
3. Persamaan Konseptual: Memiliki makna atau pesan yang sama di benak konsumen. Misalnya merek "DUA MERBUK" dengan merek "DUA PERKUTUT" atau merek "MANGGA DUA" dengan "MANGGA TIGA"
4. Unsur Dominan: Adanya bagian dari merek yang paling menonjol yang identik dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang/jasa sejenis. Misalnya merek "GUDANG GARAM" dengan "GUDANG BARU".

Pada dasarnya baik konvensi Internasional maupun Undang-undang No. 20 Tahun 2016, memiliki tujuan yang sama. Yaitu untuk mencegah terjadinya penyesatan konsumen, melindungi produsen dan mencegah terjadinya peniruan dan memastikan mengenai asal-usul barang atau jasa yang dipasarkan dalam lalu lintas perdagangan.

Penentuan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya

Kriteria Merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, sebelum terbit Undang-undang No.20 Tahun 2016 pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279 PK/Pdt/1992, 6 Januari 1998. Dalam putusan itu, merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, jika merek tersebut mengandung unsur;

1. *Similarity of form* (sama bentuk tampilannya);
2. *Similarity of composition* (sama susunan atau komposisi yang ditampilkan pada etiket merek);
3. *Similarity of combination* (sama susunan dari berbagai kombinasi seperti huruf, kata, warna, lukisan, dan lain-lain yang btampak pada etiket merek);
4. *Similarity of elements* (sama unsur-unsur yang digunakan, misalnya unsur warna, unsur bunyi, unsur angka, huruf dan lain sebagainya);
5. *Sound similarity* (sama bunyi yang jika didengar pelapalannya misalnya, "LOBSTER" dengan "LOPSTER" atau "SAN" dengan "SUN");
6. *Phonetic similarity* (seperti "CARVIL" dengan "CARCIL" atau "SONY" dengan "SONI"
7. *Similarity in appearance* (persamaan pada rupa atau tampilan yang secara kasat mata tampak nyata ketika merek itu dilekatkan pada produk, misalnya merek sama-sama didominasi dengan warna hijau).

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

Selain itu ketentuan Pasal 21 Ayat (1) butir a UU No.20 Tahun 2016 yang berbunyi; Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Selanjutnya pasal tersebut dalam penjelasannya memberi oenegasan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek tersebut.

Jika dirinci ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf a tersebut, maka kriteria merek memiliki persamaan pada pokoknya meliputi:

1. Persamaan Unsur Dominan: Kemiripan pada bagian yang paling menonjol dari merek (kata inti, logo utama, atau kombinasi keduanya).
2. Persamaan pada bentuk dan tampilan (*form similarity and appearance*).
3. Persamaan pada cara penulisan (*Writing Style/Stylish Similarity*), misalnya dalam bentuk huruf Jerman atau Kaligrafi.
4. Persamaan pada fonetik (*Phonetic Similarity*)
5. Persamaan pada Cara Penempatan (*Composition Similarity*)
6. Persamaan Bunyi Ucapan (*Sound Similarity*): Merek terdengar sama atau mirip saat diucapkan, meskipun penulisannya berbeda (contoh: SONY Vs SONI atau LOIBSTER Vs LOPSTER).
7. Persamaan Penampilan (*Visual Similarity*): Kemiripan dalam bentuk, susunan warna, atau kombinasi unsur visual.
8. Persamaan Konseptual (*Conceptual Meaning*): Kesamaan makna atau kesan yang ditimbulkan dari merek tersebut (Misalnya; SEGITIGA BIRU dengan SEGITIGA HIJAU).

Dalam praktik pemeriksaan substantif pada saat proses pengajuan permohonan pendaftaran merek, tampak bahwa semua kriteria itu digunakan. Kriteria itu digunakan secara kumulatif. Etiket merek itu dibandingkan dan diuji satu persatu dengan kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. Akan tetapi penetuan akhirnya setelah diakumulasikan semua unsur-unsur itu pemeriksa kemudian memutuskan untuk melihat unsur yang paling dominan. Jika unsur yang paling dominan itu telah ditemukan baru masuk pada tahapan apakah dengan tampilan, konsep, persamaan pada bunyi/ucapan, fonetik, cara penempatan, dan bentuknya tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat konsumen. Jika pemeriksa menyimpulkan bahwa semua unsur yang dijadikan sebagai kriteria pengujian itu membuktikan akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, maka Pemeriksa memutuskan bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya itu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain terdaftar atau yang sedang dimohonkan pendaftarannya.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

