

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek dan penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek J.CASANOVA. Suatu penamaan merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, hal tersebut sangat penting dalam ketentuan hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi milik merek. Merek yang akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda dari merek yang telah didaftarkan lebih dahulu agar tidak terjadi persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Penulis dalam pembahasan serta analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut: penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dapat dibuktikan didalam Putusan pada tingkat Kasasi tentang adanya persamaan bunyi dan persamaan pada kata yaitu kata “J.CASANOVA” dan “CASANOVA”. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan kasus sengketa merek antara merek terkenal J.CASANOVA dengan merek CASANOVA pada Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016 sudah tepat karena telah terbukti bahwa merek “CASANOVA” telah melakukan iktikad tidak baik untuk mendaftarkan mereknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yaitu J.CASANOVA. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa “*Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.*” Atau dapat disebut dengan *tadlis*.

Kata Kunci: Persamaan pada pokoknya, penyelesaian sengketa merek.