

**IMPLEMENTASI PENILAIAN MEREK YANG MEMILIKI UNSUR
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DI LINGKUNGAN DJKI**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Wisesa Adje Wibisono
NIM : 23912042
BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PENILAIAN MEREK YANG MEMILIKI UNSUR
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DI LINGKUNGAN DJKI**

Oleh:

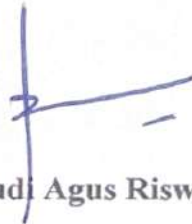
Nama : Wisesa Adje Wibisono

NIM : 23912042

BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Yogyakarta



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



IMPLEMENTASI PENILAIAN MEREK YANG MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DI LINGKUNGAN DJKI

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 05 November 2025



Yogyakarta, 05 November 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr.,
S.H., M.Hum.,



IMPLEMENTASI PENILAIAN MEREK YANG MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DI LINGKUNGAN DJKI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 05 November 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum., |
| 2. Anggota | Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,
M.Hum., Ph.D., |
| 3. Anggota | Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum.,
Ph.D., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39).

"Hidup adalah jujur, berani, dan punya prinsip. Tanpa itu, manusia hanya akan menjadi bayangan dari dirinya sendiri."

(Soe Hok Gie)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tugas Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Wisesa Adje Wibisono, S.H.**
No. Mahasiswa : **23912042**

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

“IMPLEMENTASI PENILAIAN MEREK YANG MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DI LINGKUNGAN DJKI”

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan normanorma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 06 Oktober 2025

nbuat pernyataan,



(Wisesa Adje Wibisono, S.H)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI PENILAIAN MEREK YANG MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DI LINGKUNGAN DJKI.**

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dalam hal teori, analisis, dan sistematika, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Baik sejak proses penelitian hingga penyusunan tesis. Karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum serta Dosem pembimbing penulis. Terima kasih atas arahan, dukungan, serta saran yang telah diberikan selama penyusunan karya ini;
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Terima kasih bapak R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn., pegawai Bidang Merek dan Indikasi Geografis DJKI, atas waktu, kesempatan, serta data yang telah diberikan kepada penulis.
5. Terima kasih ibu Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H.,M.Kn. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, atas waktu, kesempatan, serta data yang telah diberikan kepada penulis.
6. Pegawai, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Pengajar pada program magister ilmu hukum khususnya BKU Hukum Bisnis Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Ayah ku (Mike Van Hove), Ibu ku (Enny Suwasno), Nenek ku, Tante-tante ku, Adik-adik ku (Nando dan Boy) yang dengan tulus memberikan semangat serta dukungan moril dan materil sepanjang perjalanan pendidikan ini sampai tuntas.
9. Reiga Ryzka Fathiyah Toaji yang senantiasa mendampingi penulis sebagai pasangan sekaligus partner terbaik selama masa studi hingga tamat.
10. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 51 secara keseluruhan, dan secara khusus Manahan Kristiano Siagian, Sultan Zora Fernanda, Rafel Putra Mulia, Azriel Ghiffari, Prioni Rahmanda S.
11. Manchester United yang selalu mengajari apa arti dari sebuah kesabaran.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah disebutkan sebelumnya, serta kepada semua pihak lain yang turut memberikan dukungan

dalam proses penyusunan tesis ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bentuk bantuan tersebut memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap karya ilmiah sederhana ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi referensi tambahan bagi penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan tema pembebasan lahan. Penulis juga menyadari masih terdapat keterbatasan dalam tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi penilaian merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya di DJKI dengan latar belakang masih adanya permohonan pendaftaran merek yang serupa dengan merek terdaftar maupun merek terkenal, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas melarangnya, di mana permasalahan utama yang diteliti adalah alasan mengapa DJKI masih menerima pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya serta bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yang dirugikan, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan wawancara dengan pejabat DJKI dan studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diterimanya pendaftaran merek serupa dipengaruhi oleh sembilan faktor yaitu keterbatasan basis data pembanding, kesulitan verifikasi merek terkenal, tingginya beban kerja pemeriksa, luasnya diskresi dalam menilai persamaan, pedoman teknis yang sudah usang, lemahnya mekanisme keberatan publik, keterbatasan koreksi administratif, kurangnya integrasi dengan standar internasional, serta lemahnya penerapan prinsip itikad baik, sedangkan upaya hukum yang tersedia bagi pemilik merek berupa keberatan administratif, gugatan pembatalan merek, arbitrase, dan pengadilan niaga masih dinilai kurang efektif karena berbiaya tinggi, memerlukan waktu panjang, dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa akar permasalahan bukan terletak pada norma hukum yang berlaku melainkan pada lemahnya implementasi dan instrumen pelaksana serta merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan peraturan pelaksana agar sistem perlindungan merek lebih konsisten, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Merek, Persamaan Pada Pokoknya, DJKI, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Landasan Teori	21
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II	36
SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DAN UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN KESELURUHANYA	36
A. Pengertian Hak Merek dan dasar Hukum	36
1. Pengertian Merek	36
2. Ruang Lingkup Hak Merek.....	40
3. Jenis Merek	40
4. Fungsi merek.....	41
5. Sistem Perlindungan hukum merek	43
B. Tata cara Pendaftaran Merek	46
1. Proses pendaftaran hak merek.....	46
2. Merek yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pendaftaran ...	47
3. Prinsip itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.....	49
4. Jangka waktu terdaftarnya merek.....	52
5. Lisensi Hak Merek	53
6. Penghapusan merek terdaftar	54
7. Persamaan pada pokoknya	57

8. Penyelesaian sengketa merek.....	61
BAB III.....	64
A. Alasan DJKI Menerima Permohonan Merek Yang Ada Unsur Persamaan Pada Pokoknya.....	64
1. Penilaian DJKI terhadap Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya	64
2. Faktor Penyebab Diterimanya Merek yang Diduga memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain.....	71
3. Evaluasi DJKI dalam Pemeriksaan Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya dan Keseluruhannya.	85
B. Langkah Hukum bagi Pemilik Merek yang Dirugikan.....	88
1. Keberatan sebagai Upaya Preventif	89
2. Melalui Proses Pengadilan	92
BAB IV	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah maraknya persaingan bisnis di Indonesia, praktik peniruan merek semakin menjadi masalah serius. Pertumbuhan pesat perdagangan telah memicu persaingan yang ketat antar perusahaan, termasuk dalam hak merek. Maraknya peniruan merek, terutama merek terkenal, mengancam keaslian produk dan merugikan konsumen serta pemilik merek asli. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan merek.¹

Peniruan merek adalah kejahatan yang merugikan banyak pihak. Didorong oleh keinginan untuk meraih keuntungan dengan mudah, pelaku pemalsuan merek sering meniru produk terkenal.² Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen dan perekonomian. Hak Merek hadir untuk melindungi hak-hak tersebut, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencegah dan menindak pelanggaran Hak Merek. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekayaan intelektual.

¹ Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 78.

² Farras Panji Nur Alif, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan K,LPLO di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan", *Notarius*, Edisi No. 1 Vol Fakultas Hukum UNDIP, 2024, hlm. 175.

Pada tahun 1912, regulasi terkait merek mulai mendapatkan perhatian, dan setelah Indonesia merdeka, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang merek pun disahkan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang merupakan perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992. Dalam perkembangannya, perdagangan internasional mengalami perubahan besar dengan berdirinya World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. WTO menetapkan aturan perdagangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Ketentuan ini berdampak pada negara-negara yang meratifikasi pembentukan WTO, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap persetujuan WTO, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.³ Hak Merek, khususnya dalam hal merek terkenal, memberikan perlindungan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Perlindungan ini penting agar konsumen tidak tertipu dengan produk palsu yang merusak reputasi merek terkenal.⁴

Hak Merek di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek yang ditetapkan pada 25

³ Direktorat Jenderal Industri, *Panduan Pengenalan HKI, Departemen Penindustrian*, Jakarta, 2016, hlm. 13.

⁴ Dita Saraswati, "Analysis Of Passing Off Actions Against Well-Known Trademarks From The Perspective Of Law Number 20 Of 2016 Concerning Trademarks And Geographical Indications", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, hlm. 7.

November 2016 sebagai pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang. Tujuan utama pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi konsumen dari praktik persaingan tidak sehat. Undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar konsumen dapat dengan yakin memilih produk atau jasa yang asli, tanpa khawatir tertipu oleh produk tiruan atau palsu yang meniru merek dagang yang sudah dikenal.⁵

Kepemilikan merek di Indonesia baru diakui setelah proses pendaftaran selesai. Untuk dapat didaftarkan, merek harus memiliki tingkat pembeda yang memadai, yakni mampu membedakan merek tersebut dari merek lain yang sejenis. Daya pembeda ini penting agar merek dapat secara jelas mengidentifikasi barang atau jasa yang terkait.⁶ Dengan demikian, merek yang tidak memenuhi unsur daya pembeda tidak dapat dicatatkan dalam pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang

⁵ Muhammad Ferdian "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Marsekal Suryadarma, hlm. 74.

⁶ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 83.

⁷ Hukum Online, 'Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya', terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-tiga-penilaian-unsur-pada-pokoknya--ho115544/>, diakses pada 11 Maret 2025.

sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis, dan juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.⁸

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya merujuk pada kemiripan yang timbul akibat adanya unsur-unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya. Kemiripan tersebut dapat menciptakan kesan kesamaan dalam hal bentuk, tata letak, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, atau persamaan bunyi pengucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya tidak hanya diatur dalam norma undang-undang, tetapi juga dipertegas dalam peraturan pelaksanaannya. Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permohonan Merek menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar atau sedang dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan ini menegaskan bahwa unsur dominan yang menimbulkan potensi kesamaan persepsi di kalangan konsumen menjadi kriteria utama dalam penilaian substantif terhadap permohonan merek. Dengan demikian, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konsep persamaan pada pokoknya tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki implikasi langsung terhadap kewenangan administratif Direktorat

⁸ La Radi Eno, Pembatalan Merek Terkait Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal, *Ius Facti*, Edisi No. 2 Vol. 10, Universitas Bung Karno, hlm. 7.

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menerima atau menolak permohonan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan adanya penerimaan permohonan merek yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait efektivitas perlindungan dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak terelakkan di antara para pelaku usaha. Para pelaku bisnis berlomba-lomba menciptakan, mengemas, dan memasarkan produk berupa barang atau jasa dengan cara terbaik agar menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Persaingan usaha ini dapat memberikan dampak positif, tetapi juga berpotensi menjadi negatif apabila dilakukan dengan cara yang tidak etis atau dalam sistem ekonomi yang tidak mendukung kompetisi sehat, sehingga dapat memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).⁹ Tindakan seperti pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan penggunaan merek tanpa izin merupakan contoh praktik curang yang mencerminkan persaingan tidak sehat dalam *industrial property*.¹⁰

Dalam praktiknya, penentuan persamaan pada pokoknya sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi, baik di tingkat administratif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun dalam proses litigasi di pengadilan. Perbedaan interpretasi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek dan menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha.

⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 8.

¹⁰ Ribka Christin Mega Karinda, Persaingan Curang Dalam Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/146729/persaingan-curang-dalam-hak-cipta-menurut-undang-undang-nomor-28-tahun-2014>, diakses pada 1 Mei 2025.

Contoh nyata dari inkonsistensi tersebut dapat dilihat pada kemiripan Logo antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru, merek Cap Bola Dunia dan Swallow Globe, merek Starbucks Coffee dan merek Mario Star Coffee and Eats, merek GUCCI dan merek CHANEL, merek HERMES dan merek COACH.

Namun, dalam kasus pendaftaran merek yang telah disebutkan sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap menerima permohonan pendaftaran merek tersebut, meskipun terdapat indikasi kuat mengenai adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah lebih dahulu dikenal secara luas di masyarakat. Keputusan DJKI ini memunculkan pertanyaan serius terkait konsistensi dan transparansi standar penilaian yang digunakan dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah terdaftar lebih dulu, serta potensi terjadinya sengketa hukum yang merugikan para pihak dan melemahkan sistem perlindungan merek di Indonesia

Dengan adanya perbedaan perlakuan terhadap kasus-kasus serupa, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tolak ukur DJKI dalam menentukan persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi DJKI dalam menerapkan standar yang lebih jelas dan konsisten dalam menentukan persamaan pada pokoknya, guna meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik merek dan mencegah persaingan usaha tidak sehat akibat kebijakan pendaftaran merek yang tidak seragam.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengurai latar belakang masalah, dapat diambil 2 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Mengapa DJKI masih menerima permohonan merek yang sudah jelas ada unsur persamaan pada pokoknya?
2. Bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan akibat dugaan persamaan pada pokoknya dengan merek lain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, yaitu:

1. Menganalisis dasar pertimbangan (DJKI) dalam menerima permohonan pendaftaran merek yang jelas ada unsur persamaan pada pokoknya.
2. Menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan akibat dugaan persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan menelaah kebijakan DJKI dalam menetapkan persamaan pada pokoknya dalam proses pendaftaran merek. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi

akademisi dan peneliti dalam memahami aspek hukum perlindungan merek serta adanya potensi inkonsistensi dalam penerapannya.

