

**ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN MEREK YANG
MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK YANG
TELAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh
Putri Fauzia Salsabilla
41151010180219

Tugas Akhir/Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***JURIDICAL ANALYSIS OF TRADEMARK
REGISTRATION THAT HAS SIMILARITIES WITH A
MARK THAT HAS BEEN REGISTERED UNDER
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS***

By
Putri Fauzia Salsabilla
41151010180219

Skripsi

*To meet on of the exam requirements to obtain a Bachelor of Laws degree in
the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Fauzia Salsabilla

NPM : 41151010180219

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Putri Fauzia Salsabilla

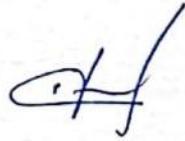
41151010180219



DEKAN

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H

ABSTRAK

Merek merupakan suatu yang penting dalam sebuah produk barang ataupun jasa sebagai identitas atau pembeda dengan produk barang atau jasa lain sehingga tidak menimbulkan kesan sama. Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya supaya mendapatkan hak atas merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Tidak semua merek dapat didaftarkan seperti merek yang melanggar pasal-pasal dalam undang-undang merek salah satunya seperti merek yang memiliki persamaan dengan merek lain. Dalam kenyataannya walaupun undang-undang merek sudah memberikan kriteria merek yang ditolak tetapi masih sering terjadi sengketa persamaan merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan dari undang-undang merek tentang pendaftaran yang memiliki persamaan dengan merek lain dan juga mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Dirjen HKI untuk mencegah terjadinya pendaftaran yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat doktrinal sebagai yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk menggambarkan suatu kondisi yang sering terjadi juga mempunyai tujuan untuk dapat memberikan data yang seteliti mungkin kemudian di analisis dengan teori hukum yang berlaku. Adapun teknik pengumpulan data secara studi dokumen (kepuustakaan). Analisis data secara yuridis kualitatif seperti penelitian hukum normatif, yang mengarah kepada norma hukum dan dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini untuk melahirkan suatu penilaian obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu aturan tentang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang ada dalam undang-undang merek belum dapat diterapkan dengan baik oleh Dirjen HKI dan pengaturan tentang tanggung jawab terhadap Dirjen HKI dalam meloloskan merek sebagai bagian dari upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi sengketa diantara para pihak, sehingga Dirjen HKI bisa lebih dari sekedar eksekutor untuk bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya sengketa. Agar Dirjen HKI bisa lebih tegas dalam menerapkan pasal tentang pendaftaran yang bisa ditolak karena adanya persamaan dan agar lebih memiliki ketelitian bagi tim yang memeriksa pendaftaran merek dan ditegaskan tanggung jawab Dirjen HKI dalam pemeriksaan serta pendaftaran yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Merek Terdaftar Terlebih Dahulu, Peran dan Tanggung Jawab Dirjen HKI

ABSTRACT

A brand is an important thing in a product of goods or services as an identity or differentiator from other goods or services so that it does not cause the same impression. The owner of the mark must register his mark in order to obtain the right to the mark which is the exclusive right granted by the state to the owner of the registered mark. Not all marks can be registered like a mark that violates the articles in the trademark law one of them is like a brand that has similarities with other brands. In reality, even though the brand law already provides criteria for rejected brands, there are still often disputes over brand similarity. The purpose of this study is to find out and analyze how the regulation of the trademark law on registration that has similarities with other brands and also find out and analyze how the role of the Director General of Intellectual Property is to prevent registration that has similarities with brands that have been registered first.

The method of approach used is normative juridical which is doctrinal in nature as it exists in laws and regulations. The specification of this study is descriptive analysis to describe a condition that often occurs and also has the aim of being able to provide data that is as accurate as possible and then analyzed with applicable legal theory. As for data collection techniques by studying documents (literature). Qualitative juridical data analysis such as normative legal research, which leads to legal norms and is connected with the problems discussed in this thesis to give birth to an objective assessment to answer the problems in the research.

The result of this study is that the rules on trademark registration that have similarities in essence in the trademark law have not been properly applied by the Director General of Intellectual Property and the regulation of responsibility to the Director General of Intellectual Property in passing the mark as part of prevention efforts so that there are no more disputes between the parties, so that the Director General of Intellectual Property can be more than just an executor to be responsible for preventing disputes. So that the Director General of Intellectual Property can be more assertive in applying the article on registration that can be rejected because of the similarities and to have more accuracy for the team that checks trademark registration and emphasized the responsibility of the Director General of Intellectual Property in the examination and registration that has similarities in essence with the previously registered mark. Director General of Intellectual Property

Keywords: Trademark Registration, Equality in General, Registered Mark First, Roles and Responsibilities of the Director General of Intellectual Property Rights

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H dan Ibu Inda Nurdahniar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan penulis selama kuliah.
8. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Syifa Julia, Risa Fatma, Sarah Azzahrah, Fathiyo Gusti, Ibnu Sinna, Hannavia Pratami, dan Raja Nouval yang berjuang bersama dan memberi semangat kepada penulis, juga teman-

teman kelas A2 khususnya untuk Faqih, Helmy, Eka, Dicky, Febry, Ricky dan Ego yang selalu menghibur penulis selama mengerjakan skripsi. Seluruh teman-teman kampus yang sama-sama berjuang menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tercinta ini. Serta para pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak satu persatu penulis sebutkan.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada ayah dan ibu tercinta Ifan Sofiyan dan Erni Dewi Anggraeni selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih untuk adik saya tercinta Zahra Alsyifa dan Zahwa Alsyifa yang selalu memberikan doa dan semangat juga kasih sayang yang telah diberikan. Dan terimakasih juga untuk Dicky Mulyana yang selalu ada dan mendampingi dalam pengerjaan skripsi ini untuk memberikan semangat dan bantuannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 13 Juni 2022

Penulis



Putri Fauzia Salsabilla

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH MEREK, DASAR HUKUM, PENDAFTARAN DAN KRITERIA MEREK MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	22
A. Sejarah Perkembangan Merek.....	22
B. Merek dan Dasar Hukum Merek	25
1. Pengertian Merek	25
2. Fungsi Merek	28
C. Pendaftaran Merek.....	30
D. Kriteria Merek Terkenal.....	39
E. Unsur Persamaan Pada Pokoknya.....	44

BAB III KASUS MEREK YANG DILOLOSKAN DIRJEN HKI DAN MEMILIKI KESAMAAN DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Kasus Timberland Dan Timberlake**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Kasus Puma Dan Pumada**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

C. Kasus Hugo Boss Dan Hugo Lokal**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB IV ANALISIS KETENTUAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK DAN PERAN DARI DIRJEN HKI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREKKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Ketentuan Persamaan Dalam Pendaftaran Merek **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Peran Dari Dirjen HKI Sebagai Upaya Pencegahan Persamaan Dalam Pendaftaran Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARANKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

A. Kesimpulan.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Saran.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