Untuk selanjutnya Ditjen KI akan menerbitkan surat penolakan tetap. Surat pemberitahuan penolakan tetap atas permohonan pendaftaran merek dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ditujukan kepada pemohon, dalam tenggang waktu maksimal 90 hari kerja sejak tanggal penolakan. Jika pemohon keberatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU No.20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis, pemohon dapat mengajukan banding yang ditujukan kepada Komisi Banding Merek. Tenggang waktu pengajuan banding disedikan selamam 90 hari kjerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan tetap diterima oleh Pemohon. Dalam surat permohonannya harus diberitahukan alasan-alasan keberatan dan dalil bantahan atas penolakan tetap tersebut. Oleh karena itu dalam dokumen permohonan, pemohon juga harus melapirkan Surat Salinan keputusan atas penolakan pendaftaran merek tersebut.

Komisi banding juga memeriksa permohonan itu didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. Alasan-alasan dalam penolakan atau mengabulkan permohonan pemohon banding sama seperti yang dilakukan oleh pemeriksa. Komisi Banding Merek akan memutuskan apakah sama dengan keoutusan pemeriksa yakni menolak permohonan pemohon, atau mengabulkan sebagaian atau juga mengabulkan secara keseluruhan permohonan pemohon.

Jika keputusan Komisi Banding Merek tetap sama dengan keputusan pemeriksa, maka pemohon diberi lagi ruang untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga. Tenggang waktu gugatannya diberikan tenggang waktu selama 5 tahun sejak saat penolakan tetap atau tanpa batas waktu jika penolakan tetap itu didasarkan pada alasan yang dimuat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3), yakni melanggar iktikad baik.

Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Karena Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Studi Kasus Fuji Plus Logo Vs Fujihd

Dalam kasus pidana pelaporan yang dilakukan oleh pemegang Merek FUJI plus Logo terhadap produk lift dan eskavator dengan Merek FUJIHD yang dipasarkan oleh perusahaan PT. BALISTA GAPALA NANDYA, tampak terjadi kekeliruan dalam memposisikan subyek yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana.

Dalam kasus ini duduk perkaranya dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam posita **LP Nomor: LP/B/431/XII/ 2023/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 22 Desember 2023**, diperoleh penjelasan bahwa Merek FUJIHD, Terdaftar Di Indonesia Dengan Nomor: IDM00129127. Pemiliknya adalah Hengda Fuji Elevator Co.Ltd., yang berkedudukan di China. Pelindungan merek tersebut diberikan selama 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran 23 Agustus 2024. Oleh karena itu pelindungan. Merek tersebut akan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2034.

Selain itu HENGDA FUJI ELEVATOR CO., LTD. yang berkedudukan di China yang beralamat di South of Renrui West Road Nanxun Economic Development Zone, Huzhou 313009 Zhejiang -China, juga telah mendaftarakan Merek “FUJIHD” di Indonesia dengan tambahan keterangan berupa kata-kata.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

Oleh karena merek tersebut telah diterima permohonan pendaftarannya, maka sejak saat penerimaan permohonan pendaftaran hingga saat ini merek **"FUJIHD"** mendapat pelidungan hukum dari negara. Adapun produk barang yang dimohonkan pendaftarannya termasuk pada Kelas; 02,07, 08,09, 10, 25,35 dan 37.

Sedangkan merek yang disengketakan dalam kasus ini adalah untuk produk barang yang termasuk dalam kelas 37 untuk jenis barang *lift* dan *elevator.* Setelah merek tersebut resmi terdaftar, maka Merek **"FUJIHD"** untuk barang berupa Lift/Elevator mendapat pelindungan dari negara.

Namun demikian orang lain ataupun badan hukum lain jika keberatan atas pendaftaran merek tersebut, dapat saja melakukan gugatan pembatalan atas merek **"FUJIHD"** tersebut melalui pengadilan Niaga, sepenjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak lain yang keberatan atau yang merasa dirugikan akibat dari beredarnya produk yang merek tersebut beredar di pasaran dapat juga mengajukan laporan pidana sekaligus memohon untuk pemberhentian produksi dan menarik produk tersebut dari pasar.

