Norma Hukum Visual, Fonetik dan Konseptual dalam Pemeriksaan Substantif Sehubungan Prinsip Persamaaan pada Pokoknya dalam Hukum Merek

Sulthan Fadhil Hisyam[1*], Richard C. Adam[2]
[1*,2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Corresponding Author's : sulthan.205230335@stu.untar.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4495 - 4505

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4463

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4463

Article History:

Received: 24-09-2026
Revised: 19-10-2026
Accepted: 26-10-2026

Abstract *: The substantive examination stage in trademark registration plays an important role in determining whether an applied-for mark has substantial similarity to a previously registered mark. Similarity cannot be assessed solely on the basis of literal resemblance, but must also consider the dominant elements and overall characteristics of the marks. This study aims to examine the application of the substantial similarity principle in substantive trademark examination based on visual, phonetic, and conceptual aspects and to formulate an ideal form of legal protection for registered trademark holders. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of legislation and relevant court decisions, while secondary legal materials include books, academic journals, and previous studies. The materials are analyzed qualitatively and prescriptively by connecting legal norms with doctrines concerning substantial similarity. The findings indicate that trademark similarity should be assessed comprehensively by integrating visual, phonetic, and conceptual aspects while considering distinctiveness and the relevant goods or services. An ideal legal protection framework requires consistent substantive examination as a preventive measure, supported by effective dispute-resolution mechanisms as a repressive measure.*

Keywords*: Substantial Similarity; Trademark; Substantive Examination; Visual; Phonetic; Conceptual; Legal Protection.*

Abstrak : Tahap pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar. Penilaian kemiripan tidak cukup dilakukan berdasarkan kesamaan secara harfiah, tetapi perlu memperhatikan unsur dominan dan karakter keseluruhan merek. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif berdasarkan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta merumuskan bentuk ideal perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma hukum dan doktrin mengenai persamaan pada pokoknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kemiripan merek harus dilakukan secara komprehensif dengan memadukan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta mempertimbangkan daya pembeda dan jenis barang atau jasa. Perlindungan hukum yang ideal memerlukan pemeriksaan substantif yang konsisten sebagai upaya preventif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sebagai upaya represif.

Kata Kunci : persamaan pada pokoknya; merek; pemeriksaan substantif; visual; fonetik; konseptual; perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan, merek menempati posisi yang tidak bisa dianggap remeh sebab lewat merek itulah konsumen mengenali dan membedakan satu produk atau jasa dari yang lain. Fungsinya pun tidak berhenti sebagai pembeda semata seiring waktu, sebuah merek bisa tumbuh menjadi bagian dari reputasi dan nilai ekonomi suatu usaha. Karena itulah identitas usaha yang sudah susah payah dibangun perlu dilindungi secara hukum, supaya tidak dengan mudah dipakai atau ditiru pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan tersebut pada prinsipnya diperoleh melalui pendaftaran merek. Namun, pendaftaran tidak secara otomatis diberikan kepada setiap tanda yang diajukan karena terdapat pemeriksaan terhadap persyaratan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan permohonan ditolak. Pemeriksaan substantif menjadi bagian penting karena melalui tahapan ini dinilai kelayakan suatu merek untuk memperoleh perlindungan serta kemungkinan adanya benturan dengan hak atas merek yang telah lebih dahulu ada.[1]

Salah satu alasan penolakan yang mempunyai arti penting dalam pemeriksaan substantif adalah adanya persamaan pada pokoknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan dapat ditolak apabila merek yang diajukan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar atau lebih dahulu dimohonkan untuk barang dan/atau jasa sejenis.[2] Penjelasan Pasal 21 ayat (1) memperluas gambaran mengenai persamaan pada pokoknya dengan mencakup kemiripan pada unsur yang dominan, termasuk bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, dan bunyi ketika merek diucapkan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum merek tidak hanya melindungi terhadap peniruan yang benar-benar identik, tetapi juga terhadap kemiripan tertentu yang secara substantif dapat memengaruhi kemampuan konsumen dalam membedakan suatu merek dengan merek lainnya.