DAFTAR PUSTAKAKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Pendaftaran Merek Secara Online	33
Gambar 3. 1 Merek Timberland	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 3. 2 Merek Timberlake	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 3. 3 Merek PUMA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 3. 4 Merek PUMADA.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penilaian Hakim Atas Perbedaan Kedua Merek **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Tabel 3. 2 Merek Penggugat (HUGO BOSS) dan Merek Tergugat **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI di Indonesia ataupun di negara-negara lain saat ini telah meluas dengan sangat cepat. Meluasnya arus globalisasi baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan perkembangan teknologi informasi ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan tatanan hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual atau HKI di Indonesia. Pada masa perdagangan global, iklim persaingan usaha yang sehat itu merupakan suatu hal yang mutlak untuk diutamakan dan di junjung tinggi. Iklim usaha yang mendukung dapat tercipta apabila bisa menjaga kestabilan dalam hal politik dan keamanan, kepastian hukum serta juga melaksanakan kebijakan ekonomi secara stabil. Dalam hal untuk menjaga kepastian hukum, salah satu hal terkait iklim usaha yang seharusnya dilindungi adalah mengenai permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.

Hak Kekayaan Intelektual ini pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang sehingga dapat membuat atau menghasilkan suatu produk atau jasa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dalam 2 kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup pada hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan dalam lingkup hak kekayaan industri

yaitu terdiri dari paten dan paten sederhana, merek atau merek dagang (*Trademark*) juga indikasi geografis (IG) desain industri (*Industrial Design*), desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang (*Trade Secret*), dan perlindungan varietas tanaman.¹ Salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yaitu merek yang pada dasarnya merek ini berpengaruh dalam suatu produk barang dan/atau jasa. Pengaturan tentang merek ini telah ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²

Dunia perdagangan ini pada dasarnya ada suatu barang yang saling bersaing satu sama lain. Untuk membedakannya itu maka suatu barang dengan barang lainnya haruslah dibuat sebuah tanda pada barang buatannya itu berupa kata, angka, gambar, simbol ataupun warna untuk memberikan sebuah identitas pembuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa tentang siapa yang telah membuatnya terlebih dahulu dan akhirnya untuk menunjukkan kepada masyarakat ataupun konsumen kualitas dari barang tersebut.

Globalisasi dalam hal perkembangan industri dan perdagangan menyebabkan merek menjadi suatu hal yang sangat penting dalam dunia usaha baik dalam periklanan maupun pemasarannya karena publik sering menghubungkan suatu *image* atau pandangan, kualitas serta reputasi barang dan jasa itu dengan merek tertentu.³ Merek ini merupakan suatu tanda untuk

¹ Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

² Rodhiyah Ratih Kamiliasari, *Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan Nomor 402K/Pdt.Sus/2011)*, 2015, hlm 1.

³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 131.

mengidentifikasi darimana asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.⁴ Merek ini juga merupakan ujung tombak dalam perdagangan barang dan jasa, melalui merek juga pengusaha bisa menjaga juga memberikan jaminan akan kualitas dari produksinya sehingga dapat menarik daya beli konsumen. Hak atas merek ini merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang diberikan dari negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu yang sudah ditentukan, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau bisa memberi izin kepada seseorang ataupun beberapa orang dengan secara bersama-sama atau badan hukum untuk boleh menggunakannya.

Tahap suatu perusahaan sudah memiliki merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat nasional maupun internasional ini dapat menimbulkan para pesaing yang memiliki itikad tidak baik seperti halnya penyamaran atau peniruan dalam nama merek. Menurut Theodore Levitt pun dalam artikelnya “*Innovative Imitation*” ia menerangkan bahwa penyamaran atau peniruan ini dapat lebih membuat keuntungan dari pada melakukan sebuah inovasi. Sudah diketahui hal layak banyak bahwa dalam dunia bisnis saat ini sudah banyak sekali persaingan yang terjadi, baik itu persaingan yang dilakukan secara sehat ataupun yang secara tidak sehat, dimana pesaing ini bisa bertindak dan mengakibatkan kerugian untuk pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, 2015, hlm. 3.

Pesaing ataupun kompetitor bisa menggunakan merek tanpa seizin dari pemiliknya karena merek tersebut masih milik umum dan untuk menjadi milik pribadi itu, maka pemiliknya harus mendaftarkan mereknya pada Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban dari sang pemilik merek agar mereknya ini bisa dilindungi oleh negara.

Merek yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, lalu memiliki tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata yang milik umum, dan juga merupakan sebuah keterangan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa yang akan atau telah didaftarkan ini merupakan merek yang tidak dapat didaftarkan.⁵ Syarat yang tidak bisa dilewatkan merek harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu merek tersebut haruslah mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan maksud, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa sehingga dapat cukup kekuatan untuk bisa membedakan barang hasil produksi yang satu dengan barang hasil produksi orang lain.

Peniruan atau penyamaran ini biasanya dilakukan oleh orang atau perusahaan yang ingin mengambil jalan cepat dengan mengikuti merek yang sudah ada atau terkenal dan memiliki reputasi yang bagus. Tujuan mereka yaitu

⁵ Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship*, Penerbit Grassindo, Jakarta, 2014, hlm. 143.

agar merek yang mereka buat bisa dengan cepat dilirik oleh masyarakat atau konsumen dikarenakan memiliki kesamaan karakter dengan merek yang ditiru (merek yang sudah terkenal sebelumnya).

Tujuan lain pendaftaran merek juga untuk memberikan perlindungan pada pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.⁶ Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang bersifat khusus (eksklusif) bagi sang pemegang merek agar pihak lain tidak bisa menggunakan tanda yang sama ataupun mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama ataupun hampir sama. Hak khusus tersebut memiliki sifat monopoli, yang artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya dan pemegang merek dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang untuk pihak lain menggunakan mereknya atau memberi izin.⁷

Adanya pendaftaran merek, maka timbul hak-hak untuk pemilik merek tersebut, yaitu antara lain:

1. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
2. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya.

⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 36.

⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 14.

3. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak atas mereknya (Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Bukan hanya alasan tidak memiliki daya pembeda saja yang menjadi tolak ukur suatu pendaftaran merek dapat ditolak, tetapi apabila pendaftaran merek tersebut mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan barang atau jenis jasa yang sama, dengan merek yang sudah terkenal sebelumnya dan juga dengan indikasi geografis yang sudah dikenal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan mengenai persamaan pada pokoknya yang merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol diantara merek yang satu dengan merek yang lain, yang bisa menimbulkan kesan adanya persamaan baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur-unsur atau juga persamaan dalam bunyi pengucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut.

Perlindungan untuk merek yang sudah terkenal ini merupakan salah satu aspek yang utama dan penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang khususnya tentang merek terhadap merek yang sudah terkenal merupakan sebuah pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam membuat pandangan yang eksklusif dari produk yang diperoleh

melalui cara iklan dan penjualan produk-produknya secara langsung. Peniruan terhadap merek terkenal yang dilandasi itikad tidak baik ini dapat mengakibatkan kerugian seperti halnya menyusutnya penjualan produk akibat sebagian dari konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.