Dalam kasus ini justeru langkah yang dilakukan oleh pihak **PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA** pemegang merek "FUJI" yang terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen KI Kemenkum RI justeru melaporkan pengguna Merek **"FUJIHD"** yang memasarkan *lift* dan *elevator* di Indonesia PT. BALISTHA GAPALA NANDYA yang merupakan perusahaan importir.

Laporan disampaikan ke Mabes Polri, Subdit I Direktorat tindak pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/431/XII/2023/SPKT/ BARESKRIM POLRI, tanggal 22 Desember 2023. Inti dari pelanggarannya adalah dugaan terjadi tindak pidana dibidang merek atas barang berupa Lift/Elevator merek "**FUJIHD**" yang di import dan diperdagangkan oleh **PT. BALISTHA GAPALA NANDYA**, yang diduga secara visual pada konsep ucapan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "FUJI"yang terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen KI Kemenkum RI.

Dalam kenyataannya PT Fuji Elevator Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 54 tanggal 28 Oktober 2003 Notaris Henry Tjong, S.H. dan beralamat di Jl. Irian Nomor 7 Menteng Jakarta Pusat dan di Jl. Asia Nomor 13/23 Medan Sumatera Utara juga bergerak dalam bidang Suplier, modernisasi dan jasa pengadaan dan pemasangan Elevator, Escalator, Travelator dan Dumbwaiter merek FUJI yang juga tidak memperoduksi *lift dan elevator.* Artinya sekalipun PT Fuji Elevator Indonesia telah mendaftarkan merek "FUJI" tapi perusahaan ini ternyata tidak memproduksi lift dan elevator itu secara utuh. Artinya produk yang mereka pasangkan adalah rakitan dari berbagai komponen yang "disatukan" yang berasal dari produksi pabrik lain lalu jkemudian dilekatkan merek "FUJI".

Selain itu itu kata "FUJI" tidak termasuk pada *coined word* atau *inventive word,* yang bermakna bahwa kata "FUJI" adalah kata umum atau kata milik umum yang tidak bisa dimonopoli oleh subyek hukum tertentu. Oleh karena itu klaim kata "FUJI" pada merek "

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

FUJI" tidak dapat dimonopoli oleh PT Fuji Elevator Indonesia sebagai pelapor. Sebaliknya penggunaan kata "FUJI" pada merek "FUJIHD" bukan pula merupakan pelanggaran hukum, karewna kata "FUJI" itu merupakan kata umum atau kata yang menjadi milik umum. Setelah ditambahkan kata "HD" di belakang kata "FUJI" menjadi "FUJIHD" maka unsur persamaan pada pokoknya dengan merek "FUJI" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, tak terpenuhi.

Dengan kata lain penambahan huruf "HD" di belakang kata "FUJI" cukup untuk menghilangkan kesan persamaan pada pokoknya dengan merek ""FUJI" yang telah terdaftar.

Selain itu dari sisi konsumen, penggunaan kata "FUJI" pada kedua merek tidak akan berpotensi untuk menimbulkan kebingungan atau kesan adanya hubungan antara produk pelapor dan terlapor, sepanjang kata "FUJI" itu dikombinasikan dengan penambahan kata atau huruf, atau logo atau warna yang membedakan tampilan secara visual etiket merek itu secara keseluruhan dan PT. FUJI ELVATOR INDONESIA ditunjuk sebagai Distributor tunggal Lift/Elevator dengan Merek "FUJI" oleh FUJI ELEVATOR Co, LTD yang berkedudukan di China.

Di sisi lain **PT. BALISTHA GAPALA NANDYA**, adalah distributor untuk memasarkan produk HENGDA FUJI ELEVATOR CO., LTD. yang berkedudukan di China yang beralamat di South of Renrui West Road Nanxun Economic Development Zone, Huzhou 313009 Zhejiang-China.

Khusus tentang keagenan peraturan yang selama ini dijadikan dasar mengatur hubungan hukum tentang keagenan adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor barang dan atau Jasa, Sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan menteri perdagangan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pendistribusian barang oleh Distributor atau agen.