Persoalannya, penentuan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya tidak selalu dapat dilakukan hanya dengan mencocokkan unsur-unsur merek secara harfiah. Dua merek dapat mempunyai perbedaan tertentu dalam penulisan, tetapi tetap menimbulkan kesan yang berdekatan ketika dilihat atau diucapkan. Sebaliknya, adanya satu unsur yang sama belum tentu menunjukkan bahwa keseluruhan merek mempunyai persamaan pada pokoknya. Karena itu, penilaian terhadap kemiripan membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan karakter tanda secara keseluruhan. Dalam praktik pemeriksaan merek, kemiripan suatu tanda dapat ditelaah melalui tampilan, bunyi pengucapan, dan makna yang ditimbulkannya. Ketiga dimensi tersebut juga disebut dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika menjelaskan faktor-faktor yang relevan dalam menentukan persamaan pada pokoknya.

Aspek visual berhubungan dengan apa yang tampak dari suatu merek, seperti susunan kata, bentuk, tata letak, gambar, maupun kombinasi unsur lainnya. Kemiripan pada bagian tersebut dapat memengaruhi kesan awal konsumen ketika melihat suatu produk atau jasa. Aspek fonetik mempunyai karakter yang berbeda karena berhubungan dengan bunyi atau cara suatu merek diucapkan. Perbedaan ejaan tidak selalu menghilangkan kemiripan ketika dua merek menghasilkan bunyi yang berdekatan saat diucapkan. Kajian mengenai kemiripan fonetik dalam pemeriksaan merek juga menempatkan unsur bunyi sebagai salah satu pertimbangan untuk melihat kemungkinan konsumen menghubungkan dua tanda.[3] Berbeda dari tampilan dan bunyi, aspek konseptual melihat arti, gagasan, atau asosiasi yang muncul dari suatu tanda. Dalam kajian hukum merek, kedekatan konotasi juga dapat dipertimbangkan ketika kemiripan dua merek berpotensi menimbulkan kesan yang serupa bagi konsumen.[4]

Keberadaan ketiga aspek tersebut memperlihatkan bahwa persamaan pada pokoknya tidak dapat ditentukan hanya dengan menggunakan satu ukuran penilaian. Penilaian terhadap kemiripan perlu mempertimbangkan bagaimana suatu merek tampil, bagaimana merek tersebut

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya ketentuan mengenai pendaftaran dan pemeriksaan substantif merek.
[2] Ibid., Pasal 21 ayat (1) huruf a.
[3] Chiara Ortolani, "The Function of Phonetic Similarity in Analysis of the Likelihood of Confusion," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 4, no. 5 (2009): 312–314,
[4] Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R., "Pembatalan Merek karena Adanya Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1–15

terdengar ketika disebutkan, serta gagasan atau makna apa yang muncul dari tanda tersebut. Masing-masing aspek dapat mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan karakter merek yang diperbandingkan. Oleh karena itu, pemeriksaan perlu diarahkan pada kesan keseluruhan yang muncul dari masing-masing merek dan tidak semata-mata memecah merek menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dibandingkan secara terpisah. Pendekatan semacam ini juga penting untuk menjaga agar perbedaan kecil tidak secara otomatis menghilangkan persamaan yang secara substantif masih terasa, tetapi pada saat yang sama tidak setiap kemiripan sederhana langsung dianggap sebagai pelanggaran terhadap merek terdahulu.[5]

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena penerapan prinsip persamaan pada pokoknya berada pada wilayah yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan konkret. Pemeriksa harus menentukan unsur mana yang mempunyai arti penting bagi identitas suatu merek dan sejauh mana kemiripan tersebut berpengaruh terhadap daya pembeda. Kajian mengenai pedoman penentuan persamaan pada pokoknya di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tersebut dalam praktik dapat menimbulkan perbedaan penilaian, khususnya ketika menentukan unsur yang dominan dan menilai kesan yang ditimbulkan oleh dua merek.[6] Dengan demikian, keberadaan norma dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek perlu didukung dengan metode pemeriksaan yang dapat diterapkan secara sistematis agar hasil pemeriksaan tidak semata-mata bergantung pada penilaian yang bersifat subjektif.

