

BAB III

A. Persamaan pada Pokoknya terhadap Merek Dagang

1. Putusan Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Putusan nomor 1149 K/Pdt. Sus-HKI/2017 diputus dalam perkara antara PT ORGANIK SEMESTA yang diwakili oleh Siaw Amir Latif selaku direktur. Sebagai Tergugat; lawan *NURTURE ICN.*, Perusahaan *Nuture Inc*, sebuah perusahaan yang berkantor pusat di 40 *Fulton Street* 17 *New York* 10038, Amerika Serikat, yang diwakili oleh Amanda Albers sebagai Direktur Penjualan Internasional. Sebagai Pengugat; DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORI HAK MILIK UMUM INTELEKTUAL cq. DIREKTORI MEREK DAGANG DAN INDIKATOR GEOGRAFI.

Adapun merek dagang penggugat "HAPPY BABY", bahwa perusahaan penggugat, *Nuture Inc.*, juga dikenal di pasaran sebagai "Happy Family" adalah produsen dan pemasok makanan organik dan nutrisi *Amerika Serikat* untuk bayi, anak -anak, dan balita. Penggugat memulai aktivitas komersialnya pada tahun 2006 dan merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di sektor makanan dan makanan organik yang telah mengembangkan produk makanan bayi berkualitas tinggi.

Produk - produk penggugat tersebut dikenal karena cita rasa dan gizinya yang unggul, Perusahaan penggugat telah menggunakan merek

dagang ini sejak tahun 2006. Merek dagang milik penggugat adalah sebagai berikut;



HAPPY BABY

Gambar 1 Merek Penggugat

(Merek dagang milik penggugat dan semua variannya yang disebutkan lebih lanjut dalam gugatan ini di bawah merek dagang adalah milik penggugat.);

Perihal penggunaan merek dagang pada produk penggugat dapat diakses dari berbagai situs web termasuk terbatas pada situs web pengugat yaitu [https : //happy family brands.com/baby/](https://happyfamilybrands.com/baby/). Seperti yang dapat dilihat di situs web pengugat tersebut, pengugat tersebut menggunakan merek dagang untuk berbagai jenis produk ini, termasuk produk kelas 5 ; Merek penggugat adalah merek terkenal.

Bahwa penggugat dengan tegas menentang pendaftaran merek milik tergugat sebagaimana merek tergugat sangat mirip dengan merk terkenal milik penggugat. Pendaftaran merek tergugat, karena merek

tergugat secara keseluruhan atau sebagian besar sama dengan merek penggugat, yang juga merupakan merek terkenal. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang merek, yang mensyaratkan pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, telah ditetapkan dengan tegas bahwa gugatan hukum Penggugat terhadap tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek.

Tabel 1 Permintaan pendaftaran penggugat

No	Merek	Nomor Agenda	Tanggal Permohonan	Kelas
1	HAPPY BABY	D00.2015.034854	18 Agustus 2015	5, 29 dan 30
2	HAPPYBABY	D00.2016.033895	20 Juli 2016	5, 29, dan 32

Salah satu syarat mutlak untuk mengetahui kepopuleran suatu merek adalah merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara. Bahwa merek dagang milik penggugat telah terdaftar di berbagai negara setidaknya sejak tahun 2008. Bahwa semua uraian di atas tentang popularitas merek dagang milik penggugat adalah sesuai dengan semua putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang pada hakikatnya mendefinisikan kriteria popularitas merek dagang.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang merek, yang mensyaratkan pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, telah ditetapkan dengan tegas bahwa gugatan hukum Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Merek.

Mengenai merek dagang tergugat. Bahwa penggugat menemukan bahwa dalam Daftar Umum Merek Dagang (DJHKI), merek dagang berikut telah terdaftar.



Gambar 2 Merek Tergugat

Tabel 2 Merek Tergugat yang di temukan oleh Penggugat

Merek	Nomor	Kelas	Jenis Barang
H A P P Y B A B Y	IDM000290494	5	Makanan tambahan untuk bayi, makanan pantang untuk

			Kesehatan, obat – obatan.
--	--	--	------------------------------

(Untuk kelanjutan ini disebut sebagai Merek “HAPPY BABY” milik tergugat).