Tidak semua merek dapat didaftarkan, merek tidak bisa didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad tidak baik ini merupakan pemohon yang mendaftarkan merek barang dan/atau jasanya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi contohnya seperti mendompleng (*passing off*), meniru atau menjiplak popularitas yang menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak sehat dan bisa menyesatkan konsumen terlebih lagi apabila merek yang memiliki kesamaan tersebut berada dalam kelas yang sama dan sama-sama terdaftar mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Walaupun pengaturan dan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran merek telah ada dan juga diberlakukan di Indonesia sebagaimana mestinya, akan tetapi sampai saat ini masih banyak bermunculan masalah. Salah satu contoh masalah itu tentang pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya atau terkenal juga di dalam kelas yang sama.

Adapun penulis memberikan gambaran bahwa Dirjen HKI (sekarang Ditjen KI atau DJKI) ini banyak ataupun bahkan sering meloloskan merek yang memiliki persamaan, beberapa contoh kasus persamaan merek yang berhasil

lolos pada pendaftaran merek di Dirjen HKI walaupun merek tersebut terlihat memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar bahkan terkenal, yaitu kasus antara TIMBERLAND dan TIMBERLAKE. Timberland merupakan perusahaan berbadan hukum negara bagian Amerika Serikat sejak tahun 1977 dan terdaftar tanggal 9 Juli 2004 dengan No. IDM000010344 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya No. 336470 tanggal 8 Juni 1995 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Februari 2014. Sementara merek asal Indonesia, Timberlake yang baru saja terdaftar pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan nomor sertifikat pendaftaran IDM000471725, keduanya melindungi jenis barang yang sama yaitu dalam kelas 25. Keduanya mempunyai indikasi persamaan pada pokoknya dengan adanya unsur dominan dari kata timber, yang dinilai oleh Timberland bahwa kata lake yang dipakai oleh Timberlake merupakan kata tambahan supaya tidak terlalu mirip dengan merek Timberland.

Selanjutnya ada pun kasus yang sama terjadi antara merek terkenal PUMA dengan PUMADA, bahwa pendaftaran merek PUMADA juga diterima oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada DJKI dan dikeluarkan sertifikat pendaftaran dengan nomor IDM000636989 untuk melindungi kelas barang 25 yang sama dengan merek PUMA. Kasus yang lainnya terjadi antara merek HUGO BOSS yang mengajukan pendaftarannya dalam kelas 3, 18, 24 dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 di Indonesia dan telah melakukan perpanjangan pendaftaran atau sertifikat nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal

perpanjangan pendaftaran tanggal 28 April 2009 dengan merek HUGO milik Anthony Tan sebagai tergugat yang sama-sama melindungi klasifikasi dikelas 25 dan merek milik Anthony Tan ini mengandung kata HUGO dalam mereknya yaitu HUGO SELECT LINE dengan nomor pendaftaran IDM000263074 tanggal 4 Agustus 2010, HUGO SELECT LINE + lukisan dengan nomor pendaftaran IDM000248527 pada tanggal 24 Mei 2010, dan HUGO SELECTION dengan nomor pendaftaran IDM000156405 pada tanggal 3 Maret 2008.

Pada beberapa contoh kasus diatas, menunjukkan bahwa adanya masalah, dimana Dirjen HKI justru banyak meloloskan merek yang sudah terlihat memiliki persamaan merek dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya bahkan merek terkenal. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur adanya kriteria merek yang dapat diterima ataupun ditolak. Hal ini sangat disayangkan mengingat kejadian ini menimbulkan kerugian besar baik untuk merek yang digunakan sama dengan merek lainnya dari segi reputasi dan juga biaya-biaya untuk berpekara di pengadilan yang tidak murah.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai persamaan merek dengan merek terkenal. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Analisis Persamaan Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Ditinjau Dari Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus- HKI/2016).

Penulis : Arif Rohman dalam penulisan skripsi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta & tahun di tulis 2017.

2. Judul : Kajian Hukum Persamaan Merek “I AM GEPREK BENSU” (Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jkt.Pst).

Penulis : Herbang Gregorius Sitorus dalam penulisan Skripsi di Univesitas Sumatera Utara & tahun di tulis 2020.

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk lebih mengkaji mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya mengenai pendaftaran merek. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut : ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana ketentuan untuk menentukan persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran Dirjen HKI untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan terhadap merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek lain.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh Dirjen HKI untuk mencegah pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan akan dapat memberikan manfaat untuk membuka pola dalam berfikir untuk memahami dan mendalami permasalahan perihal pendaftaran merek yang diterima walaupun memiliki persamaan pada pokoknya (keseluruhan) dengan suatu merek. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum keperdataan tentang merek.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan atau diajukan sebagai bahan pedoman dan rujukan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah agar lebih mengetahui dan memahami tentang merek, diutamakan bagi kalangan pelaku bisnis dan perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional.

E. Kerangka Pemikiran

Merek ini merupakan suatu tanda yang dalam dirinya itu terkandung sebuah daya pembeda yang cukup dengan barang-barang lain sejenis, jikalau

tidak ada sebuah perbedaan maka itu tidak mungkin bisa dikatakan sebagai merek.⁸

Merek ini memiliki fungsi untuk membedakan barang ataupun jasa sejenis yang memungkinkan dihasilkan oleh perusahaan atau industri lain. Fungsi lain dari merek juga untuk menjaga persaingan usaha secara sehat, melindungi konsumen untuk menjadi kualitas dari produknya dan juga menjadi sarana untuk memperluas upaya pemasaran juga menjadi sebuah identitas.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengenali merek sebagai sebuah tanda itu terdiri dari adanya:

1. Gambar;
2. Nama;
3. Kata;
4. Huruf-huruf;
5. Angka-angka;
6. Susunan warna;
7. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Agar suatu merek ini bisa mendapatkan suatu hak atas mereknya, maka dari itu pemilik merek haruslah melakukan pendaftaran mereknya pada kantor Dirjen HKI. Dengan cara melakukan pendaftaran ini maka pemilik merek bisa memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu atau untuk

⁸ Hery Firmansyah, *op.cit*, hlm. 30.

memberikan izin pada pihak lain untuk bisa menggunakannya selama dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan juga mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Pendaftaran merek ini terdapat 2 (dua) sistem, yang pertama ada sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Pada Undang-Undang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memakai sistem pendaftaran *first to file* yaitu hak atas merek ini didapatkan melalui cara pendaftaran yang artinya hak eksklusif atas suatu merek ini diberikankarena adanya sebuah pendaftaran, sehingga bisa dikatakan bahwa pendaftaran ini adalah hal yang mutlak, karena merek yang tidak terdaftar itu tidak akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum.