Selain menyangkut kepentingan pemilik merek terdahulu, penerapan prinsip persamaan pada pokoknya juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemohon merek baru. Perlindungan terhadap merek terdaftar memang diperlukan agar hak eksklusif yang telah diberikan negara tidak mudah terganggu oleh keberadaan merek lain. Namun, perlindungan tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas yang sesuai dengan fungsi hukum merek, yaitu membedakan barang dan/atau jasa serta mencegah terjadinya kekeliruan mengenai asal barang atau jasa. Oleh karena itu, tidak setiap kemiripan dapat serta-merta diperlakukan sebagai persamaan pada pokoknya. Penilaian tersebut perlu memperhatikan karakter tanda, tingkat daya pembeda, serta keterkaitannya dengan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek.[7]

Dalam kerangka perlindungan hukum, persoalan persamaan pada pokoknya menunjukkan perlunya pemeriksaan yang cermat sejak proses pendaftaran berlangsung. Apabila suatu merek yang mempunyai kemiripan substantif dengan merek terdahulu tetap memperoleh pendaftaran, pemegang merek terdahulu dapat menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan substantif mempunyai fungsi preventif dalam sistem perlindungan merek. Semakin cermat pemeriksaan dilakukan pada tahap awal, semakin besar kemungkinan potensi konflik dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi sengketa. Sebaliknya, perbedaan dalam menerapkan ukuran persamaan pada pokoknya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek terdahulu maupun pemohon merek baru.[8]

Atas dasar itu, diperlukan pembahasan yang lebih terarah mengenai bagaimana aspek visual, fonetik, dan konseptual ditempatkan dalam pemeriksaan substantif berdasarkan prinsip persamaan pada pokoknya. Ketiga aspek tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai kriteria yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kemiripan dua merek. Hasil penilaian kemudian perlu dikaitkan dengan daya pembeda, karakter barang dan/atau jasa, serta keseluruhan kesan yang ditimbulkan oleh tanda. Pendekatan tersebut penting untuk membangun pemeriksaan yang tidak hanya berorientasi pada persamaan formal, tetapi juga mampu melihat relevansi kemiripan dari sudut fungsi merek dan perlindungan konsumen.

---

[5] Keziah Christiangie, Budi Santoso, dan Hendro Saptono, "Pedoman Penentuan Persamaan pada Pokoknya oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015)," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 2117–2130

[6] Ibid.

[7] Lukas Sambiono dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya Terkait Tingkat Daya Pembeda Merek Dagang Terdaftar," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 1 (2024): 121–137,

[8] Ega Savitri, Nuzul Rahmadani, dan Jasman Nazar, "Penyelesaian Sengketa Merek dalam Hal Terjadinya Persamaan pada Pokoknya," *Sakato Law Journal* 1, no. 2 (2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai norma hukum visual, fonetik, dan konseptual dalam pemeriksaan substantif sehubungan dengan prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian bagi pemegang merek terdaftar. Kajian tersebut diharapkan dapat memperjelas hubungan antara norma persamaan pada pokoknya dengan tiga dimensi kemiripan merek, sekaligus memberikan dasar pemikiran mengenai pemeriksaan yang lebih sistematis. Dengan demikian, perlindungan terhadap pemegang merek terdaftar dapat berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi pemohon merek baru.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua isu hukum, yaitu pertama bagaimana penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif merek dengan mempertimbangkan aspek visual, fonetik, dan konseptual dan kedua bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang merek terdaftar terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan aspek visual, fonetik, dan konseptual?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menelaah hukum melalui ketentuan peraturan, konsep, doktrin, serta berbagai bahan hukum yang relevan dengan persoalan penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif merek serta menentukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang merek terdaftar. Dalam penelitian hukum normatif, proses penelitian pada dasarnya diarahkan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum yang diteliti.[9]

Analisis penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran dan perlindungan merek, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui konstruksi hukum mengenai pemeriksaan substantif dan alasan penolakan pendaftaran merek, termasuk ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya.[10] Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep persamaan pada pokoknya melalui pandangan dan doktrin hukum yang berkembang, khususnya mengenai penilaian kemiripan merek berdasarkan aspek visual, fonetik, dan konseptual.[11]