Dalam Pasal 1 angka 6 Permendag Nomor : 24 tahun 2021 disebutkan bahwa Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara unutk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan atau menguasai barang yang dipasarkan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 di atas, maka agen mempunyai karakter-karakter sebagai berikut;

a. Agen adalah pelaku usaha distribusi;
b. Agen bertindak selaku perantara;
c. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, tidak bertindak atas nama sendiri;
d. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen adalah hubungan hukum PEMBERIAN KUASA yang dituangkan dalan bentuk perjanjian keagenan. Prinsipal sebagai pemberi kuasa sedangkan agen adalah pihak yang diberikan kuasa unutk melakukan perbuatan hukum tertentu;
e. Tujuan ditunjuknya agen adalah **untuk pemasaran** barang atau jasa;

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

f. Imbalan agen berupa komisi;
g. Agen tidak memiliki hak milik dan hak menguasai barang yang ada padanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsipal dalam Pasal 1 angka 3 Permendag 2021 adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki / dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal *supplier*. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kriteria selaku prinsipal adalah sebagai berikut:

a. Perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum;
b. Berada di luar negeri atau di dalam negeri;
c. Menunjuk agen atau distributor;
d. Tujuan penunjukan tersebut adalah untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai.

Dalam Pasal 1 angka 13 Permendag No.24 tahun 2021 disebutkan bahwa STP – Surat Tanda Pendaftaran adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai distributor, distributor tunggal, sub distributor, Agen, agen Tunggal, Sub agen barang atau jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Distributor menurut Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya **sendiri** dan atau penunjukan dari produsen atau pemasok atau importer berdasarkan perjanjian unutk melakukan kegiatan pemasaran barang.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, apabila diaplikasikan pada kasus dugaan tindak pidana merek FUJIHD atas merek FUJI dapat disimpulkan sbb :

a. PT. BALISTA GAPALA NANDYA, berdasarkan kontrak agen penjualan nomor: 2402/bgn-fujihd/ii/20, yang berlaku selama dua tahun sd 31/12/2022, dan dapat diperbaharui secara otomatis unutk piriode yang sama. Telah terdaftar sebagai agen di kementrian perdagangan ri dengan terbitnya surat tanda pendaftaran agen barang produksi luar negeri nomor : 2267/STP-LN/sipt/12/2022 , berlaku sampai dengan 22 September 2025. Terakhir diperbaharu dengan ; letter of sole sales agency sejak 1 januari 2025 sd 30 desember 2027, adalah **berstatus sebagai Agen dan bukan Distributor.**
b. PT.BALISTA GAPALA NANDYA, adalah perantara perdagangan yang bertugas melakukan pemasaran produk dari principal, dengan demikian PT.BALISTA GAPALA NANDYA **bukanlah pihak dalam kontrak ataupun transaksi yang dibuatnya dengan pihak ketiga**.
c. Prinsipal, dalam hal ini HENGDA FUJI ELEVATOR CO.LTD, BERKEDUDUKAN DI CHINA, bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agennya, dalam hal ini adalah PT.BALISTA GAPALA NANDYA;
d. PT. BALISTA GAPALA NANDYA, bertindak penuh unutk dan atas nama prinsipalnya, dalam hal ini adalah HENGDA FUJI ELEVATOR CO.LTD, BERKEDUDUKAN DI CHINA.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

Dengan demikian dugaan tindak pidana penggunaan merek FUJIHD yang diduga terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek FUJI yang dialamatkan pada sdr. Galih Priya Wiguna, selaku Direktur Utama PT. BALISTA GAPALA NANDYA, selaku agen, menjadi salah alamat dan tidak tepat atau *eror in subjecto.* Mestinya dialamatkan pada prinsipal yaitu HENGDA FUJI ELEVATOR CO.LTD, yang berkedudukan di China selaku pinsipal.

Pasal 100 ayat (2) UU No,20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, "**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 yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) "., tak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Frasa "**Dengan tanpa hak"**, dalam kontek pembuktiaan kepemilikan hak atas merek dimaknai sebagai ketiadaan bukti kepemilikan atas merek berupa SERTIFIKAT MEREK, karena bukti legalitas kepemilikan metrek hanya satu, yaitu sertifikat merek. Sertifikat merek diterbitkan oleh Negara yang kewenangannya didelegasikan pada Kementrian Hukum, yang pelaksanaannya diserahkan pada Direktorat Kekayaan Intelektual (KI) setelah permohonan pendaftaran merek melalui beberapa tahapan pemeriksaan merek unutk kemudian dinyatakan layak diterima permohonan pendaftrarannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal Pasal 25 (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.

