

PEMBUKTIAN UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM UPAYA PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR

Arnold¹, Marni Emmy Mustofa², Basuki³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2022010262029@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :26-01-2026

Revised :11-02-2026

Accepted :19-02-2026

Keywords: Proof,
Substantial Similarity, Bad
Faith.

DOI:<https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Legal protection for trademarks in Indonesia still faces problems with trademark registration in bad faith that have substantial similarity with other parties' marks. The fundamental problem lies in the absence of clear objective parameters for determining the criteria of substantial similarity and bad faith, creating legal uncertainty in trademark cancellation efforts. This research examines two issues: first, what are the criteria for proving substantial similarity and bad faith in trademark cancellation cases; second, what is the ideal regulatory concept for proving these elements to strengthen legal certainty. The research employs theories of evidence, legal protection, and legal certainty and justice to analyze Supreme Court Decision Number 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023 regarding the cancellation of "Cap Segi Tiga Intan + Logo" trademark. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. Secondary data consists of primary legal materials such as legislation and court decisions, secondary legal materials including books and scientific journals, and tertiary legal materials. Data collection through library research and analyzed qualitatively using systematic interpretation. The findings indicate that criteria for proving substantial similarity are conducted through three approaches: analysis of dominant elements, examination of overall mark impression, and evaluation of consumer confusion likelihood. Proving bad faith requires concrete evidence of unauthorized use of another party's product identity, chronological relationship of mark usage, and deliberate similarity.

Normative gaps exist in the absence of objective parameters for examining these elements. The ideal regulatory concept includes six pillars: revision of Article 21 Elucidation of Trademark Law, issuance of Ministerial Regulation on substantive examination methods, issuance of Supreme Court Regulation on trademark dispute guidelines, enhancement of DGIP preventive function through technology and notification systems, establishment of alternative dispute resolution mechanisms, and harmonization with international standards. The research recommends that lawmakers revise evidentiary provisions, the Supreme Court issue examination guidelines, and DGIP improve substantive examination accuracy.

ABSTRAK

Perlindungan hukum merek di Indonesia masih menghadapi permasalahan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Permasalahan mendasar terletak pada tidak adanya parameter objektif yang jelas dalam menentukan kriteria persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pembatalan merek terdaftar. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: pertama, bagaimana kriteria pembuktian unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam perkara pembatalan merek terdaftar; kedua, bagaimana konsep pengaturan ideal dalam pembuktian kedua unsur tersebut untuk memperkuat kepastian hukum. Penelitian menggunakan teori pembuktian, teori perlindungan hukum, serta teori kepastian hukum dan keadilan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang pembatalan merek "Cap Segi Tiga Intan + Logo". Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan kriteria pembuktian persamaan pada pokoknya dilakukan melalui tiga pendekatan: analisis unsur dominan, pengujian kesan keseluruhan merek, dan evaluasi potensi kebingungan konsumen. Pembuktian itikad tidak baik memerlukan bukti konkret berupa pencantuman identitas produk pihak lain tanpa hak, chronological relationship penggunaan merek, dan kemiripan yang disengaja. Ditemukan kesenjangan normatif berupa tidak adanya parameter objektif dalam pengujian kedua unsur tersebut. Konsep pengaturan ideal mencakup enam pilar: revisi Penjelasan Pasal 21 UU Merek, penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang metode pemeriksaan substantif, penerbitan PERMA pedoman pemeriksaan

sengketa merek, peningkatan fungsi preventif DJKI melalui teknologi dan sistem notifikasi, pembentukan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, serta harmonisasi dengan standar internasional. Penelitian merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi ketentuan pembuktian, kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan pedoman, dan kepada DJKI untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan substantif.

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa, terutama dalam konstelasi perdagangan global serta investasi yang semakin kompetitif saat ini.¹ Dalam perkembangannya, merek tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tanda pengenal komoditas, melainkan telah bertransformasi menjadi aset intelektual strategis yang merepresentasikan reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi sebuah entitas bisnis.¹ Sebagai hasil daya pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi tinggi, negara wajib menjamin hak-hak pemilikinya dari eksploitasi pihak lain melalui perlindungan hukum yang kuat, yakni dengan melekatkan hak eksklusif bagi perseorangan maupun badan hukum.²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek merupakan bentuk penghargaan atas jerih payah, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menciptakan merek tersebut serta membangun reputasinya di mata konsumen.