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan mengenai merek, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta putusan pengadilan yang relevan apabila digunakan untuk memperkuat analisis mengenai penerapan prinsip persamaan pada pokoknya. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang mempunyai keterkaitan dengan hukum merek, pemeriksaan substantif, persamaan pada pokoknya, serta perlindungan hukum terhadap pemegang merek. Penggunaan bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk melengkapi ketentuan normatif dengan penjelasan konseptual dan argumentasi akademik yang relevan.[12]

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan masing-masing permasalahan penelitian. Ketentuan mengenai pendaftaran dan penolakan merek terlebih dahulu ditelaah untuk memperoleh dasar normatif mengenai persamaan pada pokoknya. Selanjutnya, doktrin dan literatur mengenai kemiripan merek digunakan untuk

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.
[10] *Ibid.*, hlm. 133–136.
[11] Ibid., hlm. 177.
[12] *Ibid.*, hlm. 181.

membangun kerangka analisis terhadap aspek visual, fonetik, dan konseptual. Putusan pengadilan yang relevan dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam perkara konkret.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep dan doktrin hukum yang relevan, kemudian menyusunnya dalam suatu argumentasi hukum yang sistematis. Sifat preskriptif dalam penelitian hukum digunakan untuk menghasilkan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana suatu norma hukum seharusnya diterapkan terhadap persoalan yang diteliti.[13] Dengan metode tersebut, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur fenomena secara statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yuridis mengenai penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dan merumuskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan secara lebih sistematis.

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah dikaji. Kesimpulan tersebut diarahkan untuk menjawab dua permasalahan penelitian, yaitu penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif berdasarkan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang merek terdaftar. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang tidak hanya bertumpu pada bunyi peraturan, tetapi juga mempertimbangkan konsep dan doktrin yang relevan dengan perkembangan pemeriksaan merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Persamaan pada Pokoknya dalam Pemeriksaan Substantif Merek

Dalam proses pendaftaran merek, pemeriksaan substantif menjadi tahap ketika permohonan diuji berdasarkan persyaratan materiil yang telah ditentukan oleh hukum. Pemeriksaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya persamaan secara harfiah antara merek yang dimohonkan dengan merek yang telah terdaftar, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan suatu merek untuk membedakan barang atau jasa serta kemungkinan timbulnya hubungan atau asosiasi di antara merek-merek yang dibandingkan. Dalam konteks tersebut, prinsip persamaan pada pokoknya menjadi salah satu dasar yang penting dalam menentukan apakah suatu permohonan merek dapat diterima atau harus ditolak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak berhenti pada larangan penggunaan merek yang identik. Perlindungan juga mencakup keadaan ketika suatu merek mempunyai tingkat kemiripan tertentu yang secara substansial dapat mengurangi fungsi pembeda dari merek yang telah lebih dahulu memperoleh perlindungan hukum.[14]

Penilaian terhadap persamaan pada pokoknya pada dasarnya memerlukan perbandingan yang bersifat menyeluruh. Merek tidak dapat dinilai hanya dengan memisahkan satu unsur tertentu kemudian menjadikannya sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan adanya persamaan. Keseluruhan tampilan, bunyi ketika diucapkan, serta gagasan atau kesan yang ditimbulkan oleh suatu merek perlu ditempatkan dalam satu rangkaian penilaian. Pendekatan demikian penting karena fungsi utama merek adalah memberikan daya pembeda kepada konsumen terhadap asal suatu barang atau jasa.

1. Aspek Visual

[13] *Ibid.*, hlm. 251

[14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (1) huruf a.

Aspek visual melihat bagaimana suatu merek dikenali berdasarkan tampilan yang diterima melalui penglihatan. Penilaian ini dapat mencakup susunan huruf, bentuk kata, komposisi logo, penggunaan unsur grafis, tata letak, serta karakteristik dominan yang membentuk kesan keseluruhan suatu merek. Oleh karena itu, pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah terdapat huruf atau gambar yang sama, tetapi perlu melihat apakah kombinasi unsur-unsur tersebut menghasilkan kesan visual yang mempunyai tingkat kemiripan substansial.