2. Manfaat Praktis

Bagi DJKI dan Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada DJKI dalam merumuskan standar yang lebih jelas dan konsisten terkait penentuan persamaan pada pokoknya, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik merek, Bagi Pemilik Merek dan Pelaku Usaha: Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pemilik merek dalam memahami prosedur pendaftaran serta potensi sengketa hukum akibat persamaan pada pokoknya, sehingga dapat lebih cermat dalam membangun dan melindungi identitas merek mereka, Bagi Masyarakat dan Konsumen: Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih produk dengan merek asli serta dampak hukum yang dapat timbul akibat penggunaan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjaga orisinalitas serta menghindari kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan uraian mengenai penelitian terdahulu yang mencakup judul, tujuan, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta perbedaan pokok antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

No.	Judul, Tahun dan Nama Peneliti	Metode, Tujuan Dan Hasil Penelitian	Kesimpulan
1.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rezki septiawan (2024) dengan judul “Perlindungan Hak Merek Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru Atas Adanya Dugaan Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung No Perkara 199PK/PDT.SUS-HKI/2017”.</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur menentukan kriteria persamaan unsur pada pokok suatu merek terkenal antara gudang garam dengan gudang baru serta untuk mengetahui dan menganalisa dampak pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengutus sengketa antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 199PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dan memperoleh data melalui kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kriteria persamaan unsur pada suatu merek, ditemukan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu merek dengan merek lainnya. Yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik dari segi bentuk, penempatan, penulisan, maupun kombinasi unsur serta bunyi ujaran yang terdapat pada keduanya. Dan berdasarkan putusan Mahkamah agung Nomor 199PK/Pdt.Sus-HKI/2017 putusan tersebut memberikan</p>	<p>Perbedaan Penelitian ini adalah penulis menggunakan contoh merek yang berbeda untuk dianalisis. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rezki juga memfokuskan unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek Gudang Garam dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung No Perkara 199PK/PDT.SUS-HKI/2017”</p>

		kejelasan mengenai kepemilikan merek Gudang Garam sebagai merek terkenal dan membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru.	
2.	Penelitian yang dilakukan Adib Ghifary (2024) yang berjudul “Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Menangani Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya”	Tujuan Penelitian ini. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan untuk mengetahui peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap pendaftar merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif sosiologis dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya merupakan bagian krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) serta diperjelas melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, di mana perlindungan hukum tersebut tidak hanya mencakup upaya preventif berupa penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan secara visual, fonetik, maupun konseptual dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, tetapi juga mencakup	Adapun Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Adib Ghifary berfokus pada bagaimana peran DJKI dalam menangani sengketa persamaan pada pokoknya. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan bagaimana langkah hukum pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peniruan merek dan mengapa DJKI masih menerima merek yang terindikasi memiliki unsur persamaan pada pokoknya.

		<p>mekanisme represif yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan perdata, melaporkan pelanggaran secara pidana, atau mengajukan keberatan administratif terhadap pihak yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, dengan tolak ukur hukum yang mempertimbangkan adanya potensi penyesatan, itikad tidak baik, serta kemungkinan terjadinya kebingungan di masyarakat konsumen terhadap asal-usul barang dan/atau jasa yang ditawarkan.</p>	
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Dandy Hernady Pahusa(2015) yang berjudul “Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.</p>	<p>Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui cara menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal dan Untuk mengetahui dampak pertimbangan Hakim MA dalam memutuskan sengketa antara Merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada putusan MA Nomor 162K/Pdt.Sus-HKI/2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang, dan memperoleh data melalui data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu, adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Persamaan</p>	<p>Perbedaan Penelitian ini adalah penulis menggunakan contoh merek yang berbeda untuk dianalisis. Penelitian yang dilakukan oleh Dandy Hernady Pahusa juga memfokuskan unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek Gudang Garam dengan berdasarkan pada putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan bagaimana langkah hukum</p>

		<p>unsur yang dimaksud tidak harus sama persis namun memiliki kesan mirip atau hampir mirip dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya, baik merupakan barang sejenis ataupun tidak sejenis. Dan putusan MA Nomor 162K/Pdt.Sus-HKI/2014 dapat memberikan dampak bagi pengusaha yang akan mendaftarkan mereknya agar terlebih dulu memperhatikan merek terkenal yang sudah lebih dulu mendaftarkan mereknya agar tidak dianggap meniru merek terkenal.</p>	<p>pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peniruan merek dan mengapa DJKI masih menerima merek yang terindikasi memiliki unsur persamaan pada pokoknya</p>
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nabilah Mufidah (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Pada Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dalam Gugatan Pembatalan Merek Skincare “Somebymi””</p>	<p>Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut hukum di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini adalah Karakteristik Persamaan pada Pokoknya dalam Pembatalan Merek Terdaftar, penelitian ini mengidentifikasi bahwa persamaan pada pokoknya antara merek terkenal dan</p>	<p>Perbedaan Penelitian ini adalah penulis menggunakan contoh merek yang berbeda untuk dianalisis. Penelitian yang dilakukan oleh Nabilah Mufidah juga memfokuskan unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek Somebymi dalam gugatan pembatalan. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan bagaimana langkah hukum pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peniruan merek dan mengapa</p>

		<p>merek terdaftar dapat terjadi meskipun terdapat perbedaan dalam penulisan atau pemisahan kata. Dalam kasus ini, merek "SOME BY MI" dan "SOMEBYMI" memiliki perbedaan dalam pemisahan kata, namun secara pelafalan memiliki kemiripan yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan pada pokoknya tidak hanya dilihat dari aspek visual, tetapi juga dari aspek fonetik dan konseptual dan analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Dalam putusan tersebut, hakim menolak gugatan pembatalan merek "SOMEBYMI" oleh "SOME BY MI" dengan alasan bahwa "SOME BY MI" tidak terbukti sebagai merek terkenal di Indonesia. Padahal, merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara dan memiliki reputasi internasional. Penelitian ini menilai bahwa pertimbangan hakim kurang tepat karena tidak mempertimbangkan ketenaran merek secara global dan potensi kebingungan konsumen akibat persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut.</p>	<p>DJKI masih menerima merek yang terindikasi memiliki unsur persamaan pada pokoknya</p>
5.	<p>Penelitian yang dilakukan Lutfi Hakim (2023) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek</p>	<p>Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan bahwa kedua merek tersebut mempunyai daya pembeda sesuai pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek</p>	<p>Perbedaan Penelitian ini adalah penulis menggunakan contoh merek yang berbeda</p>

	<p>Gudang Garam Dan Gudang Baru Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis”.</p>	<p>dan Indikasi Geografis dan mengetahui persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil dalam penelitian ini adalah Dalam perkembangan merek dagang, munculnya berbagai merek baru dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat dalam membedakan satu merek dengan yang lain. Seiring dengan bertambahnya jumlah merek, kemungkinan adanya kesamaan dengan merek yang telah terdaftar semakin besar. Oleh karena itu, penilaian terhadap pelanggaran merek tidak hanya bisa dilakukan berdasarkan persamaan tampilan, bunyi, atau ucapan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lain, seperti singkatan merek dan potensi kebingungan (Likelihood of Confusion) di kalangan konsumen. Selain itu, kemiripan suatu merek dengan merek terkenal juga dapat menimbulkan risiko pelemahan atau pengaburan (blurring) serta penodaan (tarnishment), yang dapat mengurangi daya pembeda merek tersebut. Oleh karena itu, dalam menilai suatu pendaftaran merek, perlu dipertimbangkan apakah pendaftaran dilakukan dengan itikad baik atau justru bermotif</p>	<p>untuk dianalisis dan hanya berfokus pada merek Gudang Garam. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Hakim juga berfokus pada kebingungan yang dialami masyarakat akibat dari merek yang memiliki kemiripan. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan bagaimana langkah hukum pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peniruan merek dan mengapa DJKI masih menerima merek yang terindikasi memiliki unsur persamaan pada pokoknya</p>
--	--	--	--

		itikad buruk untuk meniru atau mendompleng reputasi merek lain.	
6.	Penelitian yang dilakukan Annindha Luthfiyah (2023) yang berjudul “Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pembatalan Merek Terdaftar”	Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami karakteristik persamaan pada pokoknya dalam pembatalan merek terdaftar dan untuk memahami analisa mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar di Indonesia, khususnya saat terjadi persamaan pada pokoknya antara dua merek. Hak merek merupakan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan mengelola mereknya dalam kegiatan komersial. Sistem perlindungan merek di Indonesia berdasarkan prinsip teritorialitas, yang berarti hak hanya berlaku di wilayah negara pendaftaran. Salah satu isu penting adalah penolakan pendaftaran merek baru apabila terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar. Persamaan ini seringkali disebabkan oleh itikad tidak baik dari pihak yang berusaha meniru merek terkenal demi	Penelitian yang dilakukan oleh Annindha Luthfiyah lebih menekankan pembatalan merek terdaftar. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan bagaimana langkah hukum pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peniruan merek dan mengapa DJKI masih menerima merek yang terindikasi memiliki unsur persamaan pada pokoknya

		<p>keuntungan pribadi, yang melanggar prinsip hukum pendaftaran merek. Studi kasus yang dianalisis adalah antara merek TIMBERLAND milik penggugat dan merek TIMBERLAKE milik tergugat. Dengan menggunakan pendekatan holistik, peneliti menilai adanya persamaan dominan dalam aspek bunyi, ejaan, visual, dan arti antara kedua merek tersebut, sehingga dinilai membingungkan konsumen. Gugatan pembatalan merek diajukan sesuai Pasal 76 UU No. 20 Tahun 2016 dan berhasil dimenangkan oleh penggugat.</p>	
7.	<p>Penelitian yang dilakukan Galuh Fadhilah Farahiyah (2018) yang berjudul “Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang”</p>	<p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Batasan terkait dengan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji "persamaan pada pokoknya" dalam hukum merek Indonesia, yang merujuk pada kemiripan esensial dalam aspek bunyi, arti, atau tampilan visual suatu merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan atau asosiasi keliru di benak konsumen. Penentuan persamaan ini mempertimbangkan berbagai elemen dan berujung pada</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Galuh Fadhilah Farahiyah adalah fokus yang mengidentifikasi tantangan implementasi akibat kurangnya definisi eksplisit dan potensi interpretasi subjektif.</p>

		<p>evaluasi likelihood of confusion sebagai landasan utama dalam kasus pelanggaran merek. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan dasar hukum pembatalan merek terdaftar akibat adanya persamaan pada pokoknya, sebagaimana diatur dalam undang-undang merek. Melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan signifikan (termasuk kasus Oreo vs. ORIORIO, Piaget vs. PIAGETPOLO, Lavera vs. Lavera, dan Gudang Garam vs. Gudang Baru), penelitian ini mengilustrasikan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi akibat kurangnya definisi eksplisit dan potensi interpretasi subjektif.</p>	
8.	<p>Penelitian Yang Dilakukan Sendy Anugrah Sutisna Putra (2019), Yang Berjudul “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui indikator penilaian terhadap pendaftaran merek dihubungkan dengan unsur persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Untuk memahami unsur persamaan pada pokoknya diterapkan terhadap pendaftaran merek dalam praktik dihubungkan dengan pelanggaran merek terkenal. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah</p>	<p>Perbedaan Penelitian ini adalah penulis menggunakan contoh merek yang berbeda untuk dianalisis Sendy Anugrah Sutisna Putra menggunakan merek IKEA dan TEENIE WEENIE. Sedangkan penulis menggunakan merek Gudang Garam Vs Gudang Baru,</p>

	<p>Terhadap Merek Terkenal</p>	<p>pendaftaran merek adalah unsur persamaan pada pokoknya, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 dan didukung oleh berbagai konvensi internasional seperti Paris Convention dan TRIPs Agreement. Pemeriksaan merek harus mempertimbangkan daya pembeda, itikad baik, serta kesamaan visual, fonetik, dan konseptual dengan merek lain, terutama merek terkenal. Mekanisme ini bertujuan mencegah persaingan tidak sehat dan melindungi hak pemilik merek dan menunjukkan masih lemahnya penerapan unsur persamaan pada pokoknya dalam praktik, seperti terlihat dalam kasus IKEA dan TEENIE WEENIE. Merek terkenal seringkali tetap dilanggar karena pendaftar baru memiliki itikad tidak baik, namun tetap diloloskan. Hal ini menunjukkan kurangnya ketelitian Direktorat Merek dan kurangnya pemahaman hakim terhadap perlindungan merek terkenal sesuai ketentuan internasional dan nasional.</p>	<p>Channel vs Gucci, serta tiga merek lain yang menekankan bagaimana langkah hukum pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peniruan merek dan mengapa DJKI masih menerima merek yang terindikasi memiliki unsur persamaan pada pokoknya</p>
<p>9.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Emilia Lailatul Fitria dan Muh. Ali Masnun (2024), yang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal Yang</p>	<p>Tujuan Penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi mengenai konsep merek terkenal dalam sengketa merek Starbucks. dan untuk mengetahui apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan Emilia Lailatul Fitria dan Muh. Ali Masnun adalah, penelitian</p>

	Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar”	Starbucks. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian Dalam sengketa merek Starbucks, Pengadilan Niaga tingkat pertama menolak gugatan Starbucks karena menilai belum cukup bukti bahwa merek tersebut tergolong merek terkenal di Indonesia. Hakim mempertimbangkan aspek jangkauan, durasi penggunaan, promosi, serta pendaftaran di negara lain, namun menyimpulkan belum ada cukup dasar untuk menyatakan adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat dan Sebaliknya, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengabulkan gugatan dan menyatakan Starbucks sebagai merek terkenal. Hakim menilai adanya bukti kuat terkait popularitas global, lamanya penggunaan, serta promosi intensif yang dilakukan penggugat, sehingga pendaftaran oleh tergugat dinilai dilakukan dengan itikad tidak baik dan melanggar prinsip perlindungan terhadap merek terkenal.	ini berfokus pada pertimbangan DJKI dalam menerima merek terdaftar yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya merek terdaftar sedangkan penelitian yang dilakukan Emilia Lailatul Fitria dan Muh. Ali Masnun berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan mengenai konsep merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.
10.	Penelitian yang dilakukan M. Freddie Mullie Sembiring, Saidin dan Jelly Leviza (2024) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Merek	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk mengkaji	Perbedaan Penelitian ini adalah penulis menggunakan contoh merek yang berbeda untuk dianalisis. Penelitian yang dilakukan oleh M.