Bahwa penggugat dengan tegas menentang pendaftaran merek milik tergugat sebagaimana merek terdakwa sangat mirip dengan merek terkenal milik penggugat. pendaftaran merek tergugat, karena merek tergugat secara keseluruhan atau sebagian besar sama dengan merek penggugat, yang juga merupakan merek terkenal. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada hakikatnya adalah; “ kesamaan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara tanda yang satu dengan tanda yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya kesamaan dalam hal bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau gabungan unsur-unsur atau kesamaan bunyi kata-kata yang terkandung dalam merek tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek di atas, penggugat telah menganalisis merek tergugat dan berpendapat bahwa merek terdaftar atas nama tergugat dalam perkara tersebut pada hakikatnya merupakan suatu perkara *a quo* yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang milik penggugat. Jika kita bandingkan merek milik tergugat dengan merek milik penggugat, maka

dengan mudah dapat kita lihat bahwa terdapat persamaan unsur verbal antara kedua merek tersebut. Berikut ini adalah tabel yang membandingkan merek dagang milik tergugat dan merek dagang milik penggugat.

Tabel 3 Perbedaan Merek Tergugat dan Penggugat

Merek “HAPPY BABY” Tergugat	Merek “HAPPY BABY” Penggugat
	HAPPY BABY

Dari perbandingan di atas, jelaslah bahwa barang-barang tersebut serupa yang menonjol dari merek-merek yang disebutkan di atas antara lain:

- a. Persamaan Mengenai Bentuk, Penempatan, dan Kombinasi Unsur Kata

Kesamaan utama, penggunaan kata “ HAPPY BABY ” pada merek “HAPPY BABY” secara jelas dan pada hakikatnya sama dengan merek milik penggugat, karena kedua merek tersebut menggunakan

unsur huruf yang sama , yaitu susunan hurufnya (H-A-P -P-Y-B-A-B-Y) yang membentuk kata "HAPPYBABY". Persamaan utama yang disebutkan di atas dengan jelas menunjukkan adanya persamaan dalam susunan huruf, gabungan huruf, dan unsur kata kerja.

b. Persamaan bunyi dan ucapan

Mempertimbangkan kesamaan antara elemen-elemen utama yang membentuk sebuah merek dan jika ada kesamaan dalam penampilan merek, maka tentu saja itu adalah kesamaan. Ini juga menciptakan kesamaan dalam suara dan ucapan.

Tabel 4 Persamaan Bunyi dan Ucapan

Merek “HAPPY BABY” Tergugat	Merek “HAPPY BABY” Penggugat
 Dibaca : HEPIBEBI	HAPPY BABY Dibaca : HEPIBEBI

Berdasarkan perbandingan di atas, jelaslah cara membaca bahasa Inggris termasuk bunyi dan mengucapkan "HAPPY BABY". Merek milik penggugat dan tergugat tidak ada perbedaan sama sekali. Terkait dengan merek dagang tergugat dan juga merek dagang penggugat yang

dimaksud adalah cara pengucapannya yang dalam bahasa Inggris disebut “HEPIBEBI”.

Merek tersebut pada hakikatnya memiliki persamaan dengan merek dagang terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis. Kesamaan pada hakikatnya adalah kesamaan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu merek dengan merek lainnya dan dapat memberi kesan adanya kesamaan dalam substansi. Merek pada hakikatnya memiliki persamaan dengan merek dagang terdaftar lainnya terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, soal kemiripan substansial dengan merek terkenal, tidak ada persyaratan khusus bahwa merek terkenal sudah terdaftar di Indonesia. Merek dagang dianggap memiliki kesamaan umum jika semua elemen merek dagang tersebut identik dengan merek pihak ketiga tanpa modifikasi atau penambahan elemen lainnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu tidaklah penting, sehingga konsumen jangan asal memberikan identitas produk, pengajuan merek yang demikian akan ditolak karena hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam mengidentifikasi sumber produk. Konsumen akan beranggapan bahwa kedua merek tersebut berkaitan dan dimiliki oleh pihak yang sama.³⁰

³⁰ La Radi Eno, Bernadete Nurmawati, and Eko Suryo Santjojo, *Pembatalan Merek Terkait Adanya Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal*, 2024, hlm 10.