Dalam pemeriksaan merek, unsur dominan mempunyai arti penting karena konsumen tidak selalu memperhatikan setiap bagian merek dengan tingkat perhatian yang sama. Unsur tertentu dapat lebih mudah melekat dalam ingatan dibandingkan unsur lainnya. Oleh sebab itu, perbandingan visual perlu memperhatikan struktur keseluruhan sekaligus mengidentifikasi bagian yang memiliki daya pembeda paling kuat. Penilaian semacam ini membantu menghindari dua kemungkinan yang berlawanan, yaitu menganggap dua merek sama hanya karena memiliki satu unsur yang serupa atau sebaliknya menganggap dua merek berbeda hanya karena terdapat beberapa perbedaan tambahan yang bersifat kurang dominan.

Dalam konteks sengketa Buttonscarves dan Umamascarves, aspek visual menjadi relevan karena objek perbandingan tidak hanya berupa nama verbal, tetapi juga mencakup unsur tampilan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat bagaimana persoalan merek dipertimbangkan dalam proses penyelesaian sengketa. Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian, perkara tersebut memperlihatkan bahwa persoalan persamaan pada pokoknya tidak dapat dilepaskan dari konstruksi gugatan dan dasar hukum yang digunakan dalam sengketa merek.[15]

2. Aspek Fonetik

Penilaian terhadap merek tidak hanya dilakukan berdasarkan tampilannya, tetapi juga dapat melihat bunyi yang muncul ketika unsur verbal merek tersebut diucapkan. Persamaan fonetik dapat muncul ketika dua merek mempunyai pengucapan yang mendekati satu sama lain meskipun terdapat perbedaan tertentu dalam penulisan. Pertimbangan tersebut penting karena dalam praktik perdagangan konsumen tidak selalu berinteraksi dengan merek melalui bentuk tertulis. Merek dapat diterima melalui komunikasi lisan, rekomendasi, percakapan, maupun penyebutan nama produk.

Penilaian fonetik karena itu tidak cukup dilakukan dengan menghitung jumlah huruf yang sama. Yang lebih relevan adalah kesan bunyi yang timbul ketika merek tersebut diucapkan secara keseluruhan. Struktur suku kata, tekanan bunyi, pengucapan bagian dominan, dan karakter bunyi tertentu dapat menjadi faktor yang membentuk kemiripan fonetik. Literatur mengenai kemiripan fonetik menempatkan unsur bunyi sebagai salah satu pertimbangan ketika menilai kemungkinan konsumen mengaitkan dua tanda yang diperbandingkan.[16]

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan substantif perlu memperhatikan cara suatu merek hadir dalam komunikasi perdagangan. Merek yang secara grafis tampak berbeda belum tentu menghasilkan kesan yang sepenuhnya berbeda ketika diucapkan. Sebaliknya, perbedaan pengucapan yang cukup kuat dapat menjadi faktor yang membedakan dua tanda meskipun terdapat kemiripan tertentu dalam bentuk tulisan.

3. Aspek Konseptual

Aspek konseptual berkaitan dengan arti, gagasan, maupun asosiasi yang terbentuk ketika konsumen mengenali suatu merek. Dua merek dapat mempunyai perbedaan pada bentuk dan pengucapan, tetapi tetap menimbulkan asosiasi terhadap konsep yang sama atau sangat berdekatan. Sebaliknya, kemiripan pada unsur tertentu belum tentu menimbulkan persamaan konseptual apabila kedua merek memberikan makna yang berbeda secara signifikan.

[15] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, 17 Juni 2023.
[16] Chiara Ortolani, "The Function of Phonetic Similarity in Analysis of the Likelihood of Confusion," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 4, no. 5 (2009): 312–314.

Penilaian konseptual menjadi semakin relevan ketika suatu merek menggunakan kata, istilah, simbol, atau kombinasi unsur yang mempunyai arti tertentu. Konsumen tidak hanya mengenali merek melalui bentuknya, tetapi juga melalui makna yang telah terbentuk dari pengalaman terhadap barang atau jasa. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap aspek konseptual dapat membantu melihat apakah kemiripan dua merek memiliki arti yang substantif atau hanya merupakan kemiripan pada unsur tertentu.