Sedangkan dalam kasus perdata perihal yang selalu dipermasalahkan adalah tentang perolehan hak kebendaan, menggunakan hak tidak merugikan orang lain, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam kasus "FUJI" **Vs "FUJIHD"** tak tampak ada kesalahan tentang perolehan hak kebendaan atas merek tersebut. Baik merek "FUJI" maupun merek **"FUJIHD"** keduanya terdaftar di China dan di Indonesia. Artinya kedua produk dengan merek tersebut berjalan berdampingan.

Munculnya Gugatan Perdata yang diajukan oleh PT. BALISTHA GAPALA NANDYA yang beralamat di Jl. Si Gura-gura Barat Raya No. 20 Kav. 3 Malang, Jawa Timur dan di Ruko Pondok Cabe B-16 Pamulang Tangerang Selatan Banten sebagai agen pemasaran Merek **"FUJIHD"** berawal dari Laporan Polisi yang dilakukan oleh PT Fuji Elevator Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 54 tanggal 28 Oktober 2003 Notaris Henry Tjong, S.H. dan beralamat di Jl. Irian Nomor 7 Menteng Jakarta Pusat dan di Jl. Asia Nomor 13/23 Medan Sumatera Utara.

Alasan gugatan itu diajukan sebenarnya adalah untuk memastikan apakah tindakan PT Fuji Elevator Indonesia melaporkannya ke Polisi memiliki alasan hukum yang tepat. Sebab menurut Penggugat statusnya hanya sebagai agen yang memasarkan produk dengan merek yang sudah terdaftar di China. Sebab tidak ada halangan atau hambatan hukum untuk memasarkan suatu produk yang mereknya telah terdaftar di negara asalnya. Bahwa di negara tujuannya terdapat merek yang sama, hal itu harus diklarifikasi terlebih dahulu melalui Putusan Perdata. Itulah sebabnya PT. BALISTHA GAPALA NANDYA mengajukan

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

gugatan perdata yang dialamatkan ke Pengandilan Niaga Jakarta Pusat melalui gugatan nomor 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/Pn.Niaga .Jkt.Pst.

Apakah seorang agen yang memasarkan produk barang yang secara resmi terdaftar di negaranya dan juga terdaftara di negara tujuan produk itu dipasarkan dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pidana UU No,20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

PT. BALISTHA GAPALA NANDYA telah terdaftar sebagai Agen Resmi sebagaimana tertera pada surat berikut ini. Merek tersebut juga telah terdaftar di China dan di beberapa negara lain didunia seperti tertera pada dokumen di bawah ini.

Selain di China merek "FUJIHD" di beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia. Dengan diterbitkannya Sertifikat Merek, secara otomatis UU Merek memberikan Hak pada pemiliknya berupa **hak eksklusif** yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Diterbitkannya sertifikat merek, tujuan utamanya adalah memberikan KEPASTIAN HUKUM Kepemilikan Hak Atas Merek, Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah:

a. jaminan bahwa hukum dijalankan;
b. bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
c. bahwa pentingnya kepastian hukum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
d. Bahwa individu dan pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas mereka dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan kewajiban mereka akan ditegakkan secara adil.

Dengan demikian kepastian hukum mempunyai fungsi memberikan kepastian hukum berbagai peristiwa sebelumnya dan memberikan kepastian hukum berbagai peristiwa-peristiwa di masa datang.

Kepastian hukum haruslah dimaknai untuk menghapuskan peristiwa hukum masa lalu yang menimbulkan ketidak pastian hukum atau yang memnimbulkan multi tafsir, yang dalam kasus ini meliputi;

a. peristiwa di masa lalu yang tidak jelas kepastiannya, dengan terbitnya sertifikat merek, menjadi jelas kepastiannya;
b. peristiwa di masa lalu yang diduga tanpa alas hak, dengan terbitnya sertifikat merek, menjadi jelas kepastian alas haknya;
c. peristiwa di masa lalu yang diduga tidak sah, dengan terbitnya sertifikat merek, menjadi jelas kepastian keabsahannya;
d. peristiwa di masa lalu yang diduga ilegal, dengan terbitnya sertifikat merek, menjadi jelas kepastian legalitasnya;

