



---

## Pengkajian Penerapan Prinsip Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek pada Sengketa Merek Jaguar

*Review of the Application of the Principle of Bad Faith in Trademark Registration in Jaguar Mark Disputes*

**Muhammad Alfian Prasetyo, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana Tanwir**  
Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: muhammad19298@mail.unpad.ac.id, permata\_rika@yahoo.com, ranti.fauza@unpad.ac.id

\*Correspondence: Muhammad Alfian Prasetyo

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.738

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Penerapan Prinsip Iktikad Tidak Baik dalam proses pendaftaran merek khususnya pada sengketa merek Jaguar antara PT Surabaya Top dengan Hence Teh. Melalui penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan pelanggaran atas prinsip iktikad tidak baik dari pendaftaran merek yang dilakukan oleh Hence Teh dikarenakan memenuhi prinsip pelanggaran iktikad baik tersebut yang dikaji sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci:** Merek; Pendaftaran Merek; Prinsip Iktikad Tidak Baik

### ABSTRACT

*This study analyzes the application of the principle of bad faith in the trademark registration process, especially in the Jaguar trademark dispute between PT Surabaya Top and Hence Teh. Through descriptive analysis research with a normative juridical approach, the results of this study indicate a violation of the principle of bad faith from trademark registration carried out by Hence Teh because it fulfills the principle of bad faith which is studied in accordance with the Trademark and Geographical Indications Law.*

**Keywords:** Trademark; Trademark Registration; Bad Faith Principle

---

## PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual dewasa ini telah mengalami perkembangan yang sangat masif. Cepatnya perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi informasi di Indonesia dan kesadaran masyarakat Indonesia akan kegunaan teknologi yang semakin meningkat. Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang timbul dari pola pikir kreatifitas manusia yang kemudian dituangkan dalam berbagai karya dimana Kekayaan Intelektual ini memiliki manfaat dan mempermudah kehidupan masyarakat (Atsar, 2018).

Masyarakat luas mulai memahami dan menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai salah satu sumber ekonomi. Kekayaan Intelektual memiliki beragam cabang, seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman (Manulang, 2019). Dari berbagai cabang kekayaan intelektual tersebut, merek merupakan cabang yang memiliki perkembangan yang sangat cepat. Terlebih dalam era perdagangan bebas, merek berevolusi sehingga sekarang masuk ke dalam ranah komersil.

---

Terkait pendaftaran merek, diketahui terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan sistem deklaratif dan sistem konstitutif (Kurniawan, 2021). Indonesia sendiri dalam hal pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif, yakni pihak yang pertama kali mendaftarkan adalah pihak yang berhak atas hak eksklusif pada merek tersebut atau yang biasa disebut dengan sistem *first to file* (Murjiyanto, 2016). Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, hak atas merek akan timbul ketika merek tersebut didaftarkan sehingga dalam sistem ini, pendaftaran merupakan hal yang harus dilakukan (Saidin, 2015). Setiap tahun, terjadi peningkatan permohonan pendaftaran merek, baik barang dan jasa. Hal ini terjadi berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan tingkat persaingan yang tinggi. Terkait pendaftaran merek, tidak semua merek dapat begitu saja diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam (Rahmadhian, 2020), suatu permohonan merek juga dapat ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen (Siregar et al., 2022).

Kasus yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sengketa merek yang terjadi antara PT. Surabaya Top dengan Hence Teh yang keduanya menyengketakan merek JAGUAR sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang No 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN.Smg. Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah PT. Surabaya Top, sedangkan pihak Tergugat pada perkara ini adalah Hence Teh dan juga terdapat Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat. Penggugat dalam kasus ini merupakan pengguna pertama dari merek JAGUAR + Lukisan Mobil di Indonesia dengan menjual produk yaitu makanan ringan. Penggugat untuk melindungi penggunaan dan pemakaian atas merek JAGUAR, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat sebanyak 3 kali, namun ditolak oleh Turut Tergugat. Kemudian, Penggugat beranggapan bahwa disini Tergugat memiliki Iktikad Tidak Baik ketika mengajukan Merek JAGUAR yang dimilikinya. Tergugat berdasarkan hasil penelusuran telah mendaftarkan merek JAGUAR pada Turut Turut Tergugat dengan nama JAGUAR + LOGO pada kelas barang 29 dengan Nomor Pendaftaran IDM00772909 dengan tanggal penerimaannya yaitu 3 Agustus 2017 serta Penggugat juga mengajukan merek JAGUAR pada kelas barang 30 dengan No Pendaftaran IDM00929435 dengan tanggal penerimaan pada 12 Januari 2018 yang ternyata kedua pengajuan merek oleh Tergugat tersebut diterima oleh Turut Penggugat.