Kajian mengenai pembatalan merek karena kesamaan konotasi memperlihatkan bahwa makna yang melekat pada suatu tanda dapat turut diperhitungkan ketika menentukan persamaan pada pokoknya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan merek tidak semata-mata bersifat grafis atau tekstual, melainkan juga dapat menyentuh persepsi makna yang terbentuk dalam benak konsumen.[17]

4. Penilaian Secara Menyeluruh

ketiga aspek tersebut sebaiknya tidak dinilai secara terpisah satu sama lain. Visual, fonetik, dan konseptual lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen yang saling melengkapi untuk menentukan apakah kemiripan dua merek sudah berada pada tingkat persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, keberadaan persamaan pada satu aspek tidak secara otomatis berarti bahwa suatu merek pasti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya.

Penilaian juga perlu dikaitkan dengan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengaitkan persamaan pada pokoknya dengan barang dan/atau jasa yang sejenis. Artinya, pemeriksaan tidak hanya membandingkan tanda secara abstrak, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan.[18]

Dalam perspektif tersebut, prinsip persamaan pada pokoknya dapat dipahami sebagai suatu standar hukum yang membutuhkan penilaian konkret. Standar tersebut tidak dapat diterapkan melalui satu formula mekanis yang hanya menghitung kesamaan huruf, jumlah kata, atau bentuk gambar. Penilaian harus mempertimbangkan keseluruhan karakter merek, unsur yang dominan, daya pembeda, barang dan/atau jasa yang terkait, serta kemungkinan timbulnya asosiasi atau kebingungan dari sudut pandang konsumen.

Penelitian Christiangie, Santoso, dan Saptono menunjukkan bahwa praktik penentuan persamaan pada pokoknya dalam putusan pengadilan memerlukan pedoman yang dapat memberikan arah penilaian yang lebih konsisten. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap parameter yang lebih sistematis agar pemeriksaan tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif dalam setiap perkara.[19]

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif idealnya dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Aspek visual digunakan untuk melihat kemiripan tampilan, aspek fonetik untuk menilai kesan bunyi, sedangkan aspek konseptual digunakan untuk melihat kedekatan makna atau asosiasi. Ketiganya kemudian harus dikaitkan dengan daya pembeda serta karakter barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Model demikian memberikan dasar yang lebih rasional bagi pemeriksa dalam menentukan apakah suatu permohonan merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar.

Bentuk Ideal Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terdaftar terhadap Persamaan pada Pokoknya

[17] Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R., "Pembatalan Merek karena Adanya Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar," *Kertha Semaya* 7, no. 4 (2019).
[18] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (1) huruf a.
[19] Keziah Christiangie, Budi Santoso, dan Hendro Saptono, "Pedoman Penentuan Persamaan pada Pokoknya oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015)," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 2117–2130.

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek terdaftar pada dasarnya merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar perlindungan terhadap merek terdaftar sekaligus menyediakan mekanisme untuk mencegah maupun menyelesaikan konflik apabila terdapat merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Perlindungan tersebut dapat dilihat melalui dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif.

Bentuk perlindungan preventif terutama bekerja melalui pemeriksaan substantif yang dilakukan sebelum merek memperoleh pendaftaran. Tahap tersebut mempunyai posisi strategis karena pencegahan sejak awal dapat mengurangi kemungkinan munculnya sengketa setelah merek terdaftar dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Apabila suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dapat lolos dari pemeriksaan, pemilik merek terdahulu berpotensi menghadapi biaya dan proses hukum tambahan untuk memperoleh perlindungan atas haknya.

Atas dasar itu, pemeriksaan substantif membutuhkan ukuran penilaian yang dapat digunakan secara konsisten. Pemeriksa tidak cukup hanya melihat kesamaan secara literal, tetapi perlu melakukan perbandingan berdasarkan karakter keseluruhan merek. Aspek visual, fonetik, dan konseptual dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menghasilkan pemeriksaan yang lebih terstruktur. Pendekatan tersebut sekaligus dapat mengurangi perbedaan penilaian terhadap merek-merek yang mempunyai karakteristik serupa.