Berdasarkan uraian tersebut, terbitnya sertifikat merek berfungsi sebagai penghapus peristiwa lama yang dipersangkakan sebagai tindakan negatif menjadi tindakan yang

positif, dan memberikan legalitas pada peristiwa dimasa datang, ibarat orang menghuni rumah puluhan tahun tanpa bukti kepemilikan hak, sehingga menimbulkan berbagai dugaan tindakan negatif ; illegal, tidak sah, penghuni liar, dst. Dengan terbitnya sertifikat rumah, hilanglah prasangka-prasangka negatif tersebut dan berubah menjadi positif. Begitu juga diibaratkan laki –laki dan perempuan yang hidup berdua tanpa nikah – kumpul kebo , bahkan sampai memiliki keturunan, masyarakat akan menilai sebagai perbuatan tidak sah, illegal, namun jika suatu saat mereka melakukan pernikahan resmi, maka Akta Nikah yang dimilikinya akan menghapus semua kesan negatif yang dialamatkan padanya dan berubah menjadi kesan positif. Oleh karena itu pelaporan ini sebenarnya masuk pada kualifikasi *eror in subjecto.* PT. BALISTHA GAPALA NANDYA sebagai distributor atau sebagai agen.

PT. BALISTHA GAPALA NANDYA tak dapat dipersalahkan. Apa lagi kedua merek ini sama-sama terdaftar di China dan di Indonesia. Merek FUJI juga telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2009 dengan Serifikat merek nomor: IDM000208133 atas nama pemilik merek PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA.

Duduk perkaranaya ketika pada sekitar tahun 2023 pihak PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA mengetahui adanya Lift/Elevator dengan merek "**FUJIHD**" yang terpasang di Gedung Asrama Haji Jakarta yang beralamat di Jl. Raya Pondok Gede, RT.1/RW.1, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makassar, Jakarta Timur dan di Kantor BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, dan diketahui bahwa Lift/Elevator dengan merek "FUJIHD" tersebut diperdagangkan oleh PT. BALISTHA GAPALA NANDYA yang beralamat di Jl. Si Gura-gura Barat Raya No. 20 Kav. 3 Malang, Jawa Timur dan di Ruko Pondok Cabe B-16 Pamulang Tangerang Selatan Banten.

Berdasarkan keterangan IMAM TEGUH SAPUTRO pada saat pemeriksaan saksi di Mabes Polri, selaku Kepala Sub Bagian Administrasi dan Keuangan UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta yang bertugas mengurus Tata Usaha, Kepegawaian, Informasi dan Publikasi bahwa benar Elevator/Lift yang terpasang di Asrama Haji gedung B4 yang beralamat di Jl. Raya Pondok Gede Rt.001/001 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makassar Jakarta Timur tersebut adalah Elevator/Lift dengan merek FUJIHD dengan menggunakan Kontraktor PT Indo Dhea Internusa dengan harga Rp 7.245.625.000.-;--

Demikian juga berdasarkan keterangan HUSEIN TSANI UBADILLAH selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asset Daerah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah bahwa benar Elevator/Lift yang terpasang di Kantor BPKPAD Kabupaten Temanggung Jawa Tengah tersebut adalah Elevator/Lift dengan merek FUJIHD dengan menggunakan Kontraktor CV. Gaya Trie dengan harga 798.765.000.

PT. BALISTHA GAPALA NANDYA ditunjuk sebagai Distributor Lift/Elevator dengan Merek FUJIHD oleh HENGDA FUJI ELEVATOR Co, LTD yang berkedudukan di China dan juga memiliki perjanjian agen penjualan dengan Hengda Fuji Elevator Limited sebagaimana Sales Agency Agreement, Contract Nomor : 2402/BGN-FUJIHD/II/20 tanggal 1 Januari 2020.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

Berdasarkan keterangan BAMBANG EDDY SUHARNO selaku Komisaris PT Balistha Gapala Nandya bahwa Elevator/Lift dengan merek FUJIHD tidak terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia namun terdaftar di Negara China.