	<p>Mesin Pengeruk Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt.Sus-Hki/2017) “</p>	<p>penerapan hukum terhadap pelanggaran merek berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek dengan memperhatikan unsur persamaan bentuk, bunyi, dan jenis barang, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak atas merek terdaftar. Dengan menggunakan metode penelitian jenis penelitian Normatif serta pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil Penelitian Penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat dilakukan melalui tiga cara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu gugatan perdata ke pengadilan niaga (Pasal 83), arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan konsiliasi (Pasal 93). Mekanisme ini berlaku untuk sengketa merek dengan persamaan baik sebagian maupun keseluruhan dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017, merek EIKA milik PT. Engineering Indonesia Karya dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek EIK milik EIK Engineering SDN BHD. Penggunaan merek serupa untuk barang sejenis menimbulkan kerugian</p>	<p>Freddie Mullie Sembiring, Saidin dan Jelly Leviza juga berfokus pada Pelanggaran Merek Mesin Pengeruk Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan bagaimana langkah hukum pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peniruan merek dan mengapa DJKI masih menerima merek yang terindikasi memiliki unsur persamaan pada pokoknya</p>
--	--	---	--

		<p>dan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Merek, sehingga merek tergugat dicabut demi melindungi hak eksklusif pihak penggugat. Majelis hakim mempertimbangkan adanya kesamaan bentuk, bunyi, dan jenis barang antara kedua merek. Karena tergugat dinilai tidak beritikad baik dan menggunakan merek tanpa izin, pelanggaran tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Merek.</p>	
--	--	--	--

F. Landasan Teori

1. Teori dalam Perlindungan Hak Merek

a. Pengertian Merek

Menurut Philip Kotler, merek adalah “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 dan jasa.¹¹ Menurut Rangkuti, citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen. Selanjutnya, Ferrinadewi berpendapat bahwa brand image adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut.¹² Kemudian,

¹¹ Yusuf Abdhul, Pengertian Merek, ‘Hak Merek Dan Merek Dagang’ terdapat dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/apa-itu-merek/> diakses pada 10 Maret 2025.

¹² Erni Yunaida, "Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube di Kota Langsa", *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Edisi No. 2 Vol 6, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, 2017, hlm. 800.

Surachman mendefinisikan citra merek sebagai suatu pandangan masyarakat terhadap merek suatu produk.¹³

Dalam konteks perlindungan hukum, merek memiliki peran penting dalam memberikan identitas serta pembeda bagi suatu produk atau jasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁴

b. Fungsi Merek

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek, yaitu:¹⁵

- 1) Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.

¹³ Surachman Surjaatmadja, *Dasar-Dasar Manajemen Merek (Alat Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 62.

¹⁴ Riana Wulandari Ananto, Erna Amalia, dan Mohammad Wira Utama, "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis" 2016.

¹⁵ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, (Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2000), 42.

- 2) Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (means of trade promotion). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu gooiill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- 3) Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

c. Citra Merek

Citra merek terbentuk melalui berbagai unsur yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu merek, antara lain tingkat pengenalan terhadap merek (brand awareness), persepsi konsumen terhadap kualitas produk atau jasa yang ditawarkan (perceived quality), asal negara dari produk atau merek tersebut (country of origin), komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya (corporate social responsibility), serta karakteristik khas atau keunikan yang dimiliki oleh merek tersebut (uniqueness).¹⁶

1) Kesadaran akan Merek (brand awareness)

Menurut Aaker sebagaimana dikutip dalam karya Freddy Rangkuti, kesadaran merek diartikan sebagai kemampuan dari calon konsumen untuk mengenali maupun mengingat bahwa suatu merek termasuk dalam suatu kategori produk tertentu.¹⁷

¹⁶ Johan Anselmsson, "Brand Image and Customers Willingness to Pay a Price Premium for Food Brands", *Journal of Product & Brand Management*, Edisi No. 23 Vol 2, *Emerald Group Publishing Limited*, 2014, hlm. 90 - 120.

¹⁷ Aim Muzaqqi, "Pengaruh Kesadaran Merek, Kesan Kualitas, Asosiasi Merek Dan Loyalitas Merek Terhadap Ekuitas Merek", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Edisi No. 1 Vol 31, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 28.

2) Persepsi Kualitas (Perceived Quality)

Zeithaml, sebagaimana dikutip dalam karya Killa, menjelaskan bahwa persepsi terhadap kualitas merek merupakan bentuk penilaian subjektif dari konsumen yang mencerminkan pandangan mereka terhadap tingkat keunggulan atau kelebihan suatu produk secara menyeluruh.¹⁸

3) Negara asal (Country of Origin)

Pappu mendefinisikan negara asal sebagai wilayah negara tempat suatu produk diproduksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negara asal merupakan negara tempat produksi dilakukan dan di mana perusahaan pemegang merek tersebut beroperasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi dan penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap kualitas dan citra produk yang bersangkutan.¹⁹

4) Citra Sosial (Social Image)

Harrison menyatakan bahwa citra sosial merupakan bentuk pandangan atau anggapan yang terbentuk dari penilaian pihak lain terhadap individu tertentu. Sementara itu, Kotler mendefinisikan citra sosial sebagai persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan maupun produk yang dihasilkannya. Berdasarkan kedua pendapat

¹⁸ Maklon Felipus Killa, 'Pengaruh Pembelanjaan Periklanan dan Promosi pada Harga dan Ekuualitas Merek', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Edisi No. 4 Vol 23, STIE Kriswina Sumba, 2008, hlm. 417.

¹⁹ Ravi Pappu, "Consumer Based Brand Equity And Country of Origin Relationship : Some Empirical Study" *Journal of International Business studies*, Edisi No. 5 Vol 38, *Emerald Group Publishing Limited*, 2006, hlm. 726 - 745.

tersebut, dapat disimpulkan bahwa citra sosial mencerminkan persepsi, pandangan, atau penilaian yang terbentuk di benak masyarakat terhadap individu, entitas usaha, maupun produk tertentu.²⁰

5) Keunikan (Uniqueness)

Menurut Lynn, sebagaimana dikutip oleh Ayalla Ruvio, menyatakan bahwa keunikan tercermin dari sikap penerimaan serta preferensi terhadap produk yang memiliki perbedaan atau ciri tersendiri dibandingkan dengan produk lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keunikan merupakan karakteristik khas yang melekat pada suatu produk, yang menjadikannya tampak berbeda dan memiliki daya tarik tersendiri di mata konsumen dibandingkan dengan produk sejenis.²¹

d. Sistem Perlindungan Hak Merek di Indonesia

Aspek krusial dalam perlindungan merek dagang adalah bahwa hak perlindungan hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar secara resmi. Kepemilikan merek tetap berada pada pendaftar pertama, kecuali ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Prinsip ini dikenal sebagai sistem pendaftaran pertama (first to file), yang bersifat konstitutif artinya, pendaftaran merek merupakan bukti kepemilikan yang sah dan

²⁰ Ike Vennesa, "Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Edisi No. 1 Vol 51, 2017, hlm. 45.

²¹ Ayalla Ruvio, "Consumers need for uniqueness: short-form scale development and cross-cultural validation" *International Marketing Review*, Edisi No. 1 Vol 25, *Emerald Group Publishing Limited*, 2008, hlm. 33.

memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan.²² Berbeda dengan sistem perlindungan merek yang berlaku sebelumnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UU Merek 21/1961) mengatur bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakannya (first to use), yang disebut sebagai prinsip Konstitutif.²³

Terdapat dua sistem pendaftaran merek yaitu:²⁴

1) Sistem Deklaratif

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak berfungsi sebagai dasar lahirnya hak atas merek, melainkan hanya memberikan asas praduga hukum (presumption iuris) bahwa pihak yang mencantumkan mereknya dalam daftar umum dianggap sebagai pemilik yang sah dan sebagai pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

2) Sistem Konstitutif

Menurut sistem konstitutif, hak atas suatu merek timbul secara sah apabila telah dilakukan pendaftaran oleh pihak yang

²² Raden Fajar Agung Kusumahwardhana, "Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek," *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (19 Juli 2023): 12, <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.47322>.

²³ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 69-70.

²⁴ Arfi Dyah Chatarina, "Perlindungan Pemilik Merek Pertama pada Sistem Konstitutif", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 2 Vol.16, 2019, hlm. 120.

berkepentingan. Dalam sistem Konstitutif, pendaftaran merek memberikan pengakuan hukum kepada pihak yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama merek tersebut, kecuali dapat dibuktikan secara hukum bahwa pihak lain telah menggunakan merek tersebut sebelumnya.²⁵

Pelanggaran terhadap hak merek dagang dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu pelanggaran hak cipta, peniruan label atau kemasan, serta pemalsuan dan peniruan produk. Peniruan terhadap merek terkenal bersifat merugikan dan dapat membahayakan masyarakat. Selain itu, pelanggaran terhadap merek dagang terkenal juga berpotensi menurunkan kualitas serta citra merek yang bersangkutan.²⁶

Dalam era perdagangan global, merek memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas dan jaminan kualitas suatu produk atau jasa. Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak merek terkenal dapat dikategorikan sebagai perkara perdata maupun pidana. Pemilik merek dagang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan atau meniru merek terkenal, baik sebagian maupun seluruhnya, terutama jika terkait dengan barang dan/atau jasa yang sejenis.²⁷

²⁵ Soegondo Soedimodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1963), hlm. 10-11.

²⁶ Sita Nur Ramadhani Devi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia", *Swara Justisia*, Edisi No. 2 Vol. 8, Fakultas Hukum Unnes, hlm. 270.

²⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 78.

Selain itu, dalam sistem perlindungan merek di Indonesia, dikenal juga prinsip persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.²⁸

Dengan diterapkannya regulasi yang komprehensif serta mekanisme penegakan hukum yang terstruktur, diharapkan perlindungan terhadap hak merek dapat menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek serta mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia.²⁹

2. Teori Persamaan pada Pokoknya atas Merek terdaftar

Teori Persamaan pada Pokoknya merupakan prinsip fundamental dalam hukum merek yang berfungsi untuk menilai tingkat kesamaan antara suatu merek dengan merek lainnya. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa pendaftaran merek tidak dapat dilakukan apabila terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.³⁰

²⁸ “Genies Wisnu Pradana, Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak, terdapat dalam <https://smartlegal.id/hki/merek/2025/02/11/6-alasan-pendaftaran-merek-bisa-ditolak/>, diakses pada 3 Mei 2025.”

²⁹ Eral Ade Rahman, “Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang Dalam Bisnis Di Indonesia,” *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1 (17 Januari 2025): 48–62, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.15260>.

³⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, Arti ‘Persamaan pada Pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/>, diakses pada 3 Mei 2025.

1) Pengaturan Mengenai Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Undang-Undang Merek

Setiap merek wajib memiliki unsur pembeda yang cukup kuat guna membedakannya dari merek-merek lain yang telah terlebih dahulu terdaftar. Apabila suatu merek memiliki unsur atau elemen yang esensial serupa dengan merek milik pihak lain yang telah mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran sebelumnya, maka merek tersebut wajib menunjukkan perbedaan yang signifikan, antara lain melalui unsur penamaan.

Dalam hal suatu permohonan pendaftaran merek diajukan atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang merek, permohonan tersebut akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena dianggap tidak memenuhi syarat kelayakan hukum untuk memperoleh perlindungan merek.³¹

2) Unsur Persamaan Pada Pokoknya suatu merek

Dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak merek, salah satu tolok ukur yang penting adalah adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang disengketakan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Istilah ini merujuk

³¹ Cindy Tri Putri, 'Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J.Casanova', ADIL Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol. 1, Universitas YARSI, hlm. 58.

pada kemiripan yang cukup signifikan sehingga dapat menimbulkan dugaan atau kesan bahwa kedua merek berasal dari sumber yang sama, padahal sebenarnya tidak.³²

Persamaan ini tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan dapat dianalisis dari berbagai unsur, seperti persamaan secara visual, konseptual, maupun fonetik. Berikut ini akan dibahas masing-masing unsur tersebut :

1) Persamaan visual

Persamaan visual merujuk pada kemiripan tampilan suatu merek, yang dapat terjadi karena adanya kesamaan bentuk, tata letak elemen-elemen dalam merek, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Kemiripan ini dapat menimbulkan persepsi yang sama di benak konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan. Sebagai contoh, tampilan visual merek rokok Djenam dianggap menyerupai tampilan merek rokok Djarum.

2) Persamaan konseptual

Persamaan konseptual adalah kesamaan yang muncul akibat adanya kemiripan makna atau filosofi yang terkandung dalam suatu merek, sehingga menciptakan kesan bahwa merek-merek tersebut serupa. Sebagai contoh, apabila seseorang telah

³² Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 112.

mendaftarkan merek dengan gambar atau ilustrasi harimau, maka pihak lain tidak diperbolehkan mendaftarkan merek untuk barang sejenis dengan menggunakan kata atau tulisan "harimau", karena hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai identitas produk tersebut.

3) Persamaan fonetik

Persamaan fonetik merujuk pada kemiripan dalam cara pengucapan atau bunyi dari suatu merek, yang dapat menimbulkan persepsi kesamaan di telinga konsumen. Sebagai ilustrasi, merek "House" dan "Haus" memiliki pelafalan yang serupa, sehingga menimbulkan kesan identik meskipun secara penulisan berbeda.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan menelaah bagaimana hukum bekerja dalam praktik serta dampaknya terhadap subjek hukum dan institusi terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).³⁴ Penelitian ini bertujuan memahami secara faktual pelaksanaan

³³ Hukum Online, Ada Tiga Unsur Penilaian Pada Pokoknya, *Op. Cit.*

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 13.

pemeriksaan permohonan merek, khususnya dalam hal penilaian terhadap unsur persamaan pada pokoknya.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah

- a. Praktik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menerima permohonan pendaftaran merek yang diduga memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.
- b. Serta langkah hukum yang tersedia bagi pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan akibat diterimanya permohonan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam praktik.³⁵ Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah norma-norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang di dalam doktrin atau teori-teori hukum, baik dari literatur akademik maupun pendapat para ahli.