Perlindungan preventif juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sistem pendaftaran akan memberikan kepastian yang lebih baik apabila pemohon dapat memahami karakter merek yang berpotensi ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah ada. Dengan demikian, parameter pemeriksaan tidak hanya berfungsi untuk melindungi pemegang merek terdaftar, tetapi juga memberikan pedoman bagi pemohon dalam menentukan merek yang akan didaftarkan.

Sementara itu, perlindungan represif diperlukan ketika persamaan pada pokoknya baru diketahui setelah suatu merek memperoleh pendaftaran atau ketika penggunaan suatu merek telah menimbulkan sengketa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, termasuk gugatan pembatalan terhadap merek yang bertentangan dengan ketentuan pendaftaran. Dengan mekanisme tersebut, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberhasilan pemeriksaan administratif, tetapi juga menyediakan sarana korektif apabila terjadi permasalahan setelah pendaftaran.[20]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dapat dijadikan salah satu bahan untuk melihat keterkaitan antara perlindungan merek terdaftar dan mekanisme penyelesaian sengketa. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut merupakan perkara kasasi dalam klasifikasi perdata khusus merek dengan para pihak Muhammad Shakeel melawan Linda Anggraeningsih. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, membatalkan putusan *judex facti*, dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.[21]

Putusan tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Perkara tersebut tidak semata-mata dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa salah satu merek memiliki atau tidak memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan perbandingan visual, fonetik, dan konseptual. Amar putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa aspek penerimaan gugatan dan konstruksi perkara juga mempunyai arti penting dalam hasil penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perkara tersebut justru memberikan pelajaran bahwa perlindungan hukum merek membutuhkan dua lapisan analisis, yaitu ketepatan penerapan norma substantif mengenai merek dan ketepatan penggunaan mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa.

Dari perspektif perlindungan hukum, model yang ideal dengan demikian tidak hanya mengandalkan mekanisme represif melalui pengadilan. Pencegahan pada tahap pemeriksaan substantif perlu diperkuat agar sengketa dapat diminimalkan sejak awal. Penelitian mengenai

[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
[21] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

perlindungan merek terdaftar juga menempatkan prinsip konstitutif dan *first-to-file* sebagai bagian penting dalam sistem perlindungan merek di Indonesia, dengan catatan bahwa pendaftaran tetap harus dibaca bersama ketentuan mengenai penolakan dan pembatalan merek.[22]

Model perlindungan yang ideal dapat dirumuskan dalam tiga komponen. Pertama, parameter pemeriksaan yang jelas, yaitu penggunaan indikator visual, fonetik, dan konseptual secara terstruktur dengan tetap mempertimbangkan daya pembeda serta barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Kedua, pemeriksaan substantif yang komprehensif, yaitu pemeriksaan yang tidak hanya membandingkan unsur merek secara terpisah, tetapi menilai kesan keseluruhan yang muncul dalam konteks perdagangan. Ketiga, mekanisme koreksi yang efektif, yaitu tersedianya upaya hukum yang dapat digunakan ketika merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya telah terdaftar atau digunakan.