Berdasarkan uraian di atas, jelas dan nyata bahwa merek milik tergugat pada hakikatnya memiliki persamaan pada pokoknya baik bentuk, susunan, kombinasi, unsur, rupa, bunyi dan tutur kata serta jenis produknya dengan merek milik penggugat.

2. Putusan Nomor 775 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Pada putusan Nomor 775 K/Pdt.Sus-HKI memutuskan perkara antara para pihak ; ALIUYANTO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya memberikan kuasa kepada Johan Santoso, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 september 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 31/Niaga/2020/KB, sebagai Penggugat. Lawan ERWIN MUNANDAR, disebut sebagai Tergugat.

Bahwa penggugat adalah pihak yang menggunakan merek “SOLARIA” untuk berbagai barang dan jasa. Merek milik penggugat merupakan merek yang sudah lama dikenal oleh penduduk Indonesia dan di banyak negara serta telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Indonesia. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selain itu, merek milik penggugat tersebut juga telah terdaftar di beberapa negara, negara-negara di dunia.



Gambar 3 Merek Penggugat

Penggugat mengetahui bahwa Merek Dagang Tergugat tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek, nomor daftar IDM000676148, dengan tanggal registrasi 27 Februari 2020, atas nama tergugat untuk perlindungan jenis barang, termasuk dalam kelas 30.



Gambar 4 Merek Tergugat

Penggugat dengan tegas menentang pendaftaran merek yang terdaftar dengan nomor : IDM000676148 adalah milik Tergugat, karena memiliki kemiripan yang cukup signifikan dengan merek milik Penggugat yang sebelumnya telah dikenal dan terdaftar di Indonesia dan negara lain. Mengenai adanya persamaan pada pokoknya merek penggugat dan tergugat dari beberapa diantaranya;

- a. Persamaan Mengenai Bentuk, Penempatan, dan Kombinasi Unsur Kata

Tabel 5 Perbandingan penulisan

Merek Penggugat	Merek Tergugat
 Penulisan : S-o-l-a-r-i-a	 Penulisan : S-O-L-A-R-I-S

Tergugat menggunakan kata “SOLARIS” sebagai merek dagang dengan susunan huruf yang hampir seluruhnya sama dengan kata “SOLARIA” yang terdapat pada merek penggugat. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa merek milik tergugat secara substansial sama dengan merek milik penggugat yang telah dikenal di banyaknya negara di dunia.

b. Persamaan bunyi ucapan

Pada pengucapan merek penggugat dan tergugat, dikarenakan susunan huruf pada merek tergugat (dibaca : solaris) kurang lebih sama semuanya dengan susunan huruf pada merek penggugat (dibaca : solaria), maka dengan sendirinya merek tergugat juga mempunyai kesamaan hakikatnya dari segi pengucapan dengan merek pemohon.

Dengan demikian, dipastikan bahwa pendaftaran merek termasuk dalam daftar tergugat nomor IDM000676148 untuk melindungi barang

yang serupa dengan jenis barang yang dilindungi oleh pendaftaran merek dagang, daftar nomor IDM000219940 milik Penggugat sebelumnya terdaftar di Indonesia. Karena adanya kemiripan antara merek Tergugat dengan merek Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu merek Penggugat yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan sudah dikenal.

B. Faktor yang dapat Membatalkan Merek Dagang

Tidak semua merek dapat didaftarkan, hanya merek yang memenuhi persyaratan seperti memiliki kekhasan dibandingkan merek lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, terdapat pelaku ekonomi yang beritikad buruk ketika hendak mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.³¹ Dalam praktiknya, pemohon merek dagang sering menghadapi kesulitan karena kurangnya pemahaman terhadap kesamaan yang mendasarinya. Banyak pemohon merek dagang tidak mengetahui bahwa ada merek dagang serupa yang sudah terdaftar atau tidak memahami batasan yang berlaku untuk kesamaan substansial. Hal inilah yang sering menjadi alasan penolakan pendaftaran merek.