4. Bahan Hukum dan Data

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 35.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

- c. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses pendaftaran merek di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), termasuk praktisi hukum dan pemilik merek.
- d. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang relevan, yang meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer, World Trade Organization (WTO), Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permohonan Merek.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta sumber elektronik dari situs web resmi.
 - 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menyusun, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data secara sistematis

guna menjawab rumusan masalah, serta mengkaitkannya dengan teori dan norma hukum yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian Ini akan disusun dalam 4 (Empat) Bab.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menguraikan alasan mengapa persoalan persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek di lingkungan DJKI perlu diteliti, serta tujuan akademik dan praktis yang ingin dicapai.

Bab II Tinjauan Teoretis dan Kerangka Konseptual

Bab ini membahas teori-teori yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori persamaan pada pokoknya, serta pengaturan hukum yang mengatur tentang pendaftaran merek di Indonesia dan standar internasional. Selain itu, dijelaskan pula konsep-konsep penting seperti daya pembeda, itikad tidak baik, dan likelihood of confusion sebagai kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Pembahasan

Bab ini memuat hasil analisis terhadap praktik DJKI dalam menerima pendaftaran merek yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Pembahasan mencakup studi kasus merek-merek yang bermasalah, evaluasi terhadap prosedur pemeriksaan substantif DJKI, serta analisis atas langkah-langkah hukum yang dapat

ditempuh oleh pemilik merek yang merasa dirugikan. Bab ini juga mengaitkan temuan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang bersifat aplikatif maupun normatif. Saran ditujukan kepada DJKI, pembuat kebijakan, pemilik merek, serta akademisi guna memperbaiki sistem pendaftaran merek dan meningkatkan kepastian hukum dalam perlindungan merek di Indonesia.

BAB II

SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DAN UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN KESELURUHANYA

A. Pengertian Hak Merek dan dasar Hukum

1. Pengertian Merek

Merek pada dasarnya merupakan suatu tanda yang berfungsi sebagai identitas pembeda antara barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dengan pihak lainnya.³⁶ Tanda ini dapat berupa cap, simbol, atau unsur lainnya yang memiliki kekuatan pembeda (*distinctiveness*), sehingga mampu membedakan barang milik satu pelaku usaha dengan barang milik pelaku usaha lainnya meskipun terdapat kemiripan.³⁷ Selain berfungsi sebagai alat pembeda, merek juga mengandung nilai strategis sebagai representasi atribut dari suatu produk yang berperan penting dalam membentuk persepsi positif di kalangan konsumen. Persepsi yang terbentuk dari atribut merek tersebut kemudian melahirkan kepercayaan, yang pada akhirnya berkontribusi dalam pembentukan citra merek (*brand image*). Citra merek ini memiliki implikasi langsung terhadap keputusan konsumen dalam memilih dan membeli suatu produk.³⁸

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)

³⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 29.

³⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 336.

³⁸ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1989), hlm. 44.

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.”

Menurut pendapat para ahli merek adalah, Drs. Iur Soeryatin, “suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”³⁹ Mr. Tirtaamidijaya, “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.”⁴⁰ M. N. Purwosutjipto, “Merek ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik (fabrieks merek, factor merk) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (handelsmerk, trade mark) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.”⁴¹ Kartajaya, “merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki fungsi ekonomis, karena berkontribusi dalam menciptakan nilai bagi konsumen melalui

³⁹ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 344.

⁴⁰ Tirtaamidijaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 344.

⁴¹ Pipin Syarifin, Deda Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 167.

pemenuhan kepuasan dan pengakuan terhadap kualitas yang ditawarkan oleh pemilik merek.”⁴²

Hak atas Merek merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini berlaku dalam jangka waktu tertentu dan memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Fungsi utama dari merek adalah sebagai identitas hukum atas barang dan/atau jasa, sekaligus sebagai alat pembeda dari produk lain yang sejenis di pasaran. Melalui merek, konsumen dapat mengenali asal dan mutu barang atau jasa, terlebih apabila merek tersebut telah dikenal luas dan memiliki reputasi atas kualitas yang konsisten. Dengan demikian, keberadaan merek memungkinkan adanya diferensiasi yang jelas di antara berbagai produk dalam ranah perdagangan.⁴³

Unsur yang menjadi dasar penilaian dalam proses pendaftaran merek, yaitu:⁴⁴

- a) Gambar dapat berupa ilustrasi atau simbol yang mewakili identitas produk.

Namun, gambar yang terlalu rumit atau terlalu sederhana tidak memenuhi syarat karena mengurangi daya pembeda.

⁴² Andiasan Sudarso, *Manajemen Merek*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 11.

⁴³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 366.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 183- 221.

- b) Nama meliputi nama orang, tempat, atau badan hukum, selama tidak bersifat umum dan tetap dapat membedakan barang atau jasa yang dimaksud.
- c) Kata dapat berasal dari berbagai bahasa dan bidang, sepanjang memiliki ciri khas dan tidak sekadar menjelaskan jenis barang atau jasa. Kata yang terlalu deskriptif umumnya ditolak karena lemah daya pembedanya.
- d) Huruf dan angka juga dapat dijadikan merek, terutama bila merupakan singkatan atau kombinasi yang telah dikenal luas. Penggunaan satu huruf atau angka saja dinilai tidak cukup membedakan.⁴⁵
- e) Susunan warna, bila digunakan, harus dikombinasikan dengan bentuk atau elemen lain agar tidak dianggap terlalu umum. Warna saja tidak cukup untuk menunjukkan identitas produk secara khas.
- f) Kombinasi unsur seperti gambar dan kata sering digunakan dalam praktik, karena lebih memperkuat daya pembeda suatu merek.
- g) Daya pembeda, yaitu kemampuan untuk membedakan produk satu pelaku usaha dengan produk lain yang sejenis. Tanpa daya pembeda, suatu merek tidak layak memperoleh perlindungan hukum.⁴⁶

⁴⁵ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10.

⁴⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 135-136.

2. Ruang Lingkup Hak Merek

Ruang lingkup hak merek meliputi merek dagang dan merek jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), pasal 1 ayat(2) dan pasal 1 ayat (3), bahwa, “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.” dan “Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”

3. Jenis Merek

Secara umum, jenis merek yang lazim dikenal oleh masyarakat terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:⁴⁷

a) Merek Biasa

Merek biasa merupakan jenis merek yang belum memiliki pengakuan luas di masyarakat serta tidak menunjukkan reputasi tertentu yang menonjol. Daya pembeda dan daya tarik terhadap konsumen relatif rendah, sehingga belum memperoleh posisi strategis dalam pasar.

b) Merek Terkenal

⁴⁷ Indirani Wauran Wicaksono, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Salatiga: Tisara Grafika, 2017), hlm. 7.

Merek terkenal, atau dikenal pula dengan istilah *well-known mark*, adalah merek yang telah memperoleh pengakuan signifikan dari publik akibat reputasi dan kualitas produk atau jasa yang melekat padanya. Merek ini memiliki kekuatan pasar yang besar serta diasosiasikan secara langsung dengan identitas produsen tertentu oleh masyarakat luas.

c) Merek Termahsyur

Merek termasyhur merupakan kategori merek dengan derajat pengakuan tertinggi secara global. Ciri utamanya adalah tingkat popularitas dan reputasi yang melampaui batas yurisdiksi nasional, sehingga memperoleh pengakuan internasional.

4. Fungsi merek

Dengan memperhatikan makna serta esensi dari istilah 'merek', maka merek berfungsi sebagai tanda pembeda yang digunakan untuk membedakan antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dengan barang dan/atau jasa sejenis milik pihak lain. Dalam kapasitasnya tersebut, merek tidak hanya menunjukkan asal-usul barang dan/atau jasa, tetapi juga berperan dalam mengasosiasikan barang dan/atau jasa tersebut dengan produsen atau pelaku usaha tertentu. Hal ini sekaligus memberikan jaminan atas identitas, kualitas, serta reputasi yang melekat pada barang dan/atau jasa yang bersangkutan, yang terbentuk melalui kegiatan usaha dan transaksi yang dilakukan.⁴⁸

⁴⁸ Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 158.

Merek berfungsi mencerminkan kualitas serta nilai barang dan jasa, yang tidak hanya menguntungkan pemilik merek, tetapi juga melindungi konsumen melalui jaminan mutu. Selain menjadi sarana promosi dagang, merek juga berperan sebagai alat komunikasi pemasaran bagi pelaku usaha. Dalam lingkup perdagangan internasional, merek menjadi instrumen penting untuk membangun reputasi (*goodwill*) dan memperluas jangkauan pasar, sehingga nilai *goodwill* yang melekat pada merek memiliki arti strategis dalam pengembangan usaha. Secara yuridis, merek merupakan suatu identitas hukum yang digunakan oleh pelaku usaha atau pemilik hak atas merek guna memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkannya, baik berupa barang maupun jasa.⁴⁹

Adapun merek memiliki beberapa fungsi hukum dan ekonomis sebagai berikut:⁵⁰

- a. Fungsi sebagai pembeda yaitu merek berperan sebagai tanda yang dapat membedakan produk yang dihasilkan oleh satu pelaku usaha dengan produk dari pelaku usaha lainnya dalam kegiatan perdagangan atau jasa.
- b. Fungsi sebagai penjamin reputasi dalam hal ini merek tidak hanya menunjukkan asal usul produk, namun juga secara hukum mengaitkan mutu dan reputasi produk dengan pemilik merek, sehingga memberikan jaminan atas kualitas tertentu kepada konsumen.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 169.

⁵⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Op. Cit, hlm. 45.

- c. Fungsi promosi yakni merek digunakan sebagai sarana untuk memasarkan dan memperkenalkan produk baru kepada publik, sekaligus mempertahankan citra produk yang telah dikenal, dengan tujuan memperluas dan menguasai pangsa pasar
- d. Fungsi sebagai pendorong investasi dan pertumbuhan industri, di mana merek memiliki peran strategis dalam menciptakan daya tarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta mendorong pertumbuhan sektor industri di tengah dinamika perdagangan global dan rezim pasar bebas.

5. Sistem Perlindungan hukum merek

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak yang melekat pada subjek hukum, khususnya yang berkaitan dengan martabat dan eksistensi kemanusiaan, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini berfungsi sebagai mekanisme normatif yang bertujuan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dari gangguan atau pelanggaran oleh pihak lain.⁵¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya negara untuk memberikan jaminan dan pengayoman terhadap hak-hak asasi setiap individu yang mengalami pelanggaran atau kerugian akibat perbuatan pihak lain. Perlindungan tersebut bertujuan agar masyarakat

⁵¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 38..

dapat secara efektif menikmati dan melaksanakan hak-hak yang telah dijamin oleh sistem hukum.⁵²

Tindakan menggunakan merek milik pihak lain secara tanpa hak dan dengan unsur kesengajaan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum perdata maupun pidana. Akibat dari pelanggaran terhadap hak merek tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik merek, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena pelanggaran hak atas merek merupakan bentuk pelanggaran hukum yang mengandung kesalahan (*unlawful act with fault*), maka pelaku pelanggaran wajib dikenakan sanksi hukum yang proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, terdapat dua model utama dalam pendaftaran merek, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif).⁵³

a) Sistem deklaratif

Pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak menjadi dasar lahirnya hak atas merek, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti yang menimbulkan dugaan hukum (*presumptio iuris*) bahwa pihak yang terdaftar merupakan pemilik dan pemakai pertama merek tersebut. Sistem ini berlandaskan prinsip bahwa hak atas merek timbul

⁵² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 18.

⁵³ Arfi Dyah Chatarina, "Perlindungan Pemilik Merek Pertama pada Sistem Konstitutif", *Op. Cit.*

dari penggunaan pertama kali dalam perdagangan, bukan dari proses pendaftaran itu sendiri.

b) Sistem konstitutif

Sistem konstitutif menetapkan bahwa hak atas suatu merek hanya diakui secara hukum apabila telah didaftarkan. Artinya, pendaftaran merek merupakan syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum. Pihak yang melakukan pendaftaran memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut, dan hak ini bersifat mutlak serta wajib dihormati oleh pihak ketiga. Meskipun demikian, sistem ini tetap mengakui perlindungan terhadap merek tidak terdaftar yang telah dikenal luas oleh masyarakat (merek terkenal), khususnya untuk mencegah persaingan usaha yang tidak jujur. Ketentuan mengenai sistem konstitutif ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kelebihan dari sistem konstitutif adalah adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang mendaftarkan, sehingga pihak yang tidak mendaftarkan meskipun telah menggunakan merek terlebih dahulu tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, terlebih jika terkendala oleh biaya pendaftaran.⁵⁴

⁵⁴ Raden Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), hlm. 10.

Menurut Soegondo Soemodiredjo, dikenal empat sistem pendaftaran merek secara internasional, yaitu:⁵⁵

- a) Sistem Tanpa Pemeriksaan Substantif, merek langsung didaftarkan apabila persyaratan administratif terpenuhi, tanpa penilaian terhadap kesamaan dengan merek terdaftar sebelumnya.
- b) Sistem pemeriksaan Substantif. permohonan diperiksa baik secara administratif maupun substantif, termasuk potensi kesamaan dengan merek lain untuk barang sejenis.
- c) Sistem pengumuman awal, merek diumumkan sebelum didaftarkan guna memberi kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.
- d) Sistem Deklaratif, hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak lain lebih dahulu menggunakan merek tersebut.