Perihal untuk pendaftaran merek ini diajukan oleh sang pemohon atau bisa melalui kuasanya kepada menteri baik secara elektronik maupun non elektronik dengan cara memasukan tanggal, bulan, tahun permohonan, identitas pemohon atau kuasa, alamat pemohon atau kuasa, warna, nama negara dan juga tanggal permintaan merek yang pertama kalinya dalam hal permohonann ini diajukan dengan hak prioritas juga kelas barang atau jasa serta uraian jenis barang dan jasanya.

Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan oleh pendaftar. Permohonan ini diajukan harus dengan memenuhi semua persyaratan kelengkapan pendaftaran merek sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, jika memang terjadinya kelengkapannya masih dianggap

kurang maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaannya untuk kembali melengkapi semua persyaratan.

Pada Pasal 21 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pendaftaran merek ini bisa saja mengalami penolakan apabila:

1. Merupakan dan menyerupai nama atau singkatan nama dari orang terkenal, foto juga atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali sudah atas persetujuan tulis yang berhak.
2. Merupakan sebuah tiruan atau menyerupai nama atau singkatan dari nama, bendera, lambang, atau symbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun dari internasional, kecuali sudah atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Tiruan atau menyerupai tanda juga cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Apabila suatu merek di indikasikan memiliki kesamaan dengan merek lain atau merek terkenal maka pemilik merek yang sudah terdaftar atau yang berhak ini bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memakai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya (keseluruhannya) untung barang dan/atau jasa yang sejenis. Mungkin berupa gugatan ganti rugi dan/atau juga penghentian atau pembatalan merek yang sudah menyerupainya itu.

Suatu merek bisa dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu adanya kemiripan yang menyebabkan adalah adanya unsur-unsur yang sangat terlihat antara merek yang satu dengan merek yang lain, juga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam hal bentuknya, cara penempatan, cara penulisan atau juga kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Merek memiliki peran dalam perdagangan di era global ini dan menjadi begitu sangat penting terutama dalam usaha menjaga persaingan yang sehat, maka dari itu diperlukan peraturan yang bisa menaungi tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi para masyarakat. Bagi dunia usaha dan suatu perusahaan ini merek dapat mencerminkan harga diri serta jaminan mutu atas produk dan/atau jasa yang dihasilkan olehnya.⁹

Merek juga bisa meningkatkan kepercayaan dari konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk yang sudah banyak dikenal orang baik secara nasional maupun internasional (terkenal) itu akan dengan lebih mudah untuk dipasarkan sehingga bisa mendatangkan banyak keuntungan untuk perusahaan atau industrinya yang menghasilkannya.

Hal seperti diatas ini menjadikan dasar perlindungan hukum terhadap hak merek itu amat sangat dibutuhkan karena adanya 3 (tiga) hal berikut:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu, pemilik atau juga pemegang hak merek.

⁹ Iswi Hariyani, *op.cit*, hlm. 89.

2. Untuk mencegah adanya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan dalam hukum dapat diberikan kepada siapa yang berhak atasnya.
3. Untuk memberikan manfaat juga kepada masyarakat supaya masyarakat terdorong untuk membuat dan mengusurs pendaftaran merek usaha mereka.¹⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah kegiatan yang ilmiah dan berdasarkan pada metode, sistematika, dan juga pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum yang bersifat doktrinal, artinya dimana hukum direncanakan sebagai apa yang sudah tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum sudah direncanakan sebagai suatu kaidah juga norma yang menjadi acuan untuk manusia itu berperilaku secara pantas.¹¹ Penelitian menggunakan hukum normatif ini dilandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu merupakan penelitian yang mengacu kepada aturan-aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Dalam dunia ilmu hukum, kajian

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

terhadap penerapan aturan hukum yang telah didukung oleh teori dan juga konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan juga dengan fakta hukum, memunculkan ketidak paduan antara kajian yang teoritis dan penerapan hukum positif. Ketidak paduan antara keadaan yang diharapkan kedepannya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*), menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang diharapkan atau akan hanya menimbulkan konflik karena ketidakadilan, tidak adanya ketertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.¹²

Dalam kasus persamaan merek, dimana pengaturan hukum merek di Indonesia mengharuskan suatu produk memiliki identitasnya tersendiri, yang dimaksud identitas itu salah satunya adalah merek. Merek juga merupakan hak eksklusif yang maka dari itu setiap merek yang telah mendaftarkan mereknya itu tidak boleh lagi untuk digunakan oleh siapapun apalagi tanpa seizin dari pemegang hak merek tersebut. Merek juga merupakan hal yang paling utama dan penting untuk suatu produk, contohnya dalam hal mempromosikan dan pemasaran. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih bermunculan kasus tentang kesamaan merek baik yang dilakukan karena ketidaksengajaan akibat kurang menggali

¹² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018, hlm. 125.

informasi mengenai merek ataupun yang didasari dengan iktikad tidak baik, persamaan merek ini akan menimbulkan sebuah kekeliruan dari masyarakat sehingga memunculkan permasalahan atau kerugian bagi banyak pihak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis, itu merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan mempunyai tujuan untuk dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek yang akan diteliti sehingga mampu menggali hal-hal yang mempunyai kesempurnaan jenis atau ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum juga undang-undang yang berlaku.¹³ Dalam penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai permasalahan persamaan pada suatu merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang pada prakteknya bahwa sampai saat ini masih terjadi persamaan merek antara dan bahkan memiliki persamaan dengan merek terkenal.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan berupa studi kepustakaan, yang dimaksud yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang sejalan dengan topik atau permasalahan yang akan menjadi objek penelitian.

Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

¹³ *Ibid*, hlm. 150-151.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 2. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan materi-materi atau bahan yang memberikan sebuah paparan atau penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti contohnya ada rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan juga hasil karya dari kalangan hukum.¹⁴
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti contohnya yaitu uraian dari web atau website internet.¹⁵
4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian atau skripsi ini dikumpulkan secara studi dokumen (studi kepustakaan), merupakan jenis pengumpulan data yang menelaah macam-macam dokumen yang dianggap berguna untuk bahan analisis. Studi dokumen (studi kepustakaan) ini dilakukan dengan cara mempelajari atau mendalami dari sumber buku dan peraturan perundang-undangan yang telah terikat dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh, baik data secara primer dan data secara sekunder ini dianalisis secara yuridis kualitatif, berupa pemahaman

¹⁴ RED, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462, diakses pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 20.51 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana umumnya penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif yang mempunyai sifat kualitatif ini merupakan penelitian yang mengarah kepada norma hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga putusan pengadilan.¹⁶ Setelah itu hasil analisisnya akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini untuk melahirkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi kedalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab agar dapat memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang akan diteliti, adapun urutan masing-masing bab ini dan pokok bahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya terurai mengenai latar belakang masalah identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH MEREK, DASAR HUKUM, PENDAFTARAN DAN KRITERIA MEREK MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ceritakan ketiga Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

Bab ini merupakan bab yang memuat definisi dari istilah-istilah dan hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu mengenai persamaan merek dengan merek terkenal.