Pentingnya peranan merek ini secara filosofis berkaitan erat dengan *Reward Theory* (Teori Penghargaan). Berdasarkan teori ini, negara memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif sebagai bentuk pengakuan serta imbalan (*reward*) atas kreativitas dan upaya intelektual yang telah dicurahkan oleh penemu atau pendaftar dalam menghasilkan suatu karya. Hak merek seharusnya menjadi instrumen untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha yang jujur.³ Namun, manakala pendaftaran merek beritikad tidak baik yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat lolos dan bertahan dalam Daftar Umum Merek, hal tersebut secara langsung menegasikan hak eksklusif pemilik merek asli dan merusak keadilan ekonomi yang menjadi ruh dari *Reward Theory*.⁴

Secara normatif (*Das Sollen*), perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁵ Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat hukum internasional, perlindungan merek di Indonesia juga selaras dengan standar minimum yang ditetapkan dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat

² P.D.D. Dermawan, *Merek dan Perlindungan Hukumnya*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.

³ Idem, hlm. 15

⁴ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 45

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

bagian dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁶ Langkah tersebut dipertegas pula dengan kepatuhan terhadap *Paris Convention* yang mewajibkan perlindungan efektif terhadap praktik persaingan usaha tidak jujur (*unfair competition*). Sistem hukum merek di Indonesia secara konsisten menganut prinsip konstitutif atau *First-to-File*, yang memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum kepada pihak yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali.⁷

Namun, dalam praktiknya (*Das Sein*), sistem *First-to-File* ini sering kali menjadi "pisau bermata dua"; di satu sisi menjamin kepastian hak bagi pendaftar pertama, namun di sisi lain membuka celah eksploitasi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran merek dengan "itikad tidak baik" (*bad faith*).⁸ Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik ini sering kali bermanifestasi dalam bentuk praktik parasitisme ekonomi melalui peniruan merek yang telah memiliki reputasi baik dan dikenal luas di masyarakat.⁹ Tindakan ini umumnya dilakukan dengan niat untuk membonceng ketenaran (*riding on the coat tails*) merek asli demi meraih keuntungan komersial secara instan melalui cara-cara yang bertentangan dengan etika intelektual.

Masalah hukum yang krusial muncul ketika pihak lain sengaja mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah eksis lebih dahulu.¹⁴ Meskipun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan, kenyataan menunjukkan bahwa sistem filter administrasi tersebut belum sepenuhnya mampu mendeteksi niat batiniah (*subjective intent*) dari pemohon yang beritikad tidak baik.¹⁰ Hal ini mengakibatkan beban verifikasi itikad tidak baik sering kali berpindah ke ruang sidang pengadilan, di mana hakim memegang kewajiban untuk membuktikan dan memutus keberadaan niat tidak jujur tersebut.¹¹

Kesenjangan antara norma (*Das Sollen*) dan kenyataan (*Das Sein*) dalam perlindungan merek di Indonesia semakin nyata terlihat dalam fakta empiris sengketa pembatalan merek "Segi Tiga Intan". Perkara ini terdaftar dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga. Jkt.Pst, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023.¹² Tergugat selain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, juga mencantumkan nomor pendaftaran SNI (Standar Nasional Indonesia) dan kode Barcode milik Penggugat pada kemasan produknya secara tanpa hak. Kasus ini menjadi representasi nyata bagaimana

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

⁷ Dian Triansjah Djani (et.al.), *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2002, hlm. 22.

⁸ Idem, hlm. 24.

⁹ P.D.D. Dermawan, Op.cit., hlm. 20.

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

sebuah merek yang memiliki elemen visual dan fonetik hampir identik dapat lolos hingga tahap pendaftaran, sehingga merugikan pemilik merek asli yang telah membangun reputasi bisnis selama belasan tahun .

Dalam perkara *a quo*, Penggugat (PT Multi Warna Rasa) berhasil membuktikan kedudukannya sebagai pemilik sah dan pemakai pertama dari sejumlah pendaftaran merek "Segi Tiga Emas" yang telah terdaftar secara bertahap sejak tahun 2003 . Konflik yuridis muncul ketika Tergugat mendaftarkan merek serupa pada tahun 2019 yang memiliki kemiripan visual dan fonetik sangat signifikan pada unsur-unsur dominannya . Namun, inti problematika hukum dalam kasus ini melampaui sekadar kemiripan fisik. Hal yang sangat krusial dalam pembuktian itikad tidak baik pada kasus ini adalah ditemukannya fakta bahwa Tergugat secara melawan hukum mencantumkan nomor Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *barcode* (GTIN) milik Penggugat pada kemasan produknya.¹³