B. Tata cara Pendaftaran Merek

1. Proses pendaftaran hak merek

Menurut Sudargo Gautama, sistem pendaftaran merek yang bersifat deklaratif tidak menjadikan pendaftaran sebagai syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam sistem ini, pihak yang pertama kali menggunakan merek tetap berhak atas perlindungan hukum meskipun merek tersebut belum tercatat secara resmi melalui proses pendaftaran.⁵⁶ Namun

⁵⁵ Soegondo Soedimodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan, Op. Cit.*

⁵⁶ Sudargo gautama dan Rizawanto, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIP)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997, hlm. 33.

dalam sistem konstitutif, hak atas merek hanya timbul melalui pendaftaran. Tanpa pendaftaran, hak merek tidak diakui oleh negara.⁵⁷

Dalam rangka memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek, pemilik merek wajib melakukan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran ini bersifat konstitutif, yang berarti hak atas merek baru timbul setelah dilakukan pencatatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses pendaftaran merek tidak serta-merta dilakukan secara sederhana, melainkan melalui beberapa tahapan administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Adapun tahapan-tahapan dalam proses pendaftaran hak merek tersebut yaitu, Proses pengecekan kelengkapan dokumen awal, Proses pengumuman, Proses pemeriksaan substantif, Pemeriksaan teknis, Merek telah didaftar, Penerbitan sertifikat.⁵⁸

2. Merek yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pendaftaran

Suatu tanda dapat dikualifikasikan sebagai merek apabila memenuhi persyaratan esensial, yakni memiliki kemampuan pembeda yang memadai (*capable of distinguishing*). Artinya, tanda tersebut harus memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu entitas usaha dari barang dan/atau jasa milik entitas lainnya. Untuk dapat memenuhi unsur daya pembeda ini, merek wajib

⁵⁷ Rouf Fajrin Widyantoro, "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum", *Lex Renaissance*, Edisi No.2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 423.

⁵⁸ Mebiso, *Berikut Prosedur Pendaftaran Merek yang Perlu Kamu Tahu!*, terdapat dalam <https://mebiso.com/wiki/prosedur-pendaftaran-merek/>, diakses pada 26 Juni 2025.

memiliki kemampuan identifikasi (*individualisering*) yang cukup jelas terhadap barang atau jasa yang dilindungi.⁵⁹

Tidak setiap tanda yang memiliki daya pembeda dapat didaftarkan sebagai merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat diterima dan akan ditolak. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa permohonan merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang diduga memiliki itikad tidak baik.

Yang dimaksud dengan pemohon yang memiliki itikad baik adalah pihak yang mengajukan pendaftaran merek secara jujur dan wajar, tanpa bermaksud membonceng ketenaran, menjiplak, atau meniru merek milik pihak lain, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian yang menimbulkan persamaan pada pokoknya. Permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik dapat menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek yang sah, menciptakan persaingan usaha tidak sehat, serta menyesatkan atau membingungkan konsumen dalam memilih barang atau jasa.⁶⁰

Berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

⁵⁹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 156.

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 326.

- b) Hanya terdiri atas tanda yang menunjukkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau yang berkaitan langsung dengan jenis, sifat, kualitas, fungsi, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa tersebut;
- c) Mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, atau tujuan penggunaan dari barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang telah dilindungi untuk jenis barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan sifat, kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

3. Prinsip itikad tidak baik dalam pendaftaran merek

Secara yuridis, merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam menunjang aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa serta menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha. Merek berfungsi sebagai identitas dagang yang digunakan oleh pemilik atau produsen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkannya, baik berupa barang maupun jasa. Dengan dilakukannya pendaftaran secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan, pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut yang dijamin perlindungannya oleh hukum.⁶¹

Hak atas merek bersifat eksklusif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak pribadi (exclusive rights) milik pemilik terdaftar, sehingga pihak lain tidak berwenang menggunakan merek tersebut tanpa izin, kecuali melalui mekanisme lisensi. Dalam sistem hukum Indonesia, pendaftaran merek menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran secara sah. Hal ini sejalan dengan prinsip first to file, di mana hanya pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran yang berhak atas merek tersebut, dan pemerintah dilarang menerima permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya untuk jenis barang/jasa sejenis.⁶²

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap merek, setiap tindakan meniru, mereproduksi, menyalin, membajak, atau memanfaatkan ketenaran merek milik pihak lain tanpa izin (unauthorized use) dikualifikasikan sebagai

⁶¹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 69.

⁶² Dwi Rezki Sri Astarini, *Ibid*, hlm. 70.

pelanggaran hak merek. Perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk pemalsuan, penyesatan, serta termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Secara hukum, hal ini juga merupakan bentuk pengayaan yang tidak sah (*unjust enrichment*) karena pelaku memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur atas reputasi pihak lain.⁶³

Menurut J. Satrio, itikad baik memiliki dua dimensi, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*subjectief goede trouw*) merujuk pada kondisi batin seseorang, yakni apakah ia secara sadar mengetahui bahwa kehendaknya bertentangan dengan prinsip kejujuran. Sementara itu, itikad baik objektif (*objectief goede trouw*) dinilai berdasarkan standar kepatutan umum, yaitu apabila suatu tindakan dianggap bertentangan dengan norma kejujuran menurut penilaian masyarakat secara umum.⁶⁴

Merek berfungsi sebagai identitas hukum yang membedakan suatu produk atau jasa dari milik pihak lain dalam kondisi persaingan usaha yang terbuka. Di samping sebagai sarana pembeda, merek juga mencerminkan jaminan mutu atas produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, merek dipandang sebagai aset ekonomi yang bernilai bagi pemiliknya, baik individu maupun badan hukum, yang berpotensi menghasilkan keuntungan apabila dikelola secara optimal melalui pendekatan bisnis dan manajerial yang tepat. Mengingat nilai strategis tersebut, merek memperoleh perlindungan hukum

⁶³ Mukti Fajar, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Ius Quia Iustum*, Edisi No. 2 Vol 25, FH UMY, hlm. 226.

⁶⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm, 179.

sebagai objek hak atas kekayaan intelektual yang melekat pada subjek hukum pemilikinya.⁶⁵

4. Jangka waktu terdaftarnya merek

Setiap individu atau badan hukum yang bermaksud menggunakan suatu nama sebagai merek dalam kegiatan perdagangan atau jasa, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada negara. Pendaftaran tersebut merupakan syarat agar merek memperoleh perlindungan hukum secara sah. Melalui proses pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi guna menggunakannya dalam kegiatan komersial.⁶⁶

Merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Selanjutnya, berdasarkan ayat (3) dan ayat (4) pasal yang sama, jangka waktu perlindungan atas merek tersebut dapat diperpanjang

⁶⁵ Nadya Enjelin Kusuma, "Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/ 2022/PN Niaga Mdn)", *Unes Law Review*, Edisi No.2 Vol. 6, Fakultas Hukum Untar, hlm. 4519.

⁶⁶ Mustafa, M. E., *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*, (Bandung: PT alumni, 2020), hlm 128.

dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat dalam jangka waktu enam bulan sebelum masa perlindungan berakhir, dan paling lambat enam bulan setelah masa perlindungan berakhir, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Lisensi Hak Merek

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi merek dalam Undang-Undang Merek pada umumnya mengatur aspek lisensi kontraktual, termasuk hak dan kewajiban para pihak, yakni pemberi dan penerima lisensi. Meskipun pengaturannya tidak bersifat menyeluruh, Undang-Undang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk merumuskan isi perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, terdapat ketentuan bersifat imperatif dalam undang-undang yang berfungsi sebagai pembatasan hukum khusus terhadap ruang lingkup kebebasan tersebut.⁶⁷

Perjanjian lisensi merek merupakan bentuk perikatan yang memberikan hak penggunaan, bukan pengalihan hak, atas suatu merek terdaftar oleh pemiliknya kepada pihak lain untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, dalam jangka waktu serta syarat yang disepakati para pihak.

Lisensi dipilih oleh pelaku usaha karena menawarkan sejumlah keuntungan, antara lain: perluasan wilayah pemasaran tanpa batas geografis, akses ke pasar yang sebelumnya tidak terjangkau, serta pengurangan tingkat persaingan dalam periode tertentu.⁶⁸

⁶⁷ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, *Op. Cit*, hlm. 168-169.

⁶⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, *Loc. Cit*.

Selain itu, lisensi juga memungkinkan pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual tanpa harus mengalihkan kepemilikannya secara langsung.⁶⁹ Permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), baik melalui sistem elektronik di laman resmi DJKI maupun secara langsung (non-elektronik). Pemohon wajib melampirkan sejumlah dokumen, yaitu salinan perjanjian lisensi merek, petikan resmi sertifikat merek, bukti pembayaran biaya pencatatan, serta surat kuasa apabila pengajuan dilakukan oleh kuasa.

6. Penghapusan merek terdaftar

Pendaftaran merek menimbulkan kewajiban hukum bagi pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam permohonan pendaftaran. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menghendaki itikad baik dari pemilik merek, yakni penggunaan merek secara konsisten dan sesuai peruntukannya. Apabila merek yang telah terdaftar tidak digunakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka dapat berimplikasi hukum berupa penghapusan terhadap merek tersebut dari Daftar Umum Merek.⁷⁰ Penghapusan terhadap pendaftaran suatu merek berakibat pada berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.⁷¹ Penghapusan merek

⁶⁹ Mebiso, *Perjanjian Lisensi Merek, Solusi Mudah Memperluas Bisnis, terdapat dalam https://mebiso.com/wiki/perjanjian-lisensi-merek/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 27 Juni 2025.*

⁷⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.82.

⁷¹ Mandras Januari Siregar, "Pembatalan Merek Di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan)", *Mercatoria* Edisi No. 2 Vol. 6, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, 2013, hlm.198.

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Penghapusan atas Permintaan Pemilik Merek, Penghapusan atas Prakarsa Menteri, Penghapusan Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga.⁷²

a) Penghapusan atas Permintaan Pemilik Merek

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk melakukan penghapusan terhadap sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa yang tercantum dalam sertifikat merek.

Apabila merek yang dimohonkan untuk dihapus sedang dalam masa perjanjian lisensi, maka penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat persetujuan secara tertulis dari pihak penerima lisensi. Namun demikian, ketentuan ini dapat dikesampingkan apabila dalam klausul perjanjian lisensi secara tegas dicantumkan bahwa penerima lisensi menyetujui penghapusan tanpa memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu.

b) Penghapusan atas Prakarsa Menteri

Menteri berwenang melakukan penghapusan merek terdaftar secara *ex officio* sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Merek. Namun, sebelum mengambil tindakan tersebut, Menteri wajib

⁷² Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Op. Cit, hlm. 40.

terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Prosedur lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan atas inisiatif Menteri diatur melalui peraturan pemerintah.

Tindakan penghapusan atas prakarsa Menteri dapat dilakukan apabila terdapat salah satu dari tiga alasan berikut:

- 1) Merek memiliki persamaan secara substansial atau keseluruhan dengan suatu indikasi geografis yang telah dilindungi;
 - 2) Merek bertentangan dengan ideologi negara, ketentuan hukum yang berlaku, nilai moral, norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - 3) Merek memiliki persamaan menyeluruh dengan nama, lambang, atau ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau tradisi turun-temurun yang telah melekat secara sosial dan kultural.
- c) Penghapusan Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek memberikan ruang bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa merek yang didaftarkan tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa selama jangka waktu tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir.

Namun demikian, jangka waktu tersebut dapat dikesampingkan apabila ketidakgunaan merek disebabkan oleh larangan hukum seperti larangan impor, pembatasan peredaran barang karena belum memperoleh

izin edar, atau adanya keputusan instansi berwenang yang bersifat sementara, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

7. Persamaan pada pokoknya

Secara prinsipil, merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan tanda tersebut sebagai pembeda atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Hak eksklusif tersebut tidak terbatas hanya pada penggunaan merek dalam bentuk persis sebagaimana didaftarkan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya, karena kesamaan tersebut dapat menimbulkan kekeliruan atau kesan hubungan ekonomi antara para pihak di mata publik.⁷³

Menurut pandangan Tim Lindsey, pendekatan dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara dua merek dilakukan melalui metode perbandingan menyeluruh. Dalam proses ini, tidak hanya diperhatikan unsur-unsur persamaan dan perbedaannya, tetapi juga dianalisis ciri khas utama dari masing-masing merek serta kesan umum yang muncul dari kemiripan tersebut di mata konsumen.⁷⁴ Dengan demikian, penilaian tidak bersifat teknis semata, melainkan mempertimbangkan persepsi umum yang ditimbulkan oleh kedua merek yang diperbandingkan.

Konsep persamaan pada pokoknya merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum merek yang digunakan untuk menilai apakah suatu merek baru

⁷³ Sudargo Gautama, *Hukum Merek di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 99.