Penerapan unsur persamaan pada pokoknya merek dagang digunakan sebagai alasan membatalkan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa permohonan ditolak jika merek

³¹ Ida Ayu Made; Ni Luh Gede Astariyani Dewinta, *Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik*, Jurnal Harian Regional 6, no. 11, 2018, hlm 12.

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah 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.

Oleh karena itu persamaan pada pokoknya digunakan sebagai alasan pembatalan merek. Pembatalan merek dagang terdaftar ini adalah karena terbukti berlakunya adanya persamaan hak dalam substansi yang ditunjukkan dengan adanya persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek dagang.³²

1. Putusan Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Berdasarkan ketentuan mengenai reputasi di atas, berikut ini adalah penjelasan mengenai fakta-fakta bahwa merek dagang pengugat “HAPPY BABY ” merupakan merek dagang yang sudah dikenal luas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek di atas. Pengetahuan umum masyarakat terhadap Merek dalam bidang kegiatan yang relevan.

Sejak digunakan dalam kegiatan komersial, Merek milik pengugat sudah dikenal luas oleh masyarakat Amerika Serikat merupakan merek yang identik dengan makanan dan produk gizi untuk bayi, anak -anak

³² Eno, Nurmawati, and Santjojo, *Pembatalan Merek Terkait Adanya Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal*.

dan balita. Reputasi merek yang terkenal diperoleh melalui promosi yang mengintensifkan dan besar-besaran.

Investasi yang terus menerus ditambah dengan upaya promosi yang intensif telah menciptakan merek milik penggugat menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat internasional. Bahwa selain telah terdaftarnya merek dagang di negara -negara, merek dagang milik penggugat telah digunakan secara aktif di banyak negara di dunia, semuanya secara terus menerus dan konsisten oleh penggugat .sejauh ini. Penggugat selanjutnya harus menyampaikan bukti promosi dan penggunaan merek tersebut pada sidang pembuktian. Merek Penggugat telah terdaftar di banyak negara.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dapat dipahami bahwa Permintaan ditolak jika Merek tersebut pada pokoknya atau seluruhnya memiliki kemiripan dengan :

- a. Merek terdaftar adalah merek yang dimiliki atau diklaim oleh pihak lain terlebih dahulu dari pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek dagang terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau layanan serupa.

Pada penjelasan pasal 21 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang–undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan dapat ditolak jika merek tersebut ;

- a. Merupakan atau tampak sebagai kata benda atau singkatan, nama orang, gambar, atau nama badan hukum yang dikenal, milik orang lain, kecuali jika ada perjanjian tertulis lain dari pemberi kuasa
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang negara, lembaga nasional, atau lembaga internasional, kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh pihak yang berwenang
- c. Adalah tiruan atau menyerupai suatu tanda atau stempel atau meterai resmi yang dipakai oleh suatu negara atau lembaga Pemerintah, kecuali para pihak menyetujui secara tertulis orang yang berwenang.

Hal ini sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek adalah benar Merek tersebut telah didaftarkan dengan nomor ID0000290494 pada tanggal 20 Januari 2011 dengan tanggal pengajuan 26 Agustus 2009 atas nama PT Organik Semesta (Pajak) dengan kelas 05 untuk jenis barang : Makanan tambahan untuk anak-anak, makanan sehat, obat-obatan.

Hal ini berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sudah sepantasnya catatan merek milik tergugat dihapus dari DJHKI. Karena adanya persamaan keseluruhan pada unsur dari pasal 21 ayat (1) huruf a dan b antara lain; Salah satu syarat mutlak untuk mengetahui kepopuleran suatu merek adalah merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara. Bahwa merek dagang milik penggugat telah terdaftar

di berbagai negara setidaknya sejak tahun 2008. Bahwa semua uraian di atas tentang popularitas merek dagang milik penggugat adalah sesuai dengan semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang pada hakikatnya mendefinisikan kriteria popularitas merek dagang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat 1, penggugat telah menganalisis merek tergugat dan berpendapat bahwa merek terdaftar atas nama tergugat dalam perkara tersebut pada hakikatnya memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang adalah milik penggugat. Jika kita bandingkan merek milik tergugat dengan merek milik penggugat, maka dengan mudah dapat kita lihat bahwa terdapat persamaan unsur verbal antara kedua merek tersebut. Berikut ini adalah tabel yang membandingkan merek dagang milik tergugat dan merek dagang milik penggugat.