BAB III : KASUS MEREK YANG DILOLOSKAN DIRJEN HKI DAN MEMILIKI KESAMAAN DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR

Pada bab ini berisi mengenai objek penelitian yang nantinya akan dilakukan analisis.

BAB IV : ANALISIS KETENTUAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK DAN PERAN DARI DIRJEN HKI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK

Pada bab ini berisi mengenai jawaban atas identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan serta saran untuk pengembangan ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH MEREK, DASAR HUKUM, PENDAFTARAN DAN KRITERIA MEREK MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

A. Sejarah Perkembangan Merek

Sejarahnya merek ini dapat ditelusuri dan bahkan memungkinkan ini adanya berabad-abad sebelum Masehi. Pada zaman kuno salah satunya pada periode Minoan ini orang-orang sudah memberikan sebuah tanda untuk barang-barang yang memang miliknya, begitu juga pada hewan dan manusia sekalipun. Di era yang sama juga bangsa di Mesir ini sudah menerapkannya pada sesuatu yang dinamakan batu bata dan dibuat atas perintah raja. Pengaturan tentang merek atau perundang-undangan merek ini sudah dimulai dari *statute of parma* yang sudah mulai menjadikan merek ini sebagai sebuah tanda pembeda untuk produk seperti pedang, pisau atau barang lainnya yang sama-sama dari tembaga.¹⁷

Penggunaan merek untuk sebuah dagang yang kita kenal pada saat ini pertama dikenal setelah tidak lama dari Revolusi Industri di pertengahan abad XVIII. Di masa itu sistem produksi yang dihasilkan dari abad pertengahan lebih mengedepankan keterampilan pada kerja tangan, lalu berubah secara radikal dengan alasan digunakannya mesin-mesin yang memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi. Sebab dari itu maka hasil

¹⁷ Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Pers, Surabaya, 2007, hlm. 159 dalam buku Rahmi Janed, *Hukum Merek TradeMark Law*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

dari produksi dalam unit besar ini terkumpul dan dibutuhkan sistem distribusi baru supaya penyaluran barang-barang tersebut ke masyarakat.

Beriringan dengan adanya perkembangan industri, disitu juga berkembang penggunaan iklan guna mempromosikan suatu produk. Sejalan dengan perkembangan dan meningkatnya penggunaan iklan itu menyebabkan pula meningkatnya pemakaian merek dalam fungsi yang modern, dimaksudkan merek sebagai tanda dari suatu barang-barang yang sudah dihasilkan oleh sumbernya (produsen).¹⁸

Pada masa itu sudah dikenal penggunaan merek untuk perniagaan dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan. Asal mula perbedaan ini karena pada tepatnya di Perancis, pada saat itu merek dari sebuah pedagang sutera itu lebih penting daripada merek yang asalnya dari perusahaan kain sutera, maka dari itu pedagang-pedagang sutera merasa mempunyai kepentingan untuk bisa menentukan juga melindungi merek milik mereka, seperti contohnya pengusaha-pengusaha pabrik dengan merek perusahaanya. Dalam hukum Perancis tahun 1857 perbedaan ini kemudian disahkan secara resmi. Perbedaan ini juga telah diikuti oleh negara-negara lain di dunia, termasuk salah satunya yaitu Inggris di tahun 1962, Amerika Serikat di tahun 1870 juga 1876, dan juga di Belanda ada dalam Merkenwet 1893.

Dari sejarah perkembangannya itu diketahui bahwasanya hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX itu merupakan bagian dari

¹⁸ Sayap Bening Law Office, "Sejarah Perkembangan Merek", <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-perkembangan-meerek>, tanggal 2 Februari 2022 pukul 20.13 WIB.

hukum yang mengatur persoalan persaingan dalam sebuah usaha dan juga tentang pemalsuan barang. Aturan mendasar perlindungan merek yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk menawarkan barang tersebut kepada masyarakat yang seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan cara menggunakan merek yang sudah ada (sama) yang sudah dikenal juga oleh masyarakat sebagai merek dari pengusaha lain.

Dengan bertahap perlindungan ini diberikan dengan maksud sebagai suatu pengakuan bahwasanya merek yang dipakai tersebut sudah milik orang yang memakainya dan sebagai tanda pengenal dari barang-barang juga untuk daya pembeda dari barang-barang lain yang tidak memiliki atau tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan itu didasarkan atas pengetahuan masyarakat bahwa sebuah merek dagang memiliki fungsi sebagai pembeda. Pengenalan itu juga mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu tersebut, sehingga menjadikan sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.¹⁹

Alasan atas lahirnya Undang-Undang Merek ini didasari dengan munculnya arus globalisasi di beberapa aspek kehidupan manusia, khususnya pada bidang ekonomi dan perdagangan. Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan juga transportasi memacu tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Kala perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan apabila ada dukungan oleh adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap merek ini

¹⁹ Rahmi Janed, *op.cit*, hlm. 2.

merupakan salah satu bentuk untuk memperkuat sistem perdagangan supaya sehat. Berdasarkan adanya pertimbangan tersebut dan juga sejalan dengan perjanjian internasional yang sudah di validasi oleh Indonesia ini diperlukan adanya penyempurnaan Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997) dengan undang-undang merek yang baru.²⁰

B. Merek dan Dasar Hukum Merek

1. Pengertian Merek

Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Rahmi Jened memberikan pengertian bahwa merek (*trademark*) pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain, merek ini merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, melalui merek itu juga pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari

²⁰ Iswi Hariyanti, *op.cit*, hlm. 87.

pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana untuk memasarkan dan iklan (*marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.²¹

Menurut Yusran Isanaini adalah sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Prof. Molengraaf, merek itu adalah dengan mana pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek itu dapat diartikan sebagai suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga adanya pembeda dengan benda lain yang sejenis.²²

Berdasarkan dengan penjelasan diatas maka dari itu merek merupakan sebuah tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Akan tetapi agar tanda tersebut itu dapat diterima sebagai sebuah merek, maka harus memiliki daya pembeda yang dimaksud dengan daya pembeda

²¹ Rahmi Jened, *loc.cit*, hlm. 3.

²² Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 121.

adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

Merek meliputi 2 (dua) lingkup yaitu:²³

1. Merek Dagang

Merek yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek dagang harus dibedakan dari merek jasa, karena merek dagang hanya untuk barang-barang yang diperdagangkan sehingga dapat diketahui perusahaan mana atau siapa yang memproduksi barang tersebut yang akan berbeda dengan merek perusahaan lain yang juga memproduksi barang-barang dengan jenis yang sama, contohnya seperti sebuah perusahaan X yang memproduksi koleksi sepatu kulit dengan merek “Buccheri” akan berbeda dengan sepatu kulit yang diproduksi oleh perusahaan Z yang mempunyai merek dagang “Scorpion”, meskipun dalam hal ini barang yang diproduksi oleh keduanya itu sama namun merek dagangnya berbeda satu antara lainnya.