⁷⁴ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, *Op. Cit.*, hlm. 147.

memiliki kemiripan esensial dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Menurut Tim Lindsey, konsep ini bertujuan untuk melindungi integritas merek dan mencegah pemalsuan atau peniruan yang bersifat menyesatkan konsumen. Lindsey menjelaskan bahwa "persamaan pada pokoknya" bukan hanya soal kesamaan identik secara visual, tetapi juga mencakup kemiripan fonetik dan konseptual yang menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat

Ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar dalam Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 72 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam norma tersebut, diatur bahwa penghapusan dapat dilakukan apabila terdapat unsur persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis. Frasa tersebut dipahami sebagai adanya kemiripan signifikan antara merek yang dimohonkan dengan indikasi geografis atau merek lain, baik dari segi unsur visual, tata letak, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun kemiripan bunyi yang berpotensi menimbulkan persepsi kesamaan di kalangan konsumen.⁷⁵

Suatu merek dapat dinilai memiliki persamaan pada pokoknya apabila terdapat kemiripan esensial dengan merek pihak lain, baik dalam bentuk penambahan kata, unsur, maupun simbol tertentu, yang tidak menjadikan merek tersebut identik secara keseluruhan, namun menimbulkan kesan visual atau makna yang serupa. Dalam hal ini, kesamaan tersebut dapat menimbulkan persepsi publik bahwa kedua merek berasal dari sumber atau produsen yang

⁷⁵ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 212.

sama, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen mengenai asal-usul barang atau jasa yang ditandai dengan merek tersebut.⁷⁶

Dalam ranah internasional, World Intellectual Property Organization (WIPO) menggunakan istilah "likelihood of confusion" untuk menilai sejauh mana kemiripan antara dua merek dapat menyebabkan konsumen salah mengira asal produk. Jika kemiripan tersebut cukup besar sehingga menimbulkan persepsi bahwa produk berasal dari sumber yang sama, maka pendaftaran merek baru harus ditolak. Pasal 16 ayat (1) dari Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) menyatakan bahwa:⁷⁷

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed”

Pasal ini memberikan dasar hukum internasional bagi negara anggota WTO untuk melindungi pemilik merek dari tindakan pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin, apabila penggunaan tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat konsumen. Dalam hal tanda dan barang yang identik, TRIPS bahkan mengasumsikan terjadinya kebingungan tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Ketentuan ini secara substansi sejalan

⁷⁶ Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, *Op. Cit.*, 112.

⁷⁷ “WTO, Part II Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, terdapat dalam https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm diakses pada 4 Juli 2025.”.

dengan konsep persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Indonesia.

Suatu ketentuan hukum mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek yang diajukan memiliki kemiripan esensial dengan merek lain, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Ketentuan ini berkaitan erat dengan asas kemungkinan timbulnya kebingungan (a likelihood of confusion), yakni ketika terdapat kesamaan pokok yang menyebabkan konsumen salah menilai asal-usul barang atau jasa, sehingga beranggapan bahwa merek tersebut diproduksi oleh pelaku usaha yang sama dengan merek pembanding. Namun demikian, apabila kesamaan yang terjadi hanya pada tingkat esensial tanpa menimbulkan kekeliruan, hal tersebut tetap dapat dianggap sebagai adanya kemungkinan asosiasi (a likelihood of association), yakni ketika publik mengaitkan merek tersebut dengan merek lain, walaupun tanpa benar-benar mengira bahwa keduanya berasal dari entitas yang sama.⁷⁸

Persamaan pada pokoknya sering kali dikaitkan dengan adanya itikad tidak baik dari pihak yang mendaftarkan merek, terutama dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini terjadi apabila pihak tersebut secara sengaja menggunakan merek yang memiliki unsur kemiripan esensial dengan merek lain yang telah dikenal terlebih dahulu, dengan maksud menumpang popularitas atau menyesatkan konsumen agar mengira barang atau jasa yang

⁷⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 183-184.

ditawarkan berasal dari produsen yang sama. Tindakan demikian dapat merugikan pemilik merek terdaftar dan mencederai asas kejujuran dalam kegiatan perdagangan.⁷⁹

8. Penyelesaian sengketa merek

Sengketa merek terjadi ketika dua pihak atau lebih saling mengklaim hak atas merek yang memiliki kesamaan secara visual, fonetik, atau konseptual, atau ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pendaftaran atau penggunaan merek oleh pihak lain. Dalam hukum merek Indonesia, penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme, baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat empat jalur utama penyelesaian sengketa merek, yaitu:

a. Gugatan Perdata ke Pengadilan Niaga

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak atau menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Gugatan ini dapat berupa gugatan pembatalan merek, penghentian penggunaan, dan ganti rugi. Selain itu, Pasal 76 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa pihak yang

⁷⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 357.

berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap merek terdaftar yang didaftarkan dengan itikad tidak baik atau mengandung persamaan pada pokoknya.

b. Gugatan Pidana terhadap Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur pemalsuan atau penggunaan tanpa hak. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000.²

c. Keberatan dan Pembatalan Administratif di DJKI

Keberatan terhadap permohonan merek merupakan mekanisme administratif yang diberikan kepada pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan hukum atas suatu merek yang sedang dalam proses pendaftaran. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 8 serta Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setelah permohonan merek memenuhi persyaratan formal, DJKI akan mengumumkan permohonan tersebut selama jangka waktu dua bulan. Selama masa pengumuman ini, pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJKI disertai alasan-alasan hukum yang

jelas, misalnya karena terdapat unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Apabila keberatan tersebut diterima oleh DJKI, maka salinannya akan disampaikan kepada pemohon merek, dan pemohon berhak memberikan tanggapan atau sanggahan tertulis dalam waktu paling lama dua bulan sejak tanggal diterimanya salinan keberatan.

Proses keberatan ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih hak atas merek dan memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Meskipun ketentuan teknis terkait pendaftaran merek telah diperbarui melalui Permenkumham No. 12 Tahun 2021, namun mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau dicabut secara eksplisit.

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Selain litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui jalur non-yudisial, seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Merek. Jalur ini menitikberatkan pada kesepakatan para pihak dan bertujuan menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan tidak formal

BAB III

A. Alasan DJKI Menerima Permohonan Merek Yang Ada Unsur Persamaan Pada Pokoknya

1. Penilaian DJKI terhadap Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya

Pendaftaran merek merupakan langkah hukum strategis dalam memperoleh hak eksklusif atas suatu tanda pembeda. Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first to file dan bersifat konstitutif, artinya hak atas merek baru lahir setelah merek tersebut didaftarkan dan memperoleh sertifikat resmi dari negara.⁸⁰ Karena itu, tahapan pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hanya merek yang sah, unik, dan tidak meniru merek lain yang dapat disetujui pendaftarannya.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian terhadap adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang didaftarkan dengan merek yang telah terdaftar dilakukan berdasarkan kemiripan unsur dominan. Kemiripan tersebut dapat terjadi dalam bentuk visual, cara penulisan, tata letak, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, serta kesamaan konsep atau makna yang disampaikan oleh merek. Sebagai contoh, kemiripan antara ilustrasi kepala singa dengan tulisan Lion Head merupakan indikasi adanya

⁸⁰ Rahmawati, Leni. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First to File dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 19, 2021, hlm. 45.

persamaan pada pokoknya dari aspek konseptual yang kemudian diperkuat oleh kemiripan pelafalan.

Dalam praktiknya, pemeriksaan substantif oleh DJKI dilakukan oleh pemeriksa merek yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, serta Permenpan Nomor 24 Tahun 2023.

Adapun tahapan dan indikator pemeriksaan substantif meliputi:⁸¹

- 1) Penelusuran, identifikasi, dan analisis terhadap unsur dominan dari merek pemohon dengan merek pembanding, sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (3) UUMIG. Penilaian dilakukan terhadap kesamaan secara visual, fonetik, dan konseptual yang dapat menimbulkan persepsi mirip di benak konsumen.
- 2) Pemeriksa juga wajib melakukan analisis terhadap jenis barang dan/atau jasa yang dicantumkan dalam permohonan pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016.
- 3) Dalam hal permohonan mencantumkan merek yang terindikasi menyerupai merek terkenal, pemeriksa dapat melakukan penelusuran informasi dari berbagai sumber, seperti database WIPO, basis data negara anggota WIPO lainnya, serta situs resmi pemilik merek. Kriteria merek terkenal mengacu pada Pasal 18 Permenkumham Nomor 67

⁸¹ Wawancara dengan R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn. pegawai bidang Merek dan Indikasi Geografis DJKI melalui dokumen yang dikirim via whatsapp, 1 Agustus 2025.

Tahun 2016, termasuk pertimbangan seperti lamanya penggunaan, tingkat promosi, cakupan perlindungan di negara lain, serta putusan pengadilan.

- 4) Pemeriksa juga melakukan penilaian terhadap potensi penyesatan konsumen, khususnya apabila merek yang diajukan diduga diajukan dengan itikad tidak baik, yakni dengan tujuan membonceng reputasi atau meniru merek terkenal.
- 5) Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemeriksa merek kemudian mengambil keputusan apakah permohonan:
 - a) Dapat didaftar secara keseluruhan,
 - b) Hanya dapat didaftar untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, atau
 - c) Harus ditolak secara keseluruhan karena tidak memenuhi syarat substantif

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan merek-merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar terlebih dahulu namun tetap disetujui oleh DJKI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan inkonsistensi dan subjektivitas dalam proses pemeriksaan, serta melemahkan fungsi hukum dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Permohonan ditolak apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

Persamaan pada pokoknya mencakup kemiripan visual (tampilan), fonetik (bunyi), dan konseptual (makna atau asosiasi ide).⁸² Penilaian ini seharusnya dilakukan secara holistik dan objektif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021. Selain itu, pemeriksaan konseptual turut menjadi indikator penting. Misalnya, gambar kepala singa dan tulisan "Lion Head" dapat dianggap memiliki kemiripan konseptual meskipun berbeda bentuk fisik. Artinya, pemeriksaan tidak semata visual dan fonetik, tetapi juga ide atau konsep yang disampaikan.

Namun, data empiris menunjukkan adanya kecenderungan DJKI untuk menyetujui pendaftaran merek-merek yang memiliki kemiripan tinggi dengan merek lain, baik dalam tampilan maupun bunyinya. Contohnya antara lain, Gudang Garam vs Gudang Baru, Starbucks Coffee vs Mario Star Coffee and Eats, Chanel vs Gucci, Swallow Globe vs Cap Bola Dunia, Hermes vs Coach



⁸² Hukum Online, Ada Tiga Unsur Penilaian Pada Pokoknya, *Op. Cit.*

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana parameter penilaian substantif seringkali multitafsir dan tidak konsisten diterapkan. Misalnya, kemiripan visual dan fonetik antara Gudang Garam dan Gudang Baru secara kasat mata jelas terlihat. Kedua merek sama-sama menggunakan kata “Gudang” yang menjadi unsur dominan, padahal kata tersebut telah melekat kuat sebagai identitas salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Namun, DJKI tetap meloloskan Gudang Baru.

Hal serupa tampak pada kasus Starbucks Coffee dan Mario Star Coffee and Eats. Unsur kata “Star” dan “Coffee” digunakan bersamaan, sehingga dapat menimbulkan asosiasi makna yang kuat di benak konsumen, yakni kaitannya dengan jaringan kedai kopi global Starbucks. Walaupun ditambahkan kata “Mario” dan “Eats”, keseluruhan konstruksi nama masih menimbulkan kesan kedekatan yang potensial menyesatkan, terutama bagi konsumen awam.

Merek berikutnya adalah Chanel dan Gucci yang pada praktiknya seringkali dikaitkan dalam sengketa merek akibat penggunaan elemen yang membonceng reputasi merek mewah dunia. Meskipun keduanya berbeda secara fonetik, sengketa yang muncul biasanya terkait desain, logo, atau unsur visual yang mencoba meniru kesan eksklusif dan elegan. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan tidak selalu berupa kata yang identik, melainkan juga asosiasi nilai merek yang ditanamkan pada konsumen.

Contoh lain adalah Swallow Globe dan Cap Bola Dunia, yang sama-sama menggunakan simbol bola dunia sebagai unsur visual utama. Meski

berbeda dalam bahasa dan gaya gambar, asosiasi makna (konsep dunia atau global) tetap identik. Konsumen dengan mudah menghubungkan keduanya sebagai produk yang memiliki asal atau kualitas serupa, sehingga potensi penyesatan menjadi signifikan.

Terakhir, Merek Hermes dan Coach menggambarkan bagaimana perbedaan nama tidak serta-merta meniadakan kemiripan konseptual. Keduanya sama-sama merepresentasikan merek mewah di sektor fashion dengan produk sejenis (tas dan aksesoris kulit). Meskipun berbeda secara fonetik, strategi branding dan positioning keduanya kerap menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak menggunakan elemen desain atau simbol yang menyerupai.

Dari kelima contoh di atas, terlihat jelas bahwa penerapan parameter substantif sering kali menekankan aspek linguistik (perbedaan kata atau bunyi) semata, tanpa mempertimbangkan kekuatan asosiasi visual dan konseptual di mata konsumen. Akibatnya, keputusan yang meloloskan merek-merek tersebut bukan hanya melemahkan perlindungan hukum bagi pemilik hak terdahulu, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum karena standar penilaian tidak diterapkan secara konsisten.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak apabila mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, dalam praktiknya DJKI masih menerima sejumlah merek yang memiliki kemiripan signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan

terkait konsistensi penerapan parameter dalam penilaian substantif oleh DJKI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DJKI, penentuan adanya persamaan pada pokoknya didasarkan pada analisis terhadap unsur dominan dari merek, termasuk kemiripan visual, fonetik (bunyi ucapan), dan konseptual. Pemeriksaan dilakukan melalui proses penelusuran, identifikasi, analisis, dan pengambilan keputusan atas unsur dominan merek yang dimohonkan dibandingkan dengan merek pembanding.

Namun, walaupun telah tersedia pedoman teknis seperti Keputusan Dirjen Kekayaan Intelektual Tahun 2007 serta Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks (ASEAN, 2017), pelaksanaannya belum menunjukkan konsistensi mutlak. Bahkan, hingga kini, Keputusan Dirjen tersebut masih dalam proses revisi, sehingga tidak seluruhnya dapat dijadikan acuan pasti.

Perbedaan interpretasi yang terjadi antar pemeriksa DJKI memperlihatkan adanya celah subjektivitas dalam menentukan apakah suatu merek memiliki kemiripan yang substansial. Akibatnya, terdapat keputusan yang justru meloloskan permohonan merek meskipun memiliki kesamaan visual atau fonetik dengan merek terdaftar contohnya pada Merek Gudang Garam vs Gudang Baru, serta Starbucks Coffee vs Mario Star Coffee and Eats. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak eksklusif pemilik merek terdaftar.