Tindakan pencantuman identitas administratif tersebut secara nyata mengindikasikan upaya menyesatkan konsumen demi menciptakan kesan bahwa produk Tergugat berasal dari sumber yang sama dengan Penggugat. Secara teoretis, keberadaan merek Penggugat yang telah eksis sejak tahun 2003 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menetapkan adanya *constructive knowledge* pada pihak Tergugat.¹⁴ Artinya, Tergugat secara hukum sepatutnya mengetahui keberadaan merek milik Penggugat karena reputasi dan lamanya merek tersebut berada di pasar, sehingga tindakan pendaftaran tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kejujuran dalam berusaha .

Tantangan nyata dalam penegakan hukum merek muncul ketika parameter "persamaan pada pokoknya" sering kali diputus secara berbeda antar hakim (disparitas), yang pada akhirnya membuat kesimpulan mengenai itikad tidak baik menjadi rapuh dan tidak konsisten.¹⁵ Meskipun Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah mendefinisikan persamaan pada pokoknya sebagai kemiripan pada unsur dominan, namun parameter "dominan" dan "kesan persamaan" tersebut masih sangat bergantung pada diskresi serta interpretasi hakim di ruang sidang.¹⁶ Ketiadaan parameter yang absolut ini menempatkan implementasi Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 sebagai "pasal karet" yang menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dalam proses pembatalan merek yang memiliki cacat hukum secara materiil.

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengedepankan percepatan layanan administratif merek.¹⁷ Percepatan ini, di satu sisi memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, namun

¹³ Ibid

¹⁴ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 52

¹⁵ P.D.D. Dermawan, *Merek dan Perlindungan Hukumnya*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 28.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

di sisi lain menuntut akurasi pemeriksaan substantif yang lebih tinggi agar sistem tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti *trademark squatter*. Ketidakmampuan sistem administratif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mendeteksi persamaan yang bersifat parasitik memaksa pemilik merek yang jujur untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan sebagai benteng terakhir (*last bastion*) guna memulihkan hak eksklusif yang tercederai.¹⁸

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam yang mampu mengonstruksikan kriteria pembuktian itikad tidak baik secara terukur. Pembuktian persamaan pada pokoknya tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus dijalin dengan bukti pendukung perilaku pendaftar di pasar, seperti penyalahgunaan identitas teknis, guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi pemilik merek asli.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Pembuktian Unsur Persamaan Pada Pokoknya dan Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek "Cap Segi Tiga Intan + Logo".

Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam perkara pembatalan merek "Cap Segi Tiga Intan + Logo" Nomor IDM000813443. Perkara ini diputus dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 4 Oktober 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 25 Januari 2023.

Perkara tersebut melibatkan Penggugat I selaku pemilik Merek Segi Tiga Emas dan Penggugat II sebagai penerima lisensi eksklusif melawan Tergugat I selaku pendaftar merek serta Tergugat II sebagai pemilik merek terdaftar hasil pengalihan. Fokus analisis diarahkan pada dua kriteria utama, yaitu pembuktian persamaan pada pokoknya dan pembuktian itikad tidak baik.

Dalam pembuktian persamaan pada pokoknya, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998. Persamaan pada pokoknya dimaknai sebagai kemiripan karena adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan adanya

¹⁸ P.D.D. Dermawan, Op.cit., hlm. 35.

persamaan, baik dari bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi.

Penilaian dilakukan berdasarkan kesan keseluruhan (overall impression) dan bukan secara parsial. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 PK/1992 memberikan tujuh parameter penilaian, yaitu persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, bunyi, ucapan, dan penampilan.

Majelis Hakim menemukan adanya persamaan bentuk dan penampilan visual antara kedua merek, khususnya penggunaan logo segitiga sebagai elemen dominan dan warna emas yang menimbulkan kesan serupa. Bukti berupa foto kemasan dari kedua pihak menunjukkan kemiripan visual yang signifikan.

Dari aspek bunyi dan ucapan, frasa "Segi Tiga" dinilai sebagai unsur dominan yang pertama kali ditangkap oleh konsumen. Meskipun terdapat perbedaan pada kata "Intan" dan "Emas", kedua kata tersebut memiliki keterkaitan konseptual sebagai benda berharga, sehingga memperkuat asosiasi di benak konsumen.