2. Merek Jasa

Merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Selain itupun juga

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2019, hlm. 5.

undang-undang merek dan indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap merek kolektif atau merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya itu yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

2. Fungsi Merek

Pada abad pertengahan penggunaan tanda itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi sumber dan asal mengalami perkembangan, dikarenakan perkembangan perdagangan dan pengenalan tanda. Peraturan mengharuskan setiap kelompok serikat untuk membubuhkan tanda tertentu pada semua contoh produk. Tujuan praktik ini adalah untuk mengidentifikasi sumber serta asal barang sehingga memungkinkan untuk mendeteksi dan meminta pertanggung jawaban kepada produsen yang membubuhkan tanda itu.

Pada umumnya produsen itu akan menggunakan suatu tanda yang unik sehingga nantinya konsumen akan mengetahui bahwa tanda itu maksudnya untuk memberikan informasi bahwa produk tersebut bersumber dan berasal dari produsen tersebut.²⁴ Peranan merek menjadi sangat penting di era global ini, terutama untuk menjaga persaingan sehat. Merek pada hakikatnya ini dipakai oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi

²⁴ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 11.

produk-produk yang dihasilkannya. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembeda, dimaksudkan untuk membedakan produk dengan perusahaan lain.
- b. Fungsi jaminan reputasi, merek dapat menghubungkan reputasi produk bermerek dengan produsennya.
- c. Fungsi promosi yaitu merek sebagai suatu sarana untuk memperkenalkan suatu produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang menguasai pasar.
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, merek itu dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.²⁵

Selain fungsi-fungsi tersebut diatas, adapun fungsi dan tujuan merek yang bisa dilihat dari sisi berbeda. Bagi produsen itu merek mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan untuk konsumen bahwa barang yang dibelinya berasal langsung dari perusahaannya.
- b. Menjamin mutu barangnya.
- c. Memberi nama barang.
- d. Memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah dari tindakan pendomplengan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain.

²⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, (*et.al*), *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 54.

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen mampu membuat sebuah pilihan untuk membeli berdasarkan pengalaman sebelumnya. Di samping itu, merek menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas dan juga bisa melindungi investasi perusahaan dalam rangka membangun reputasi.²⁶

Seiring berkembangnya zaman, saat ini merek mempunyai fungsi yang penting yaitu menjadi suatu sarana periklanan. Merek mempunyai suatu nilai ekonomis dan nilai tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga para pihak tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan merek tersebut tanpa seizin pemiliknya.

C. Pendaftaran Merek

Sangatlah penting untuk sebuah merek dilakukan pendaftaran, serta undang-undang pun sudah mempunyai aturannya bahwa merek perlu didaftarkan. Dengan didaftarkannya sebuah merek itu berguna sebagai dasar untuk penolakan atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan yang sedang dimohonkan oleh orang lain atau suatu perusahaan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Serta juga dapat berguna sebagai alat bukti yang sah untuk merek terdaftar tersebut jika mungkin di kemudian hari ada muncul suatu sengketa.²⁷

²⁶ Rahmi Jened, *op.cit*, hlm. 312.

²⁷ Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Penerbit Unika Atma Jaya, Jakarta, 2015, hlm. 56.

Negara Indonesia ini menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, sistem ini mengedepankan adanya pendaftaran untuk merek agar merek-merek tersebut bisa mendapatkan perlindungan, sistem itu dikenal dengan sistem *first to file* yang maksudnya adalah orang yang pertama kali mendaftarkan merek itu ialah yang berhak atas hak merek tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, tidak terdapat perubahan yang relevan mengenai proses pendaftaran merek jika dibandingkan dengan proses yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Proses penyelesaian permohonan untuk pendaftaran merek yang ada dalam undang-undang merek, tahapan pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek itu dinyatakan telah memenuhi syarat secara administratif, sama halnya dengan tahap permohonan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pemeriksaan substantif ini merupakan pemeriksaan kepada merek yang akan diajukan, apakah merek tersebut bisa melanjutkan pendaftarannya atau tidak, berdasarkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, atas merek yang sejenis milik orang lain, atau mungkin sudah pernah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal yaitu seorang pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.²⁸

²⁸ Fandy Ahmad, “*Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta*”, Jurnal Privat Law No. 1, 2019, hlm 87-91.

Namun ada perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yaitu pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai untuk pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek. Hal itu mempunyai maksud agar permohonan tersebut dapat lebih cepat diketahui oleh pemohonnya apakah permohonannya itu disetujui atau tidak. Maka dari itu pemohon juga dapat pula mengetahui penyelesaian permohonannya.

Sebelum akan mengajukan permohonan pendaftaran merek ini sebaiknya sang pemohon dan kuasanya mencari tahu terlebih dahulu pada database merek Dirjen HKI untuk melihat apakah merek yang akan diajukan pemohon sudah ada yang memiliki kesamaan dan sudah terdaftar atau mungkin sedang dalam proses pendaftaran. Tahap tersebut sangat penting untuk dilakukan, supaya pihak pemohon tidak terlanjur untuk mendaftarkan merek yang tidak memenuhi syarat-syarat didalam ketentuan yang sudah ada. Jika sudah melakukan penelusuran dan mendapatkan hasil tidak adanya kesamaan merek pemohon dengan merek yang lain, maka selanjutnya yaitu bisa melanjutkan pada tahap untuk mendaftarkan hak merek tersebut.

Pendaftaran merek itu sendiri bisa dilakukan secara 2 (dua) cara, yaitu secara *online* maupun *offline* atau manual. Untuk pendaftaran secara *online* digambarkan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 Proses Pendaftaran Merek Secara Online

Untuk mendaftarkan merek secara online bisa mengikuti cara seperti yang ada pada gambar diatas, sebelum mendaftarkan merek itu pemohon harus melakukan registrasi pada situs yang tertera lalu melakukan pemesanan kode billing pada situs <http://simpaki.dgip.go.id/> dan membayarnya, setelah itu dilanjut untuk mengisi formulir yang tersedia dengan benar juga unggah data yang dibutuhkan seperti label merek yang apabila merek itu berbentuk 3 (tiga) dimensi maka label merek harus dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek itu dan apabila mereknya berbentuk suara maka label merek dilampirkan dalam bentuk notasi dan rekaman suara, tanda tangan si pemohon, surat keterangan UMKM jika memang pemohon merupakan usaha kecil dan lakukan submit data pemohon, setelah itu dapat dicetak dan akan dilakukan pengecekan oleh petugas.