Tidak semua permohonan merek yang diduga mirip dengan merek lain diperiksa melalui proses bertahap. Jika merek tersebut terindikasi meniru merek terkenal, DJKI akan melakukan pengecekan tambahan, seperti mencari data di database WIPO dan situs resmi pemilik merek tersebut. Namun, jika selama masa pengumuman tidak ada keberatan resmi dari pihak lain, sikap hati-hati tersebut bisa saja diabaikan karena tidak adanya penolakan atau tindakan hukum dari masyarakat.

2. Faktor Penyebab Diterimanya Merek yang Diduga memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain

Keberadaan suatu merek memegang peranan yang esensial dalam kegiatan usaha para pelaku usaha atau produsen, karena merek berfungsi sebagai identitas yang merepresentasikan mutu dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Citra dan reputasi suatu merek menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi preferensi konsumen, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap volume penjualan serta kondisi finansial perusahaan maupun pemilik merek. Mengingat nilai strategis dan ekonomis dari suatu merek, maka perlindungan hukum terhadap merek menjadi suatu keniscayaan guna mencegah adanya perbuatan pelanggaran seperti peniruan atau pemalsuan, yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pemilik hak atas merek tersebut.⁸³

⁸³ Hounaid dan Desak Putu Dewi Kasih, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Tanpa Izin Menurut Perspektif Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Kertha Desa*, Edisi No. 6 Vol 11, 2023, hlm. 2575-2586.

Di Indonesia, ketentuan hukum mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap merek diberikan berdasarkan asas konstitutif, yakni melalui mekanisme pendaftaran yang menganut prinsip first to file. Artinya, perlindungan hukum hanya dapat diperoleh apabila merek tersebut didaftarkan secara resmi kepada lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penerapan prinsip first to file memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran atas suatu merek, sehingga pendaftar pertama tersebut memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat dalam hal terjadi sengketa atas kepemilikan atau penggunaan merek dimaksud.⁸⁴

Konsep first to file dalam sistem pendaftaran merek memberikan konsekuensi yuridis berupa pemberian hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran.⁸⁵ Dengan demikian, pendaftar pertama atas suatu merek memperoleh perlindungan hukum serta pengakuan sebagai pemegang hak merek yang sah.⁸⁶ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

⁸⁴ Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Law and Justice*, Edisi No. 1 Vol 3, 2018, hlm. 11.

⁸⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit.* hlm. 6-7.

⁸⁶ Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip 'First To File' Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia." Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*, Edisi No. 9 Vol 10, 2022, hlm. 12.

Sebelum suatu merek dapat memperoleh perlindungan hukum melalui proses pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada instansi yang berwenang. Ketentuan mengenai permohonan pendaftaran merek diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya dalam Bab III tentang Permohonan Pendaftaran Merek, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai proses pendaftaran itu sendiri diatur dalam Bab IV Undang-Undang yang sama.

Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku lembaga yang berwenang, tidak selalu menerima seluruh permohonan pendaftaran yang diajukan. Terdapat sejumlah alasan hukum yang dapat menjadi dasar penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek, antara lain:⁸⁷

- 1) Adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya milik pihak lain;
- 2) Kesamaan atau kemiripan dengan nama, singkatan nama, foto, atau identitas tokoh terkenal, nama badan hukum milik pihak lain, bendera atau lambang negara, simbol organisasi internasional, serta tanda atau cap resmi milik suatu negara atau lembaga pemerintah;
- 3) Ditemukannya indikasi adanya itikad tidak baik dari pemohon dalam pengajuan permohonan pendaftaran tersebut.

⁸⁷ Yusuf Gunawan, "Merek Ditolak? (Barang dan/Jasa Tidak Sejenis), *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2023, hlm. 3535.

Meski telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, pada tataran implementasi masih dijumpai kenyataan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima permohonan pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah lebih dahulu terdaftar atau dikenal luas. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pemeriksaan dan perlindungan merek di Indonesia. Untuk itu, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi diterimanya merek yang diduga meniru oleh otoritas yang berwenang.

Alasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tetap Menerima Permohonan Merek yang Mengandung Persamaan pada Pokoknya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak DJKI peneliti mengidentifikasi sembilan faktor utama yang menjelaskan mengapa sejumlah permohonan merek meskipun terindikasi meniru merek lain tetap disetujui. Uraian berikut menautkan bukti empiris dari wawancara dengan kerangka hukum positif yang berlaku.⁸⁸ Serta tanggapan Ahli Merek terkait Alasan DJKI Tetap Menerima Permohonan Merek yang Mengandung Persamaan pada Pokoknya.⁸⁹

a. Keterbatasan Basis Data Pembanding

Salah satu hambatan mendasar dalam pemeriksaan substantif merek adalah keterbatasan basis data pembanding. Pemeriksa hanya

⁸⁸ “Wawancara dengan R. Syaifullah Hadiyanto S, S.H., M.Kn. pegawai bidang Merek dan Indikasi Geografis DJKI melalui Aplikasi Zoom, pada 6 Agustus 2025.”

⁸⁹ “Wawancara dengan Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H.,M.Kn. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, melalui Aplikasi Whatsapp, pada 29 Agustus 2025.”

dapat menolak permohonan apabila menemukan merek yang identik atau sangat mirip dalam basis data nasional maupun referensi internasional yang diakui. Apabila data pembanding tidak tersedia atau tidak memadai, maka pemeriksa menghadapi kesulitan dalam memastikan apakah suatu merek benar-benar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan basis data yang komprehensif sangat menentukan kualitas pemeriksaan. Untuk menjaga ketelitian, DJKI menerapkan sistem pemeriksaan berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perjenjangan Pemeriksa Merek, sehingga setiap hasil pemeriksaan dapat diuji ulang oleh pemeriksa yang lebih berpengalaman. Sistem ini memberikan jaminan tambahan agar keputusan pemeriksaan tetap akuntabel, meskipun keterbatasan data pembanding tidak dapat sepenuhnya dihindari.

Ahli Merek sejalan dengan pandangan DJKI, namun menambahkan bahwa keterbatasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih merek, duplikasi, hingga pendaftaran dengan itikad buruk. Ketiadaan integrasi lintas yurisdiksi membuat risiko merek asing terkenal yang identik dapat lolos di Indonesia, padahal sudah lama digunakan di luar negeri. Dampaknya bukan hanya kerugian bagi pemilik asli, melainkan juga melemahkan perlindungan konsumen dan menambah beban biaya litigasi bagi pihak yang dirugikan.

b. Kesulitan Memverifikasi Well-Known Mark yang Belum Terdaftar di Indonesia

Kesulitan lain muncul ketika berhadapan dengan merek terkenal (well-known mark) yang belum tercatat dalam daftar resmi DJKI. Dalam kondisi ini, pemeriksa harus mencari informasi pendukung mengenai reputasi merek melalui sumber internasional, seperti database WIPO, USPTO, EUIPO, serta data dari lembaga kekayaan intelektual negara lain. Tantangan utama biasanya muncul karena pemilik merek terkenal tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia dan juga tidak mengajukan keberatan pada masa pengumuman. Akibatnya, meskipun reputasi internasionalnya diakui, secara administratif pemeriksa kesulitan menjadikan hal tersebut sebagai dasar formal untuk menolak pendaftaran. Untuk itu, pemeriksa berpedoman pada Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang memberikan kriteria dalam menentukan status merek terkenal. Di sisi lain, pemohon merek wajib melakukan pencarian awal melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan Sistem Klasifikasi Merek (SKM) sebelum mengajukan permohonan, sebagai langkah preventif agar tidak menimbulkan konflik dengan merek terkenal yang sudah ada.

Ahli Merek Menegaskan bahwa problem ini tidak sekadar teknis, tetapi berimplikasi pada ketidakselarasan Indonesia dengan hukum internasional. TRIPS Agreement dan Paris Convention sebenarnya

mewajibkan perlindungan bagi well-known marks, tetapi sistem first to file di Indonesia tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Akibatnya, banyak pelaku usaha asing rentan menghadapi praktik brand squatting atau free riding. Ahli menekankan pentingnya standar pembuktian yang jelas misalnya kriteria pengakuan internasional, publikasi global, tingkat investasi pemasaran, serta bukti peredaran barang di Indonesia untuk memperkuat perlindungan hukum.

c. Sulitnya Pembuktian Itikad Tidak Baik pada Tahap Awal

Faktor berikutnya adalah sulitnya membuktikan adanya itikad tidak baik pada saat pengajuan permohonan. Motif pemohon yang berupaya mendompleng popularitas merek lain umumnya tidak tercermin dalam berkas permohonan. Oleh karena itu, pemeriksa menghadapi keterbatasan dalam menjadikan itikad tidak baik sebagai dasar penolakan. Dalam praktik, indikator yang biasa dipakai antara lain reputasi merek yang bersangkutan, persamaan visual, pemakaian kata atau istilah yang umum, serta bukti tambahan lain yang dapat memperkuat dugaan. Namun indikator-indikator ini tidak selalu cukup kuat tanpa adanya keberatan dari pihak ketiga. Hal ini berkaitan dengan Pasal 21 ayat (3) UUMIG, yang secara tegas memberikan dasar penolakan apabila permohonan diajukan dengan itikad tidak baik.

Ahli Merek menyepakati hal itu, tetapi menambahkan kritik bahwa dalam hukum merek Indonesia, konsep bad faith sendiri masih kabur dan multitafsir. Kekaburan ini mempersulit hakim maupun DJKI dalam

membuat keputusan konsisten, serta memperbesar ruang bagi praktik trademark squatting. Menurut ahli, diperlukan pedoman administratif yang lebih tegas untuk mendeteksi indikasi itikad buruk sejak dini, misalnya melalui pola pendaftaran masif atas merek asing terkenal oleh pihak lokal tanpa bukti penggunaan.

d. Dominasi Prinsip First to File dalam Sistem Konstitutif

Indonesia menganut asas konstitutif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UUMIG, yang memberikan hak eksklusif atas merek kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan. Dengan asas first to file ini, DJKI wajib memprioritaskan permohonan yang lebih dahulu diajukan, sepanjang tidak terdapat keberatan dari pihak lain atau kesamaan yang jelas dalam basis data. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pemohon, tetapi di sisi lain membatasi ruang DJKI untuk melindungi merek yang sudah dikenal luas tetapi belum didaftarkan secara resmi. Hal ini sering menimbulkan dilema dalam praktik, terutama ketika terdapat merek yang sudah populer di masyarakat tetapi baru diajukan oleh pihak lain.

Ahli Merek mengafirmasi pandangan ini, tetapi lebih jauh menilai bahwa asas ini sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan. Ahli menyoroti bahwa pihak yang pertama mendaftarkan belum tentu pemilik sebenarnya, sehingga sistem ini rawan dimanfaatkan oleh pihak tidak beritikad baik. Karena itu, ahli mengusulkan agar Indonesia tetap menganut first to file, tetapi dengan pengecualian yang kuat untuk merek

yang dapat dibuktikan telah digunakan lebih dahulu (first to use evidence). Dengan model hibrida ini, kepastian hukum tetap terjaga sekaligus mengakomodasi prinsip keadilan.

e. Pedoman Teknis yang Belum Mutakhir dan Menyisakan Potensi Multitafsir

Dalam praktik pemeriksaan, pemeriksa masih menggunakan Keputusan Dirjen HKI Tahun 2007 serta ASEAN Common Guidelines Tahun 2017 sebagai pedoman teknis utama. Kedua pedoman ini berfungsi untuk memberikan arah dan standar dalam pemeriksaan, sekaligus menjaga konsistensi di antara pemeriksa. Saat ini, pedoman tersebut sedang direvisi melalui forum pertemuan ASEAN. Dengan forum ini diharapkan tercipta keseragaman antar pemeriksa merek di Indonesia, sekaligus harmonisasi dengan standar di kawasan ASEAN. Walaupun belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan terkini, pedoman ini tetap penting sebagai pegangan utama pemeriksa.

Ahli Merek menggarisbawahi bahwa ketidakmutakhiran pedoman menciptakan disparitas besar dalam praktik pemeriksaan. Hal ini berakibat pada inkonsistensi: satu pemeriksa dapat menolak merek, sementara yang lain menerimanya dengan alasan berbeda. Ahli menekankan perlunya pembaruan berkala dengan merujuk pada standar internasional seperti EUIPO Guidelines atau USPTO Manual, agar DJKI memiliki kerangka teknis yang lebih modern, konsisten, dan selaras dengan perkembangan bisnis global.

f. Putusan Pengadilan Tidak Menjadi Acuan Yurisprudensi yang Mengikat

DJKI tidak selalu menjadikan putusan pengadilan sebagai acuan dalam menilai persamaan pada pokoknya. Hal ini karena hakim menilai berdasarkan bukti dan dokumen yang diajukan di persidangan, yang bisa berbeda antar kasus. Bahkan, dalam sejumlah perkara, hakim justru meminta DJKI hadir sebagai tenaga ahli. Walaupun demikian, putusan yang membatalkan suatu merek tetap dapat dipertimbangkan apabila ada permohonan baru yang serupa dengan merek yang dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 UUMIG, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan merek terdaftar, sehingga terdapat titik temu antara kewenangan administratif DJKI dan kewenangan yudisial pengadilan.