Dari segi komposisi dan kombinasi, kedua merek menggunakan pola desain serupa dengan logo segitiga sebagai elemen utama, kata "Cap" sebagai penanda dagang, dan frasa "Segi Tiga" sebagai identitas utama. Hal ini menciptakan trade dress yang sulit dibedakan oleh konsumen awam.

Majelis Hakim mengidentifikasi lima unsur persamaan, yaitu bentuk segitiga, warna emas, cara penempatan segitiga, kata "Cap", dan kata "Segi Tiga". Bukti dari saksi juga menunjukkan bahwa konsumen tidak dapat membedakan kedua produk tersebut. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menguatkan bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dan berpotensi menyesatkan konsumen.

Dalam pembuktian itikad tidak baik, Majelis Hakim merujuk Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Itikad tidak baik dimaknai sebagai niat untuk meniru atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usaha yang menimbulkan persaingan tidak sehat atau menyesatkan konsumen.

Pembuktian tidak dilakukan melalui niat subjektif semata, tetapi melalui indikator objektif. Bukti penting yang ditemukan adalah pencantuman nomor Sertifikat SNI milik Penggugat II pada kemasan produk Tergugat.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 611/BBWLSPro-BBIA atas nama PT. Multi Warna Rasa membuktikan bahwa nomor registrasi SNI pada kemasan Tergugat bukan miliknya. Fakta ini merupakan bukti langsung yang dapat diverifikasi secara objektif.

Selain itu, ditemukan pencantuman kode batang (barcode) milik Penggugat II yang teridentifikasi melalui data GTIN atas nama PT. Multi Warna Rasa. Saat kode dipindai, identitas yang muncul adalah milik Penggugat.

Kedua bukti tersebut menunjukkan adanya penggunaan atribut teknis dan digital milik Penggugat, sehingga memperkuat kesimpulan adanya itikad tidak baik. Tindakan tersebut menunjukkan bentuk parasitisme terhadap identitas produk Penggugat.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pendaftaran merek Tergugat dilatarbelakangi itikad tidak baik karena meniru merek yang telah lebih dahulu terdaftar dan dikenal. Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum.

Dalam konstruksi putusan, digunakan Teori Pembuktian sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti dan Sudikno Mertokusumo. Sistem pembuktian yang diterapkan adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), yang mengharuskan hakim menilai alat bukti dan memperoleh keyakinan.

Penerapan beban pembuktian merujuk Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara. Para Penggugat dinilai berhasil membuktikan dalilnya melalui sertifikat merek, perjanjian lisensi, foto kemasan, sertifikat SNI, dan data GTIN.

Hakim juga menerapkan konsep persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 HIR. Persangkaan dibangun dari rangkaian fakta mengenai persamaan merek, waktu pendaftaran, dan penggunaan atribut teknis milik Penggugat.

Pembuktian melalui saksi memenuhi syarat formil dan materiil. Keterangan saksi dari pihak Penggugat saling bersesuaian dan memperkuat dalil mengenai kebingungan konsumen.

Selain teori pembuktian, juga menguraikan penerapan Reward Theory dari Robert M. Sherwood sebagai dasar filosofis perlindungan hak merek. Teori ini menegaskan bahwa pencipta atau pemilik merek harus memperoleh penghargaan atas investasi dan jerih payahnya.

Penggugat I telah membangun merek sejak tahun 2003 dengan investasi pendaftaran merek, sertifikasi SNI, izin BPOM, dan pembangunan reputasi. Perlindungan hukum dipandang sebagai bentuk penghargaan atas investasi tersebut. Putusan pembatalan merek Tergugat dipandang sebagai wujud keadilan distributif dan pencegahan *free riding*, sekaligus memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi dan membangun merek secara sah.

Bahwa pembuktian persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam perkara ini telah dilakukan secara komprehensif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, HIR, KUHPerdara, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta teori-teori pembuktian dan Reward Theory, yang kemudian dikukuhkan melalui putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

Konsep Pengaturan Ideal dalam Pembuktian Unsur Persamaan Pada Pokoknya dan Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Terdaftar di Indonesia.

Konsep pengaturan ideal dalam pembuktian unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pembatalan merek terdaftar di Indonesia, dengan bertolak dari analisis perkara “Cap Segi Tiga Intan + Logo” serta kajian terhadap kerangka hukum positif yang berlaku. Analisis ini mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*).