Merek “HAPPY BABY” Tergugat

Merek “HAPPY BABY” Penggugat

Dari perbandingan di atas, jelaslah bahwa jenis barang tersebut serupa. Yang menonjol dari merek-merek yang disebutkan di atas antara lain:

- a. Persamaan Mengenai Bentuk, Penempatan, dan Kombinasi Unsur Kata

Kesamaan utama, penggunaan kata “ HAPPY BABY ” pada merek secara jelas dan pada hakikatnya sama dengan merek milik pengugat, karena kedua merek tersebut menggunakan unsur huruf yang sama , yaitu susunan hurufnya (H-A-P -P-Y-B-A-B-Y) yang membentuk kata "HAPPYBABY". Persamaan utama yang disebutkan di atas dengan jelas menunjukkan adanya persamaan dalam susunan huruf, gabungan huruf, dan unsur kata kerja.

b. Persamaan bunyi dan ucapan

Mempertimbangkan kesamaan antara elemen - elemen utama yang membentuk sebuah merek dan jika ada kesamaan dalam penampilan merek, maka tentu saja itu adalah kesamaan. Ini juga menciptakan kesamaan dalam suara dan ucapan.

Merek Tergugat;



Dibaca : HEPIBEBI

Merek Penggugat;

HAPPY BABY

Dibaca : HEPIBEBI

Berdasarkan perbandingan di atas, jelaslah cara membaca bahasa Inggris termasuk bunyi dan pengucapan. Merek milik penggugat dan tergugat tidak ada perbedaan sama sekali. Terkait dengan merek dagang tergugat dan juga merek dagang penggugat yang dimaksud adalah cara pengucapannya yang dalam bahasa Inggris disebut “HEPIBEBI”.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menghapus merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan mencantumkan alasan dan tanggal pembatalan kepada anggota. Pembatalan pendaftaran merek dagang oleh Daftar Umum Merek diumumkan dalam berita merek resmi. Pembatalan dan pembatalan pendaftaran merek dagang yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan.

Hal tersebut berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk itu mengajukan gugatan ini guna membatalkan pendaftaran Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat pada Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek milik Tergugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat.

2. Putusan Nomor 775 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Pendaftaran merek atas nama Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan;

Pendaftaran merek atas nama tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara IVI 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. Mengenai adanya persamaan pada pokoknya merek penggugat dan tergugat dari beberapa diantaranya;

A. Persamaan Mengenai Bentuk, Penempatan, dan Kombinasi Unsur Kata

Tabel 6 Perbandingan penulisan

Merek Penggugat	Merek Tergugat

 Penulisan : S-o-l-a-r-i-a	 Penulisan : S-O-L-A-R-I-S
--	---

Tergugat menggunakan kata “SOLARIS” sebagai merek dagang dengan susunan huruf yang hampir seluruhnya sama dengan kata “SOLARIA” yang terdapat pada merek penggugat. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa merek milik tergugat secara substansial sama dengan merek milik penggugat yang telah dikenal di banyaknya negara di dunia.

B. Persamaan bunyi ucapan

Pada pengucapan merek penggugat dan tergugat, dikarenakan susunan huruf pada merek tergugat (dibaca : solaris) kurang lebih sama semuanya dengan susunan huruf pada merek penggugat (dibaca : solaria), maka dengan sendirinya merek tergugat juga mempunyai kesamaan hakikatnya dari segi pengucapan dengan merek pemohon.

Hal tersebut berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk itu mengajukan gugatan ini guna membatalkan pendaftaran Merek “SOLARIS” milik tergugat pada Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karena adanya kemiripan antara merek Tergugat dengan merek Mahkamah Agung Republik

Indonesia yaitu merek Penggugat yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan sudah dikenal. Bertentangan dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek “ HAPPY BABY ” milik Tergugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “ HAPPY BABY ” milik penggugat.