Jika mengajukan permohonan secara *offline* atau manual, pemohon pendaftaran hak merek kepada Dirjen HKI harus melengkapi persyaratan seperti:

1. Formulir pendaftaran merek rangkap 2 (dua) yang telah diisi dan ditanda tangani.
2. Lampiran fotokopi KTP.
3. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang sudah disahkan oleh notaris apabila pemohon atas nama badan hukum.
4. Fotokopi peraturan pemilikan bersama, apabila pemohon lebih dari 1 orang.
5. Surat kuasa khusus, jika pemohon pendaftarannya diwakili.
6. Surat pernyataan kepemilikan merek.
7. Label merek atau etiket merek sebanyak 10 (sepuluh) helai dengan ukuran maksimal 9x9 cm dan minimal 2x2 cm.
8. Bukti pembayaran permohonan pendaftaran merek.²⁹

Biaya untuk pendaftaran merek sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), untuk tarif permohonan pendaftaran merek ditetapkan per kelas itu dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif pendaftaran hak merek untuk UMKM secara *online* Rp. 500.000 dan secara manual atau *offline* sebesar Rp. 600.000.
2. Tarif pendaftaran hak merek untuk umum secara *online* sebesar Rp. 1.800.000 dan secara manual atau *offline* Rp. 2.000.000.

²⁹ Maria Tri Handayani, "Kenali Prosedur dan Cara Mendaftarkan Hak Merek", <https://www.ekrut.com/media/cara-mendaftarkan-hak-merek>, diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 21.37 WIB.

Prosedur untuk pendaftaran merek di Indonesia ini ada dan diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun prosedur pendaftaran merek secara umum di Indonesia.³⁰ Setelah proses permohonan pendaftaran tersebut diterima, kantor Direktorat Merek kemudian mengumumkan permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi syarat-syaratnya, waktunya selama 6 (enam) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara teratur oleh pihak Direktorat Merek. Dalam kurun waktu pengumuman tersebut, setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan tersebut apabila terdapat cukup alasan dengan menyertakan bukti bahwa merek yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.³¹

Setelah waktu pengumuman itu selesai dengan ada atau tidak sanggahan dari pemohon terkait permohonan mereknya tersebut, maka Direktorat Merek melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau

³⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 368.

³¹ Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, “*Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No. 57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN.Niaga)*”, PATIK : Jurnal Hukum Vol : 08 No. 01, 2019, hlm. 4.

dalam hal keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan.³²

Pemeriksaan substantif ini akan dimulai jika tidak ada keberatan atau mulai dilakukan setelah selesai masa pengumuman dan/atau jika ada keberatan atau mulai dilakukan paling lama yaitu 30 hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Hasil dari pemeriksaan substantif nantinya bisa menghasilkan berupa permohonan yang dapat didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan sertifikat merek atau bisa juga menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak atau tidak bisa untuk didaftarkan kemudian nantinya akan disampaikan kepada si pemohon ataupun kuasanya dengan menyertakan alasannya.

Adapun juga pendaftaran selain dari pendaftaran secara biasa seperti yang dijelaskan diatas, di Indonesia pun dikenal dengan adanya sistem pendaftaran yang prioritas. Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas itu pengaturannya ada dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Ketentuan itu mempunyai maksud untuk mewadahi kepentingan negara yang menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Subjek hukum yang telah mempunyai hak prioritas akan dilindungi haknya di negara luar atau negara dimana pemohon itu

³² OK. Saidin, *op.cit*, hlm. 373.

mendaftarkan hak prioritasnya seperti halnya mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.³³

Cara untuk mendapatkan hak merek itu maka harus pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang merek, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua merek itu dapat diterima pendaftarannya. Menurut undang-undang merek dan indikasi geografis, ada 2 (dua) hal yang menyebabkan suatu merek tidak diterima pendaftarannya, bisa karena merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan merek tersebut ditolak.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada alasan untuk suatu merek tidak dapat didaftarkan adalah:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

³³ *Ibid*, hlm. 372.

6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Diterangkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek itu dapat ditolak apabila:

1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. Terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. Dalam hal ini, pemohon bisa diduga mempunyai niat untuk meniru, menjiplak, atau juga mengikuti merek dari pihak lain demi kepentingan usahanya sendiri sehingga bisa menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh, juga menyesatkan konsumen atau masyarakat.

D. Kriteria Merek Terkenal

Sampai saat ini merek terkenal belum memiliki definisi yang tetap, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai merek terkenal terkait definisi juga kriterianya. Merek yang sudah menjadi merek terkenal memiliki kekuatan juga sisi menarik tersendiri yang menciptakan kepopuleran dalam merek tersebut. Berdasarkan tingkat kepopuleran yang dimiliki oleh berbagai merek ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:³⁴

1. Merek Biasa

Merek biasa (*normal marks*) merupakan merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya begitu sempit. Merek normal tidak menjadi incaran pengusaha untuk merek tiru, dengan alasan dianggap

³⁴ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 140.

kurang memberikan pancaran simbolis baik dari segi pemakaian ataupun teknologi.

2. Merek Terkenal

Merek terkenal (*well-known mark*) itu memiliki reputasi yang tinggi karena lambangnya mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian dan menjadi model serta pilihan utama bagi semua masyarakat atau konsumen. Lambangnya itu memiliki kekuatan yang menarik sehingga barang apapun yang berada dibawah merek itu memiliki ikatan mitos untuk segala golongan konsumen.

3. Merek Termahsyur

Merek termahsyur ini merupakan tingkat derajat merek tertinggi atau *famous mark*. *Famous mark* dan *well-known* ini pada umumnya memang susah untuk dibedakan namun *famous mark* itu pemasarannya hampir seluruh dunia dengan reputasi internasional, produksinya pun hanya untuk kalangan tertentu saja dengan harga yang bisa dibilang sangat mahal.

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c juga Pasal 21 ayat (3) di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 didalamnya sudah ada pengaturan tentang perlindungan merek terkenal di Indonesia. Jelas di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b bahwa permohonan itu harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c pula berlaku terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi

persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP). Pasal 21 ayat (3) juga menjelaskan bahwa suatu merek itu tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan si pemohon yang mempunyai asas itikad tidak baik. Walaupun negara Indonesia ini meyakini pendaftaran merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia itu akan tetap mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (The World Trade Organization's TRIPS Agreement).

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa penentuan untuk suatu merek itu dikatakan terkenal haruslah dengan mempertimbangkan pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha bersangkutan dan juga memperhatikan pula reputasinya sebagai merek terkenal yang diperoleh dengan cara promosi skala besar, investasi di negara-negara lain yang dilakukan pemiliknya, juga disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara di dunia. Apabila mungkin hal diatas itu belum bisa dianggap cukup maka Pengadilan Niaga bisa memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan peninjauan supaya mendapatkan kesimpulan mengenai keterkenalan merek yang menjadi dasar penolakan.³⁵

³⁵ Rakhmita Desmayanti, "*Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia*", *Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No.1*, Jakarta, 2018, hlm. 8.