Merek JAGUAR milik Tergugat juga dinilai memiliki persamaan pada pokoknya oleh Penggugat. Hal tersebut menurut Penggugat bukan kebetulan saja melainkan unsur kesengajaan dari Tergugat yang terinspirasi dari Merek Jaguar milik Penggugat dan dilandasi Iktikad Tidak Baik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada penggunaan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Dita, 2019). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan juga komprehensif mengenai penerapan prinsip iktikad tidak baik apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan maupun teori hukum. Objek penelitian dan data yang dihunakan merupakan bahan hukum yang bersifat kualitatif yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder berupa

pustaka dan literatur yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan juga sumber internet. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif dimana penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan yang kemudian di analisis untuk mencapai suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengkajian Prinsip Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Oleh Hence Teh**

Iktikad tidak baik juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sah untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*) (Fajar et al., 2018). Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik (Rifai, 2016). Pemohon yang tidak beriktikad baik adalah Pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan dirinya sendiri yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang memberikan pengertian pula terkait Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu suatu Tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja Sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya atau merek yang telah dikenal sebelumnya dengan tujuan agar merek tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pendaftar merek yang beriktikad tidak baik (Ariyana, 2016).

Dalam memutus putusan, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memberikan pendapatnya bahwa meskipun Indonesia menganut sistem *first to file* dimana pendaftar merek pertama mendapat perlindungan hukum tetapi pendaftar pertama tersebut harus mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang memberikan contoh dari Pemohon yang tidak beriktikad baik yang menjelaskan bahwa contoh dari Pemohon pendaftaran merek yang tidak beriktikad baik adalah Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun – tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang dikenal tersebut. Dari penjelasan tersebut, terdapat dua hal yang harus dipenuhi dalam menentukan apakah permohonan merek oleh pemohon merek dilandasi Iktikad Baik atau tidak yang mana dua hal tersebut adalah:

1. Memiliki kesamaan dengan merek milik pihak lain;
2. Merek yang ditiru dikenal oleh masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun

(Pramudya, 2016) juga mengemukakan pandangannya terkait kegiatan yang masuk ke dalam jangkauan Iktikad Tidak Baik yang meliputi penipuan (*fraud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*), serta pengabaian atas kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Penulis berpendapat bahwa Hence Teh dalam mendaftarkannya mereknya tidak berlandaskan iktikad baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yaitu P-38 s/d P-45 berupa salinan Faktur Penjualan snack Jaguar produksi PT. Surabaya Top, salinan Kupon Undian snack Jaguar produksi PT. Surabaya Top, dan salinan Foto Penerimaan Hadiah Undian Merek Jaguar di Kabupaten Purwakarta, Bekasi, dan Kabupaten Garut milik PT Surabaya Top yang terjadi pada kurun waktu 2005 hingga 2009, PT Surabaya Top telah menggunakan merek Jaguar lebih dahulu daripada Hence Teh.

Selain itu, Para Ahli yang dihadirkan oleh PT Surabaya Top pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang memberikan keterangannya masing-masing, yakni:

- a. Rony Hermawan

Saksi adalah distributor yang ditunjuk oleh PT Surabaya Top untuk memasarkan produk-produk makanan ringan dengan merek JAGUAR yang diproduksi oleh Penggugat untuk wilayah pemasaran Provinsi Jawa Barat. Saksi mengatakan bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah mempromosikan merek JAGUAR sejak tahun 2009 secara massif dengan cara memberikan berbagai macam hadiah atau *door prize* yang disisipkan dalam bentuk voucher.