Dalam aspek persamaan pada pokoknya, dokumen merujuk pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mendefinisikan persamaan pada pokoknya sebagai kemiripan akibat adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun bunyi ucapan. Namun, terdapat kesenjangan normatif karena tidak adanya parameter objektif yang jelas mengenai unsur dominan dan kesan persamaan.

Ketiadaan bobot atau hierarki antar unsur menyebabkan penilaian sangat bergantung pada subjektivitas pemeriksa atau hakim. Dalam perkara “Cap Segi Tiga Intan + Logo”, Majelis Hakim memberikan bobot besar pada kemiripan bentuk segitiga dan warna emas. Sementara itu, Ahli Adi Supanto, S.H., M.H. mengakui bahwa unsur persamaan pada pokoknya tidak memiliki ukuran yang pasti dan bersifat subjektif.

Tidak adanya metode perbandingan merek yang baku, apakah dilakukan secara side by side atau berdasarkan imperfect recollection test. Inkonsistensi terlihat antara pemeriksaan substantif DJKI yang meloloskan pendaftaran merek Tergugat dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya.

Selain itu, tidak ada pengaturan khusus mengenai perlakuan terhadap unsur generik. Dalam perkara tersebut, Para Tergugat mengajukan argumen bahwa kata “Segi Tiga” dan logo segitiga bersifat generik berdasarkan Pasal 22 UU Merek, didukung bukti eksistensi lebih dari 20 merek serupa (Bukti T-3 s/d T-26), namun Majelis Hakim mengesampingkannya tanpa pertimbangan mendalam.

Ketiadaan *threshold* atau batas minimal tingkat kemiripan juga menyebabkan tidak adanya standar konsisten dalam menentukan terpenuhinya persamaan pada pokoknya, baik dalam pemeriksaan DJKI maupun peradilan.

Dalam aspek itikad tidak baik, dokumen merujuk pada Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang mendefinisikan pemohon beritikad tidak baik sebagai pihak yang “patut diduga” memiliki niat meniru atau mengikuti merek pihak lain. Namun, tidak terdapat parameter objektif mengenai makna “patut diduga memiliki niat”.

Dalam perkara “Cap Segi Tiga Intan + Logo”, pembuktian itikad tidak baik diperkuat oleh bukti pencantuman nomor SNI dan kode batang milik Penggugat. Dokumen menilai bahwa perkara ini menjadi preseden karena menggunakan bukti teknis administratif sebagai indikator itikad tidak baik, namun belum ada pedoman normatif yang mengatur jenis-jenis bukti tersebut.

Tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) ketika terdapat indikasi kuat itikad tidak baik, serta tidak adanya ketentuan mengenai perlakuan terhadap pendaftaran merek oleh pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pemilik merek.

Sebagai solusi, dokumen mengusulkan revisi Penjelasan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 untuk memberikan parameter yang lebih terukur, termasuk penegasan pendekatan overall impression dan pengaturan bobot unsur generik. Untuk itikad tidak baik, perlu dicantumkan indikator objektif seperti pencantuman identitas teknis milik

pihak lain, kemiripan substansial desain kemasan, dan hubungan sebelumnya dengan pemilik merek.

Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur metode pemeriksaan persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif, termasuk kewajiban pencarian kemiripan visual dan penggunaan teknologi image recognition.

Dalam konteks preventif, dokumen menekankan peningkatan peran DJKI. Perkara “Cap Segi Tiga Intan + Logo” menunjukkan bahwa merek Tergugat dapat lolos pemeriksaan substantif meskipun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yang lebih dahulu terdaftar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akurasi pemeriksaan substantif, pelatihan pemeriksa, sistem cross-checking, serta penguatan fungsi pengumuman dalam Berita Resmi Merek.

Sehingga pembentukan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang difasilitasi DJKI sebelum sengketa masuk ke pengadilan.

Dalam harmonisasi internasional, dokumen merujuk pada *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, khususnya Pasal 16 ayat (1) mengenai likelihood of confusion. Perkara ini dinilai relevan karena terdapat kebingungan konsumen yang nyata berdasarkan keterangan saksi.

Dengan adanya praktik di Uni Eropa melalui *Trade Mark Directive*, Amerika Serikat melalui *Lanham Act dengan Polaroid factors*, serta Tiongkok melalui revisi *Trademark Law* tahun 2019 sebagai perbandingan untuk memperkuat kepastian hukum Dalam aspek eksekusi putusan, dokumen merujuk Pasal 78 ayat (2) UU Merek yang mengatur kewajiban panitera menyampaikan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada DJKI untuk pencoretan merek dari Daftar Umum Merek. Namun, praktik menunjukkan proses administratif sering memakan waktu lama.