Menurut penjelasan diatas, merek untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat dikatakan terkenal apabila:

1. Melihat pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena adanya promosi yang besar-besaran juga terus-menerus.
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan juga disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Konvensi Paris tidak mengatur pengertian atau kriteria pasti tentang merek terkenal. Pasal 6 bis menyebutkan bahwa bentuk perlindungan merek terkenal sebatas bahwa masing-masing anggota atau competent authority di sebuah negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di negara itu. Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh negara masing-masing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek khususnya Pasal 18 ayat (3), menentukan kriteria-kriteria sebagai berikut: “Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;

- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasi oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. Jangka waktu penggunaan merek;
- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi merek yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.”

Menurut *TRIPs Agreement* (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Pasal 6 bis Konvensi Paris itu kemudian diangkat dalam Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris juga berlaku terhadap barang juga jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaannya dari merek dagang tersebut secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang dan jasa tersebut dengan pemilik dari merek dangang terdaftar yang bersangkutan. Pasal tersebut juga

menyebutkan bahwa negara akan memberikan perlindungan untuk merek terdaftar dan merek tidak terdaftar serta merek sejenis dan tidak sejenis.

E. Unsur Persamaan Pada Pokoknya

Sebuah merek diklasifikasikan memiliki persamaan pada pokoknya itu apabila merek tersebut menyerupai merek milik pihak lain atau dengan menambahkan kata dan/atau simbol-simbol pada merek tersebut agar terlihat tidak mirip secara keseluruhan melainkan hanya memiliki kesamaan pada penglihatan sekilas atau pada pokoknya. Untuk merek yang seperti tersebut, membuat masyarakat atau konsumen mempunyai anggapan bahwa merek tersebut adalah satu dan berasal dari merek yang sama.³⁶

Parameter untuk mengatakan merek yang satu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain adalah adanya unsur-unsur yang menonjol. Unsur yang menonjol dalam hal ini dapat dipahami maksudnya adalah unsur yang paling pokok dan yang paling utama dari merek. Menurut OK Saidin, persamaan pada pokoknya itu diproduksi secara pokoknya sama dengan merek barang dan/atau jasa yang sudah terkenal (sejenis).³⁷

Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya itu ialah 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

³⁶ Agung Indriyanto dan Imie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 112.

³⁷ OK Saidin, *op.cit*, hlm. 357.

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

1. Persamaan pada bentuk

Persamaan bentuk ini merupakan persamaan rupa atau persamaan penampilan dari suatu merek dengan merek yang lainnya. Suatu merek yang memiliki kesamaan kata atau makna ini dapat digolongkan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk, selain itu yang dapat dikategorikan ke dalam merek yang memiliki kesamaan bentuk yaitu merek yang hanya menambahkan kata atau huruf dalam sebuah merek.³⁸

2. Persamaan cara penempatan

Persamaan dalam cara penempatan ini merupakan persamaan letak atau posisi dari suatu merek dengan merek lainnya, bisa berupa penempatan logo dalam suatu merek atau penempatan penulisan maupun nama dari sebuah merek.³⁹

3. Persamaan cara penulisan

Persamaan ini merupakan persamaan cara tulisan sebuah merek mirip dengan merek yang lainnya, persamaan ini sering kali terjadi pada merek yang mempunyai kesamaan di bidangnya yang memiliki merek yang mirip dan konsumen yang sama. Biasanya persamaan cara penulisan ini memiliki merek yang hampir sama tulisannya ataupun sama dalam hal bunyinya. Selain itu biasanya merek-merek yang memiliki cara penulisan memiliki

³⁸ Keziah Christi Angie (et.al), "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015)", *Diponegoro Law Journal* Volume 8 Nomor 3, 2019, hlm. 2124.

³⁹ *Ibid*, hlm. 2124.

jumlah huruf maupun kata dalam merek yang hampir sama jumlahnya atau sampai bisa sama jumlahnya dengan format atau *font* dari merek itu yang serupa.⁴⁰

4. Persamaan kombinasi unsur

Persamaan ini terdapat dalam elemen-elemen atau unsur-unsur dari sebuah merek dengan merek lainnya. Persamaan dalam kombinasi unsur ini bisa berupa kombinasi atau campuran dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, ataupun persamaan ucapan atau bunyi. Selain itu, adapun juga persamaan unsur warna, persamaan dalam komposisi produk, persamaan jumlah huruf dalam merek dan juga persamaan kelas.⁴¹

5. Persamaan ucapan

Persamaan ucapan atau bunyi merupakan persamaan yang timbul dari pendengaran apabila nama merek tersebut diucapkan. Persamaan ini memiliki ciri-ciri yaitu membingungkan ketika didengar, biasanya persamaan ucapan ini selalu berkaitan dengan cara penulisan yang sama karena kebanyakan merek yang mempunyai bunyi hampir serupa adalah merek dengan tulisan yang hampir serupa juga persamaan dalam cara penempatannya. Hal ini dikarenakan merek yang terdengar serupa seringkali memiliki unsur tulisan berupa kata atau huruf-huruf yang sama. Tetapi persamaan ucapan juga bisa terjadi dalam merek yang tulisannya

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 2125.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 2125.

berebeda namun memiliki bunyi yang serupa atau sering disebut dengan homofon.⁴²

Menurut konsep “*a likelihood of confusion*” suatu merek bisa dianggap memiliki persamaan pada pokoknya jika konsumen atau masyarakat itu mempunyai anggapan bahwa merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama dengan merek yang diserupainya. Karena menurut konsep persamaan pada pokoknya apabila menimbulkan persamaan yang membingungkan (*a likelihood of confusion*) atau juga menimbulkan persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) suatu merek itu dikalangan masyarakat yang menyesatkan.⁴³

Dalam konsep tersebut diatas, terdapat kebingungan secara tidak langsung dilingkungan masyarakat atau konsumen perihal asal suatu merek barang atau jasa yang dipakai, keadaan seperti ini cenderung terdapat juga kesalahan di masyarakat dalam mengenal suatu tanda atau simbol pada merek barang juga jasa. Akan tetapi dalam hal adanya anggapan persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) tidak membuat merek tersebut membingungkan, tetapi persamaan asosiasi ini bisa dijadikan unsur untuk menjelaskan cakupan dalam persamaan yang membingungkan.

Terdapat sebuah ketentuan yang berisikan bahwa suatu merek itu dapat ditolak permohonan pendaftarannya apabila merek itu mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis dan/atau tidak

⁴² *Ibid*, hlm. 2125-2126.

⁴³ Rahmi Jened, *op.cit*, hlm.183.

sejenis. Hubungannya dengan konsep *a likelihood of confusion* apabila ada persamaan pada pokoknya yang menyebabkan kebingungan pada masyarakat atau konsumen soal asal suatu merek barang atau jasa itu yang kebanyakan mempunyai anggapan bahwa merek tersebut di produksi oleh perusahaan yang sama dengan merek yang diserupainya. Tetapi dalam persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) apabila suatu merek itu memiliki persamaan pada pokoknya sudah cukup dianggap adanya persamaan asosiasi tanpa harus menumbuhkan kebingungan pada masyarakat atau konsumen.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 184.