b. Sunardy Oei

Saksi adalah Distributor yang ditunjuk oleh Penggugat untuk memasarkan produk-produk makanan ringan dengan merek JAGUAR yang diproduksi oleh Penggugat untuk wilayah pemasaran Pulau Sumatera dan mengetahui Penggugat telah mempromosikan merek JAGUAR kurang lebih sejak tahun 2009 dan memberikan Voucher Hadiah Motor, Voucher Hadiah Handphone, Voucher Hadiah Pulsa, Mainan, Uang Tunai dan sebagainya.

c. Tjhay Nam Kwet

Saksi adalah Sales dari Distributor yang ditunjuk oleh Penggugat dan saksi bertugas untuk memasarkan produk-produk makanan ringan dengan merek JAGUAR yang diproduksi oleh Penggugat untuk wilayah pemasaran Jabodetabek. Saksi mulai memasarkan produk-produk merek Jaguar milik PT Surabaya Top sejak tahun 2007-2014. Saksi mengatakan bahwa PT Surabaya Top telah mempromosikan merek JAGUAR kurang lebih sejak tahun 2007 dengan cara memberikan berbagai macam hadiah atau *door prize* yang disisipkan dalam bentuk voucher.

Hence Teh juga menghadirkan beberapa saksi dalam persidangan pada Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan bahwa:

a. Suwandi

Saksi adalah Distributor dari PT Rejeki Pangan Abadi dan saksi menyatakan bahwa Tergugat sebelumnya tidak menggunakan nama JAGUAR, baru sejak tahun 2018 Tergugat menggunakan nama JAGUAR.

Dari penjelasan tersebut juga diketahui bahwa Jaguar milik PT Surabaya Teh sudah diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia sejak tahun 2005 dan diketahui bahwa Hence Teh sebelumnya tidak menggunakan nama merek Jaguar hingga pada tahun 2018. Selain itu, Hence Teh baru mendaftarkan merek jaguar miliknya pertama kali pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan detail pendaftaran merek sebagai berikut:

a. Merek : **JAGUAR + LOGO**

Kelas : 29  
No. Agenda : D002017035709  
No. Pendaftaran: IDM000772909  
Tgl Penerimaan : 03 Agustus 2017  
Tgl Berakhir : 03 Agustus 2027  
Atas Nama : Hence Teh

b. Merek : **JAGUAR**

Kelas : 30  
No. Agenda : D002018001812  
No. Pendaftaran: IDM000828435  
Tgl Penerimaan : 12 Januari 2018  
Tgl Berakhir : 12 Januari 2028  
Atas Nama : Hence Teh

c. Merek : **JAGUAR + Lukisan**

Kelas : 30  
No. Agenda : DID2021043347  
Tgl Penerimaan : 12 Januari 2018

Atas Nama : Hence Teh

Melalui perbedaan waktu pendaftaran tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam melakukan pendaftaran merek Jaguar miliknya, Hence Teh tidak dilandasi Iktikad baik dikarenakan merek milik PT Surabaya Top memang sudah didaftarkan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat. Selanjutnya, melalui eksepsi dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang, Hence Teh memberikan bantahannya yang mengatakan:

“Bahwa Permohonan Merek yang ditolak pada Penerimaan tanggal 27 November 2008 dan Tanggal 7 Juli 2010 berstatus ditolak pada tahun tersebut juga adanya pemilik hak merek dan/atau merek dalam kepemilikan yang dimiliki dengan identitas Bernama Sjamsul Soehardjo....”

Melalui penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa Hence Teh dalam mendaftarkan mereknya melalui Turut Tergugat pada tahun 2017 sudah mengetahui bahwa sebenarnya PT Surabaya Top telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu kepada Turut Tergugat pada kelas barang yang sama dengan yang didaftarkan oleh Hence Teh yaitu kelas barang 30 yang meliputi Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum, Kerupuk jagung, Kerupuk udang aneka rasa, makanan ringan berbahan dasar beras, makanan ringan berbahan dasar jagung, makanan ringan berbahan dasar tapioka, Makanan ringan berbahan dasar tepung, Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu, makanan ringan berbasis jagung.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memegang peran yang krusial dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu merek setelah dilaksanakan pemeriksaan substantif. Proses ini merupakan tahap yang krusial dalam penegakan Kekayaan Intelektual di Indonesia dikarenakan dalam proses ini dapat dilihat apakah pemohon mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik atau tidak. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak“