Kebutuhan terhadap parameter yang konsisten juga berkaitan dengan kepastian hukum. Apabila standar persamaan pada pokoknya diterapkan secara berbeda-beda tanpa argumentasi yang dapat ditelusuri, pemegang merek maupun pemohon pendaftaran akan mengalami kesulitan dalam memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu permohonan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan dilakukan dengan tahapan yang jelas, hasil pemeriksaan dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang merek terdaftar tidak hanya berarti memberikan hak untuk menggugat ketika terjadi pelanggaran. Perlindungan yang efektif seharusnya dimulai sejak tahap pendaftaran melalui pemeriksaan substantif yang konsisten dan dilanjutkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Dalam kerangka tersebut, aspek visual, fonetik, dan konseptual berfungsi sebagai instrumen analisis yang membantu menerjemahkan prinsip persamaan pada pokoknya ke dalam pemeriksaan yang lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai aspek visual, fonetik, dan konseptual dalam pemeriksaan substantif menghasilkan dua pokok kesimpulan. Pertama, pemeriksaan persamaan pada pokoknya tidak cukup dilakukan dengan melihat kesamaan harfiah antara dua merek. Penilaiannya perlu melihat karakter merek secara keseluruhan, termasuk unsur dominan, daya pembeda, serta kaitannya dengan barang dan/atau jasa yang digunakan. Aspek visual, fonetik, dan konseptual dapat digunakan sebagai dimensi analisis untuk mengidentifikasi tingkat kemiripan suatu merek. Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipertimbangkan secara terpadu agar pemeriksaan mampu menunjukkan apakah kemiripan yang ditemukan telah mencapai tingkat persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya berkaitan dengan substansi persamaan merek, tetapi juga dengan ketepatan konstruksi dan mekanisme hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Kedua, perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar perlu menggabungkan langkah pencegahan dengan mekanisme penegakan hukum ketika sengketa terjadi. Upaya preventif dilakukan melalui pemeriksaan substantif yang cermat dan konsisten, sedangkan upaya represif diperlukan ketika persamaan atau pelanggaran terhadap hak atas merek baru diketahui setelah pendaftaran. hal ini, penggunaan aspek visual, fonetik, dan konseptual secara sistematis dapat membantu menciptakan standar pemeriksaan yang lebih terukur. Dengan adanya parameter yang jelas dan penerapan yang konsisten, perlindungan terhadap pemegang merek terdaftar dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum bagi pemohon merek serta mencegah timbulnya sengketa akibat perbedaan penafsiran mengenai persamaan pada pokoknya.

[22] Lukas Sambiono dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Terkait Tingkat Daya Pembeda Merek Dagang Terdaftar," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 1 (2024): 121–137.

Saran

Pertama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu memperkuat penerapan parameter pemeriksaan substantif terhadap persamaan pada pokoknya dengan menggunakan penilaian yang komprehensif. Pemeriksaan dapat diarahkan pada identifikasi unsur dominan dan daya pembeda, kemudian dilanjutkan dengan perbandingan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta dikaitkan dengan barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Parameter yang lebih sistematis diharapkan dapat meningkatkan konsistensi hasil pemeriksaan dan memberikan kepastian hukum bagi pemohon maupun pemegang merek terdaftar.

Kedua, pemegang merek terdaftar perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan pendaftaran dan penggunaan merek yang berpotensi mempunyai kemiripan dengan mereknya. Di sisi lain, pemohon merek perlu melakukan penelusuran terhadap merek yang telah terdaftar sebelum mengajukan permohonan serta memperhatikan daya pembeda merek yang akan digunakan. Upaya tersebut penting untuk mengurangi potensi sengketa dan mendorong terciptanya sistem perlindungan merek yang lebih tertib.

Ketiga, dalam penyelesaian sengketa merek, pihak yang mengajukan gugatan perlu memastikan bahwa dasar hukum, jenis gugatan, posita, dan petitum disusun secara tepat sesuai dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Hal ini penting agar perlindungan terhadap hak atas merek tidak terhambat oleh persoalan formil maupun ketidaktepatan konstruksi gugatan, sebagaimana dapat dipelajari dari perkara yang diperiksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi akademik dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan atas berbagai sumber hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang telah digunakan sebagai landasan dalam membangun analisis dan argumentasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Christiangie, Keziah, Budi Santoso, dan Hendro Saptono. "Pedoman Penentuan Persamaan pada Pokoknya oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015)." Diponegoro Law Journal 8, no. 3 (2019): 2117–2130.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Ortolani, Chiara. "The Function of Phonetic Similarity in Analysis of the Likelihood of Confusion." Journal of Intellectual Property Law & Practice 4, no. 5 (2009): 312–314.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Jakarta, 2016.

Sambiono, Lukas, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya Terkait Tingkat Daya Pembeda Merek Dagang Terdaftar." Jurnal Magister Hukum Udayana 13, no. 1 (2024): 121–137.

Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya, dan Ibrahim R. "Pembatalan Merek karena Adanya Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar." Kertha Semaya 7, no. 4 (2019).

Savitri, Ega, Nuzul Rahmadani, dan Jasman Nazar. "Penyelesaian Sengketa Merek dalam Hal Terjadinya Persamaan pada Pokoknya." Sakato Law Journal 1, no. 2 (2023).

World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Geneva: World Intellectual Property Organization.