Pengaturan *timeline* pelaksanaan pencoretan, pengaturan pemberian ganti rugi kepada pemilik merek yang dirugikan, serta penguatan sanksi pidana terhadap pendaftaran merek dengan itikad tidak baik yang disertai pemalsuan identitas administratif.

Perkara “Cap Segi Tiga Intan + Logo” digunakan sebagai basis analisis dalam mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan konsep pengaturan ideal. Secara keseluruhan, Dokumen B menyimpulkan bahwa sistem pembuktian persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik perlu diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas DJKI, harmonisasi dengan standar internasional, serta penguatan sanksi dan mekanisme eksekusi, guna memberikan kepastian hukum dan melindungi hak eksklusif pemilik merek terdaftar dari praktik parasitisme.

KESIMPULAN

1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menilai persamaan antara Merek “Cap Segi Tiga Intan + Logo” milik Tergugat dan Merek Segi Tiga Emas milik Penggugat menggunakan pendekatan kesan keseluruhan (overall impression) berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 dan Yurisprudensi MA

- No. 279 PK/1992, dengan menemukan lima unsur dominan yang sama, yaitu bentuk segi tiga, warna emas, penempatan segi tiga, serta bentuk, penulisan, dan bunyi kata “Cap” dan “Segi Tiga”, serta mengabaikan bukti para Tergugat tentang sifat generik karena tidak relevan; persamaan ini diperkuat keterangan saksi yang menunjukkan adanya kebingungan konsumen. Terkait itikad tidak baik, Penggugat membuktikannya melalui pencantuman nomor sertifikat SNI dan kode batang milik PT. Multi Warna Rasa pada kemasan produk Tergugat, sehingga membantah klaim orisinalitas merek dan menunjukkan adanya peniruan yang menimbulkan persaingan tidak sehat, yang kemudian dikuatkan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 123 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Secara teoretis, putusan ini konsisten dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, prinsip beban pembuktian, persangkaan hakim, serta sejalan dengan Reward Theory yang menuntut perlindungan bagi pemilik merek yang telah membangun reputasi secara sah.
2. Berdasarkan analisis perkara “Cap Segi Tiga Intan + Logo” dan hukum positif yang berlaku, terdapat kesenjangan antara aturan normatif (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*) dalam pembuktian persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Dalam aspek persamaan, masalahnya meliputi tidak adanya parameter objektif tentang unsur dominan dan kesan persamaan sehingga penilaian cenderung subjektif, tidak adanya standar metode perbandingan merek yang baku, belum diaturnya perlakuan unsur generik, serta tidak adanya batas minimal tingkat kemiripan yang terukur. Dalam aspek itikad tidak baik, kekurangannya mencakup tidak adanya ukuran objektif mengenai dugaan niat, belum adanya klasifikasi bukti yang dapat dijadikan indikator, tidak diaturnya mekanisme pembuktian terbalik saat ditemukan bukti objektif, serta belum adanya ketentuan khusus bagi pendaftar yang memiliki pengetahuan atau hubungan dengan pemilik merek sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, dirumuskan enam langkah utama, yaitu memperjelas parameter dalam UU Merek, menyusun peraturan teknis pemeriksaan substantif, menerbitkan pedoman Mahkamah Agung tentang standar pembuktian termasuk pembuktian terbalik, memperkuat peran preventif DJKI, mengharmonisasi dengan standar internasional seperti TRIPs dan praktik berbagai negara, serta mempertegas sanksi dan mekanisme pelaksanaan putusan pembatalan merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004.
- Bainbridge, David I., *Intellectual Property*, Pearson Education Limited, London, 2007.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990.
- Dian Triansjah Djani (et.al.), *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2002.
- Emmy Marni Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Bandung: PT. Alumni, 2017

Friedmann, W., *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, London, 1960.

John F. William, *Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, Kogan Page, London, 1996.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961.

Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.

Lindsey, Tim et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006

Oentoeng Soerapati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1999.

P.D.D. Dermawan, *Merek dan Perlindungan Hukumnya*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 28.

Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Westview Press Inc, San Fransisco, 1990.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharat Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 118

Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Perundangan :

Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*, Staatsblad 1941 Nomor 44.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek*.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883), sebagaimana telah diubah.

TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 1994.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891).

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989).