Tentang penolakan permohonan sesuai pasal 21 ayat (3) ini dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa:

“Bahwa terdaftarnya merek JAGUAR milik Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang merek dan tidak bertentangan dengan ketentuan pada pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan sebagai dasar dalam memeriksa dengan tahapan pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan diterbitkannya sertifikasi”

Pendapat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bagi penulis menunjukkan bahwa masih sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengeluarkan kekuatan hukum berupa sertifikasi merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memutuskan penerimaan atau penolakan permohonan merek. Kekuatan unsur pembuktian adanya asas iktikad tidak baik dalam pelaksanaan merek masih lemah dikarenakan seharusnya dengan aturan yang tertulis pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan Merek oleh Hence Teh seharusnya di tolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Mengenai Iktikad Tidak Baik dalam mendaftarkan mereknya, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung juga berpendapat demikian yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek “JAGUAR + LOGO” pada kelas 29 dan 30 milik Hence Teh diajukan oleh Pemohon Pendaftar yang beriktikad tidak baik dikarenakan meniru, menjiplak atau mengikuti Merek JAGUAR yang telah digunakan oleh PT Surabaya Top setidaknya-tidaknya sejak tahun 2005.

**Persamaan pada Pokoknya Antara Merek Jaguar Milik Penggugat dan Tergugat**

Pengertian mengenai persamaan pada pokoknya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberi pengertian bahwa persamaan pada pokoknya adalah (dalam Perdana, 2017):

“kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang 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”

Persamaan pada pokoknya juga diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, tepatnya pada pasal 17 yang berbunyi (Hukum & Nomor, 67 C.E.):

“Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang 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.”

Selanjutnya, dalam penelitian (Setiawan et al., 2022) mengatakan bahwa suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan
2. Persamaan wilayah jenis atau produksi barang atau jasa
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian
5. Persamaan pada pemeliharaan.

Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016 yang mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992, merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki:

- b. Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- c. Persamaan komposisi (*similarity of composition*)
- d. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*)
- e. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*)
- f. Persamaan bunyi (*sound similarity*)
- g. Persamaan ucapan (*phone similarity*)
- h. Persamaan penampilan (*similarity of appearance*)

Dari penjelasan di atas, dalam menentukan merek Jaguar apakah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau tidak antara PT Surabaya Top dan Hence Teh adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama, maka berarti pelanggaran merek telah terjadi. Oleh karena itu, untuk menentukan pelanggaran merek tersebut, penulis akan membandingkan visual atau tampilan merek dan juga detail pendaftaran antara Jaguar yang dimiliki oleh PT Surabaya Top dengan merek Jaguar yang dimiliki oleh Hence Teh.

**Tabel 1. Perbandingan Merek Antara Milik Penggugat dengan Tergugat**

No.	Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
1.	Pendaftaran Desain Industri Judul : Kemasan Tanggal Penerimaan :29 Agustus 2008 Tanggal Pendaftaran :03 Oktober 2011	Pendaftaran Merek JAGUAR + LOGO No. Agenda : D002017035709

Nomor Pendaftaran :IDD00023351  
Gambar 1 : Merek Penggugat dengan  
Nomor Pendaftaran IDD00023351



No. Pendaftaran :  
IDM000772909  
Tgl Penerimaan : 03 Agustus  
2017  
Tgl Berakhir: 03 Agustus 2017  
Kelas Barang : 29  
Gambar 2 : Merek Tergugat  
dengan Nomor Pendaftaran  
D002017035709



Permohonan Pendaftaran Merek  
JAGUAR RALLY TEAM  
No Agenda : D002008042364  
Tanggal Penerimaan : 27 November  
2008  
Kelas Barang : 30  
Gambar 3 : Merek Penggugat dengan  
Nomor Agenda D002008042364



Pendaftaran Merek  
JAGUAR  
No. Agenda : D002018001812  
No. Pendaftaran :  
IDM000828435  
Tgl Penerimaan : 12 Januari  
2018  
Tgl Berakhir: 12 Januari 2028  
Kelas Barang : 30  
Gambar 4: Merek Tergugat  
dengan Nomor Pendaftaran  
IDM000828435