Pada tanggal 4 Oktober 2024 PT. BALISTHA GAPALA NANDYA melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024 mengajukan permohonan Kasasi dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 169 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tanggal 13 Maret 2025 yaitu:

a) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat (PT. BALISTHA GAPALA NANDYA), tersebut;
b) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst tanggal 1 Oktober 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pelindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya untuk barang dan/atau jasa sejenis dalam sengketa pendaftaran merek Dalam kasus "FUJI" **Vs "FUJIHD"** tak tampak ada kesalahan baik dalam kasus Pidana maupun dalam kasus perdata. Dengan alasan bahwa kata "FUJI" yang digunakan sebagai unsur pembentuk merek bukanlah kata yang diciptaklan sendiri *(coint word atau inventive word),* melainkan kata umum atau kata yang menjadi milik umum. Oleh karena itu kedua merek itu baik "FUJI" maupun merek **"FUJIHD"** keduanya terdaftar di China dan di Indonesia dan produknya dipasarkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia karenanya kedua merek itu dapat berjalan berdampingan *(co-exi)*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum merek mengenai persamaan pada pokoknya diatur dalam Paris Convention, TRIPs Agreement, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga aturan tersebut pada dasarnya bertujuan melindungi pemegang merek terdaftar dan konsumen agar tidak terjadi peniruan, pemboncengan reputasi, maupun kebingungan dalam perdagangan barang dan jasa. Kriteria persamaan pada pokoknya dalam hukum merek menurut Paris Convention, TRIPs Agreement, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya ditentukan dari adanya kemiripan unsur dominan, bentuk, tulisan, bunyi ucapan, tampilan visual, dan makna dari suatu merek yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat terhadap merek yang telah terdaftar sebelumnya. Dalam kasus merek "FUJI" **Vs "FUJIHD"** tidak terlihat adanya pelanggaran yang jelas baik secara pidana maupun perdata. Hal ini karena kata "FUJI" merupakan kata umum dan bukan kata ciptaan yang bersifat eksklusif. Selain itu, kedua merek sama-sama telah terdaftar di China dan Indonesia serta diperdagangkan secara sah, sehingga kedua merek tersebut dapat dianggap dapat berdampingan *(co-exist)* dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar kepada Pemeriksa Merek, Anggota Komisi Banding

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i6.4877

Merek, Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung disarankan agar dalam memutuskan apakah merek memiliki persamaan pada pokoknya haruslah melihat secara keseluruhan (terintegrasi) peratruran poerundang-undangan terkait penentuan kriteria persamaan pada pokoknya agar tidak terjadi pemboncengan piopularitas pemegang merek terdaftar, tidak menimbulkan kebinguan kepada konsumen dan mencegah terjadinya peniruan atau pemalsuan pada produk barang dan jasa yang digunakan dalam lalu lintas perdagangan. Agar batasan tentang kriteria persamaan pada pokoknya yang dimuat dalam Norma Pasal 21 ayat (1) huruf a, Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika ada amandemen atau revisi terhadap undang-undang tersebut, dimuat keterangan dalam penjelasan pasal tersebut dengan menggunakan contoh-contoh. Agar dilakukan sosialisasi kepada para pengusaha dan pencerahan kepada masyarakat baik melalui seminar atau penyebaran informasi melalui situs Ditjen KI bahwa kata umum atau kata yang menjadi milik umum merek tidak dapat dimonopoli oleh sesorang atau badan hukum tertentu, sehingga merek yang menggunakan kata umum itu tidak tertutup kemungkinan digunakan oleh banyak orang yang berlaku secara co-exist.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang, 2018.

Badrulzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan* , Alumni, Bandung, 1983.

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum*, *Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Harahap, Yahya, *Hukum Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Hasibuan, Abdurrozaq, *Metodologi Penelitian*, USU Press, Medan, 2003.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Kencana, Jakarta, 2015.

Joko, P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008.

Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs USU, Medan, 2002.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Strategic Brand Management*, Prentice Hall, USA, 2012.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum : Madzhab dan Refleksinya,* Rosdakarya, Bandung, 1994.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum,* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2012.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Otje, H.R., Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279 PK/Pdt/1992, 6 Januari 1998

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

----------, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Soerjono, Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Dan Masyarakat,* Alumni, Bandung, 1981.

Suryabarata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Suryodiningrat, R.M., *Aneka Hak Milik Perindustrian,* Tarsito, Bandung, 1981.

Undang-undang Republik Inonesia, Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252.

Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Wuisman, J.M. dengan penyunting M.Hisyam*, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,* Jilid 1, FE-UI, Jakarta, 1996.