Permohonan Pendaftaran Merek  
JAGUAR RALLY TEAM +  
LUKISAN MOBIL BALAP  
No Agenda : D002010024575  
Tanggal Penerimaan : 7 Juli 2010  
Kelas Barang :30  
Gambar 5 : Merek Penggugat dengan  
Nomor Agenda D002010024575

Permohonan Pendaftaran  
Merek  
JAGUAR + Lukisan  
No Agenda : DID2021043347  
Tanggal Penerimaan : 26 Juni  
2021  
Kelas Barang :30  
Gambar 6: Merek Tergugat  
dengan Nomor Agenda  
DID2021043347



Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa pada Hence Teh pada awal pengajuan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan merek Jaguar yang visual mereknya yang berupa:

**Tabel 2. Awal Pengajuan Merek**

Gambar 7 : Merek Tergugat dengan No. Pendaftaran : IDM000772909      Gambar 8 : Merek Tergugat dengan No. Pendaftaran : IDM000828435



Dari kedua merek diatas, apabila kita membandingkan secara visual dengan Merek milik PT Surabaya Top, ketiga Merek tersebut sama-sama menggunakan penulisan nama “JAGUAR” pada visual mereknya, namun yang membedakan adalah bahwa penulisan JAGUAR milik PT Surabaya Top dibuat melengkung sedangkan JAGUAR milik Hence Teh dibuat secara lurus. Selain itu, dalam merek kedua Merek Jaguar diatas milik Hence Teh, tidak terdapat ornamen tambahan seperti mobil dan yang lainnya seperti yang ada pada Merek Jaguar milik PT Surabaya Top.

Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang dalam memberikan pertimbangannya setelah membandingkan merek milik PT Surabaya Top dan Hence Teh menyatakan bahwa dari perbandingan visual antara Merek Tergugat (Hence Teh) dengan Merek Penggugat (PT Surabaya Top). Namun, disini Majelis Hakim tidak menjelaskan secara rinci terkait persamaan seperti apa yang ada diantara kedua merek tersebut dan merek mana yang memiliki persamaan pada pokoknya dikarenakan Hence Teh mendaftarkan dua merek yang memiliki visual merek yang berbeda.

Seperti yang telah penulis bandingkan pada daftar merek milik PT Surabaya Top dan Hence Teh, Hence Teh juga mendaftarkan mereknya pada tahun 2021 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu:

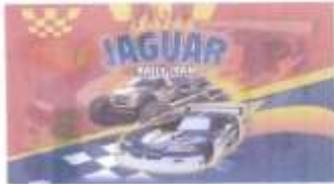
**Tabel 3. Merek Jaguar yang Didaftarkan Hence Teh**

Gambar 9: Merek Tergugat dengan No Agenda : DID2021043347



Pada tahun 2008, PT Surabaya Top telah mengajukan desain industri yang dimilikinya dan juga telah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu:

**Tabel 4. Merek Jaguar yang Didaftarkan PT. Surabaya Top**

Gambar 10 : Merek Penggugat dengan Nomor Pendaftaran :IDD00023351	Gambar 11 : Merek Penggugat dengan No Agenda : D002008042364	Gambar 12 : Merek Penggugat dengan No Agenda : D002010024575
		

Apabila penulis membandingkan merek diatas milik PT Surabaya Top dan Hence Teh terdapat beberapa persamaan yang dapat penulis temukan, antara lain adalah:

1. Penulisan JAGUAR milik PT Surabaya Top dengan Hence Teh sama-sama dibuat miring dan menggunakan warna biru sebagai dasar penulisan tersebut;
2. Sama-sama menggunakan kata “Rally Team” dibawah penulisan merek JAGUAR;
3. Sama-sama terdapat penulisan “BERHADIAH CIAMIK..!!” sebagai pelengkap dari visual merek tersebut;
4. Sama-sama menggunakan frasa “Ayo.... Koleksi Mainannya” sebagai pelengkap dari visual merek tersebut;
5. Sama-sama menggunakan elemen mobil untuk melengkapi kedua merek

Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa secara jelas dengan memperhatikan visual yang membandingkan keempat merek diatas, merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya. Hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.217/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa Persamaan Pada Pokoknya adalah:

“Suatu Merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunan atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada Merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu”

Dalam menentukan persamaan pada pokoknya antara dua merek, daya pembeda merupakan hal yang harus diperhatikan. Terdapat beberapa kategori dari daya pembeda, yaitu (Sunni & Rahmah, 2020):

1. *Inherently distinctives*
2. *Capable of becoming distinctive*
3. *Incapable of becoming distinctive*

Berdasarkan kategori di atas, penulis berpendapat bahwa merek yang diajukan oleh Hence Teh dengan nomor pendaftaran IDM000828435 dan IDM000772909 masuk kedalam kategori *inherently distinctives* dikarenakan memiliki daya pembeda yang terlihat jelas dengan merek Jaguar yang dimiliki oleh PT Surabaya Top sehingga konsumen akan dapat membedakan perbedaan tersebut. Di sisi lain, merek yang diajukan oleh Hence Teh dengan Nomor Agenda DID2021043347 masuk kedalam kategori *incapable of becoming distinctives* dikarenakan apabila dibandingkan dengan merek yang diajukan sebelumnya oleh PT Surabaya Top.

Dalam menentukan persamaan pada pokoknya, selain memperhatikan visual ataupun tampilan dari kedua merek tersebut, harus juga memperhatikan mengenai kesamaan jenis objek yang diajukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam menentukan persamaan pada pokoknya, komponen yang harus diperhatikan adalah terdapat persamaan elemen secara keseluruhan yang mana salah satu yang harus diperhatikan adalah kelas barang dan jasa yang diajukan oleh kedua merek. Dalam perkara antara PT Surabaya Top dan Hence Teh, kelas barang dan jasa terdapat kesamaan yaitu pada kelas barang jasa 30.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan Penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan mengenai penolakan permohonan merek apabila diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. PT Surabaya Top telah memulai pendistribusian barang dengan merek Jaguar sejak tahun 2005 yang dapat dilihat melalui bukti dan para saksi yang dihadirkan oleh PT Surabaya Top dan Hence Teh dimuka persidangan. Selain itu, secara tersirat Hence Teh mengakui bahwa Hence Teh telah mengetahui bahwa merek Jaguar terlebih dahulu didaftarkan sejak tahun 2008 dan 2010. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan apakah terdapat persamaan pada pokoknya pada sengketa merek Jaguar antara PT Surabaya Top dengan Hence Teh. Untuk memperkuat pertimbangan dan memberikan kepastian hukum, seharusnya dalam mempertimbangkan bahwa dalam suatu merek terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak, Majelis Hakim tidak hanya membandingkan visual merek tersebut saja, Majelis Hakim dapat juga membandingkan persamaan ucapan, persamaan bunyi, dan persamaan konsep.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyana, A. (2016). *Itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar di indonesia (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt. Sus-HKI/2015)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Dita, A. (2019). Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 19–35.
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219–236.
- Hukum, P. M., & Nomor, H. A. M. R. I. (67 C.E.). *Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek*.
- Kurniawan, I. G. A. (2021). Sosialisasi Cara Mendaftarkan Merek Dagang Di Kedisan Kintamani. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 87–96.
- Manulang, R. A. (2019). *Desain Industri Sebagai Seni Terapan Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual*.
- Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem" Deklaratif"ke Dalam Sistem" Konstitutif")*. Universitas Islam Indonesia.
- Perdana, K. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 84–92.
- Pramudya, W. (2016). *Analisis Iktikad Tidak Baik (Bad Faith) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain Internet*. UII Yogyakarta.
- Rahmadhian, K. D. (2020). *Analisis Perbuatan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dalam Sengketa Merek Terkenal Yang Telah Terdaftar Di Indonesia*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Rifai, T. P. (2016). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 733–776.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)*.
- Setiawan, W., Juwita, J., & Abunawas, A. (2022). *Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India Berdasarkan UU No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- Siregar, A., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 161–169.
- Sunni, M. D., & Rahmah, M. (2020). Pembatalan Merek Terkenal Yang Berubah Menjadi Istilah

Umum. *Jurist-Diction*, 3(2), 481–497.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).