Ahli Merek sejalan dengan itu, tetapi lebih kritis dengan menyatakan bahwa ketiadaan prinsip *stare decisis* yang mengikat dalam sistem hukum merek menimbulkan inkonsistensi yuridis. Contoh nyata ditunjukkan pada kasus Pierre Cardin dan Manhattan, yang menampilkan perbedaan tafsir hakim terkait merek terkenal dan itikad baik. Menurut ahli, meskipun Indonesia menganut sistem *civil law*, Mahkamah Agung seharusnya mengeluarkan *guidelines* agar tercipta keseragaman penilaian di tingkat pengadilan.

g. Ketiadaan Keberatan Resmi Selama Masa Pengumuman

Mekanisme oposisi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUMIG memberikan kesempatan bagi pemilik merek terdaftar maupun pihak ketiga untuk mengajukan keberatan. Keberatan ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam pemeriksaan substantif. Namun, apabila tidak ada keberatan yang diajukan, pemeriksa tetap melanjutkan proses pemeriksaan dengan menggali informasi sejauh mungkin, selama tidak bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 UUMIG. Mekanisme keberatan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa perlindungan merek merupakan tanggung jawab bersama, antara pemilik merek melalui pengajuan keberatan dan DJKI melalui pemeriksaan substantif.

Ahli Merek menekankan bahwa lemahnya mekanisme opposition menyebabkan sengketa merek justru muncul pasca sertifikat terbit. Kondisi ini menimbulkan inefisiensi prosedural, karena pihak yang dirugikan terpaksa menempuh gugatan pembatalan di pengadilan yang lebih mahal dan memakan waktu lama. Ahli merekomendasikan opposition system yang lebih transparan, dengan ruang keberatan resmi yang harus dipertimbangkan oleh pemeriksa sebagai bagian integral dari proses substantif.

h. Dilema antara Perlindungan Konsumen dan Akses bagi Pelaku Usaha Baru

DJKI kerap menghadapi dilema ketika harus menjaga keseimbangan antara membuka akses bagi pelaku usaha baru, khususnya UMKM, dan melindungi konsumen dari kebingungan akibat kemiripan merek. Di satu

sisi, pendaftaran merek merupakan instrumen penting untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong inovasi dan daya saing UMKM. Namun, di sisi lain, perlindungan konsumen dari potensi penyesatan merek tetap harus dijaga. Selama permohonan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUMIG dan terdapat unsur pembeda yang cukup jelas, maka permohonan dapat diterima. Misalnya, meskipun terdapat kesamaan fonetik, kehadiran unsur pembeda bisa menjadi dasar penerimaan. Dengan demikian, DJKI berupaya menempatkan diri pada posisi yang seimbang antara kepentingan pelaku usaha baru dan perlindungan konsumen.

Ahli Merek sejalan dengan pandangan tersebut, tetapi menambahkan bahwa perlindungan merek tidak boleh terlalu longgar maupun terlalu ketat. Jika terlalu longgar, konsumen dirugikan dan pemilik asli kehilangan hak, jika terlalu ketat UMKM terhambat masuk pasar. Oleh karena itu, ahli menekankan pentingnya menetapkan kriteria obyektif, seperti “tingkat persamaan” dan “kelas barang,” agar ada keseimbangan antara perlindungan konsumen dan akses pasar bagi usaha baru

i. Beban Kerja Pemeriksaan Substantif yang Kompleks

Pemeriksaan substantif melibatkan analisis yang sangat komprehensif, mulai dari persamaan visual, fonetik, konseptual, jenis barang/jasa, barang/jasa sejenis, status kepemilikan, status permohonan, hingga potensi penyesatan konsumen. Kompleksitas ini semakin

menantang ketika dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk menjaga kualitas, DJKI terus melakukan upaya peningkatan kapasitas pemeriksa melalui pelatihan, diskusi rutin, dan metode pembelajaran berkelanjutan. Di sisi lain, pemohon merek juga diharapkan aktif melakukan pencarian awal agar tidak menambah beban pemeriksa, sekaligus mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya sinergi antara kewajiban pemohon dan mekanisme peningkatan kapasitas pemeriksa, pemeriksaan substantif dapat dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel.

Ahli Merek sepakat, tetapi memperluas dengan menegaskan bahwa beban kerja kompleks ini menuntut modernisasi kelembagaan. Pemeriksaan substantif mencakup analisis visual, fonetik, konseptual, jenis barang/jasa, hingga potensi penyesatan konsumen, yang semuanya tidak dapat ditangani secara optimal tanpa dukungan teknologi. Oleh sebab itu, ahli menekankan pentingnya digitalisasi, penggunaan AI trademark examination tools, serta peningkatan kapasitas SDM. Tanpa reformasi ini, kualitas pemeriksaan akan menurun dan jumlah sengketa di pengadilan akan terus meningkat

Meskipun sembilan faktor di atas dapat menjelaskan alasan mengapa sejumlah permohonan merek dengan persamaan pada pokoknya tetap diterima, Dalam praktiknya faktor-faktor teknis seperti keterbatasan basis data, multitafsir pedoman teknis, serta beban kerja pemeriksa yang kompleks menunjukkan adanya ruang untuk penguatan sistem pemeriksaan.

Hal ini mengindikasikan perlunya pembaruan prosedural dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga pemeriksaan tidak hanya mengandalkan aspek administratif semata, melainkan juga semakin konsisten dan akuntabel.

Dampaknya, terdapat sejumlah kasus di mana merek dengan tingkat kemiripan yang cukup tinggi berhasil terdaftar, seperti Gudang Garam vs Gudang Baru, Starbucks Coffee vs Mario Star Coffee and Eats, Chanel vs Gucci, Swallow Globe vs Cap Bola Dunia, hingga Hermes vs Coach. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah antara norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUMIG dan implementasi di lapangan. Untuk memperkecil potensi inkonsistensi, diperlukan langkah perbaikan yang berorientasi ke depan, seperti pembaruan pedoman teknis, modernisasi basis data pembanding, serta penguatan mekanisme post-registration review. Dengan demikian, sistem perlindungan merek dapat lebih adaptif terhadap dinamika praktik bisnis sekaligus tetap memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah.

Dari sembilan faktor yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa alasan DJKI masih menerima permohonan merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya disebabkan oleh beberapa hal utama. Pertama, keterbatasan data pembanding dan beban kerja pemeriksa membuat proses pemeriksaan substantif belum berjalan optimal. Kedua, masih sulit bagi pemeriksa untuk memastikan status *well-known mark* yang belum terdaftar, serta membuktikan adanya itikad tidak baik dari pemohon pada tahap awal.

Ketiga, sistem hukum yang menganut asas *first to file* dan belum adanya pedoman teknis yang mutakhir menyebabkan hasil pemeriksaan bisa berbeda antar pemeriksa. Selain itu, mekanisme keberatan publik yang lemah, tidak adanya preseden yurisprudensi yang mengikat, serta dilema antara perlindungan konsumen dan dukungan bagi pelaku usaha baru turut memperumit proses penilaian.

Secara keseluruhan, permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pembaruan pedoman teknis pemeriksaan merekagar DJKI memiliki acuan yang lebih jelas, modern, dan seragam. Pedoman baru perlu memuat kriteria yang tegas tentang tingkat kemiripan, *well-known mark*, dan indikasi itikad buruk, serta didukung dengan sistem digital dan teknologi pencarian berbasis AI. Dengan adanya pedoman teknis yang lebih baik, DJKI dapat meningkatkan ketelitian pemeriksaan dan memastikan bahwa merek yang diterima benar-benar memiliki perbedaan yang jelas serta tidak mengandung unsur persamaan pada pokoknya.

3. Evaluasi DJKI dalam Pemeriksaan Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya dan Keseluruhannya.

Evaluasi ini berfokus pada sejauh mana praktik pemeriksaan substantif yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap permohonan pendaftaran merek dengan unsur persamaan pada pokoknya (UPP) sejalan dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), peraturan pelaksana, serta pedoman teknis yang

berlaku. Evaluasi ini juga mengkaji temuan empiris dari wawancara dengan pemeriksa DJKI, guna menilai konsistensi antara norma hukum, pedoman teknis, dan praktik administratif sehari-hari.

Pasal 21 ayat (1) UUMIG mewajibkan penolakan terhadap setiap permohonan yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, termasuk merek terkenal dan indikasi geografis. Namun, sebagaimana telah diuraikan pada sembilan faktor sebelumnya, sejumlah tantangan praktis masih membatasi efektivitas ketentuan ini. Mulai dari keterbatasan basis data pembanding, kesulitan memverifikasi well-known marks yang belum terdaftar di Indonesia, hingga beban kerja pemeriksa yang kompleks, semuanya menunjukkan perlunya penguatan dalam konsistensi implementasi norma hukum.

Temuan wawancara juga menunjukkan bahwa penilaian atas unsur persamaan pada pokoknya masih sangat dipengaruhi oleh diskresi individu pemeriksa. Ketiadaan sistem pembobotan yang seragam untuk aspek visual, fonetik, dan konseptual, serta keterbatasan pedoman teknis yang belum diperbarui sejak 2007, berpotensi menimbulkan inkonsistensi antar putusan. Selain itu, karena koreksi substantif baru dapat dilakukan melalui gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga setelah sertifikat terbit, mekanisme pencegahan dini atas potensi kesalahan pemeriksaan menjadi relatif terbatas.

Literatur akademik juga menegaskan bahwa “persamaan pada pokoknya” pada dasarnya bersinggungan dengan doktrin likelihood of

confusion yang menilai risiko kebingungan dari sudut pandang konsumen relevan. Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem acuan pemeriksaan DJKI menyimpulkan tiga hal pokok:

Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem acuan pemeriksaan DJKI menyimpulkan tiga hal pokok:

- 1) Pedoman pemeriksaan yang belum diperbarui mengakibatkan kesenjangan antara norma tertulis dan dinamika aktual perkara.
- 2) Belum adanya standar penilaian yang seragam antar pemeriksa menyebabkan hasil pemeriksaan berpotensi bervariasi, sehingga konsistensi dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.
- 3) Perlindungan preventif atas hak merek akan lebih kuat apabila tersedia mekanisme korektif internal sebelum sertifikat terbit.

Untuk memperbaiki hal ini, DJKI disarankan melakukan reformasi institusional berupa:

- 1) Pembaruan pedoman pemeriksaan berbasis praktik terkini dan harmonisasi dengan standar internasional.
- 2) Pengembangan sistem pembobotan parameter UPP sebagai alat bantu pemeriksaan.
- 3) Penerapan mekanisme internal review terbatas pada permohonan berisiko tinggi sebelum sertifikat diterbitkan.

Secara keseluruhan, DJKI sebenarnya telah memiliki kerangka normatif yang cukup memadai melalui UUMIG dan peraturan pelaksanaannya. Namun, implementasi norma tersebut belum sepenuhnya

didukung oleh sistem penjaminan mutu internal yang terstandar dan terdokumentasi dengan baik. Karena itu, pembaruan pedoman teknis, penerapan sistem evaluasi risiko, serta penguatan dokumentasi dan akuntabilitas pemeriksa menjadi penting agar DJKI mampu menjalankan fungsinya secara lebih konsisten, profesional, dan responsif terhadap dinamika perlindungan merek di Indonesia.

B. Langkah Hukum bagi Pemilik Merek yang Dirugikan

Perlindungan merek merupakan bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha yang sehat. Merek berfungsi sebagai identitas barang atau jasa yang membedakannya dari produk atau layanan pesaing, sekaligus menjadi simbol reputasi dan kualitas bagi konsumen. Di era perdagangan bebas, nilai merek sering kali melampaui nilai material produk itu sendiri. Oleh karena itu, sengketa merek tidak hanya berdampak pada pemilik merek secara langsung, tetapi juga pada kepercayaan konsumen, stabilitas pasar, dan iklim investasi.⁹⁰

Secara yuridis, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, ketentuan hukum yang jelas tidak serta-merta menghilangkan potensi sengketa, terutama yang disebabkan oleh pendaftaran merek dengan

⁹⁰ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Edisi No.5 Vol 6, April 2018, Universitas Dharmawangsa, hlm. 10–11.

persamaan pada pokoknya. Dalam konteks ini, persamaan pada pokoknya tidak hanya dinilai dari identitas secara keseluruhan, tetapi juga kemiripan signifikan pada unsur dominan, baik dari segi visual, fonetik, maupun konseptual.

Dari perspektif sosiologis, tingginya jumlah permohonan pendaftaran merek di Indonesia setiap tahunnya yang mencapai puluhan ribu meningkatkan potensi benturan antar merek. Sementara itu, dari sisi filosofis, perlindungan merek merupakan pengejawantahan asas justice (keadilan) bagi pelaku usaha yang beritikad baik, sekaligus sebagai instrumen pencegahan praktik passing off atau pemboncengan ketenaran merek lain. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa merek dirancang dengan kombinasi mekanisme preventif dan represif, yang dapat ditempuh melalui jalur administratif, litigasi, maupun non-litigasi.

1. Keberatan sebagai Upaya Preventif

Keberatan merupakan mekanisme awal yang dapat digunakan untuk mencegah pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan sengketa. Pasal 16 ayat (1) UU MIG mengatur bahwa setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis terhadap permohonan pendaftaran merek orang lain selama masa pengumuman dua bulan di Berita Resmi Merek. Keberatan harus didukung alasan hukum dan bukti yang menunjukkan bahwa merek yang dimohonkan tidak memenuhi syarat pendaftaran atau seharusnya ditolak.

Secara prosedural, setelah keberatan diterima DJKI, salinannya disampaikan kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu maksimal 14 hari. Pemohon berhak mengajukan sanggahan tertulis, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan pemeriksa bersama dengan keberatan yang diajukan. Hasil pemeriksaan substantif dapat berujung pada penerimaan atau penolakan permohonan pendaftaran merek.

Dari sudut pandang normatif, mekanisme keberatan memberikan ruang partisipasi publik dalam menjaga integritas sistem pendaftaran merek.⁹¹ Namun, data empiris DJKI menunjukkan bahwa tidak semua penolakan permohonan merek bergantung pada adanya keberatan pihak ketiga. Prinsip kehati-hatian tetap diterapkan oleh pemeriksa, terutama jika permohonan tersebut memiliki kemiripan signifikan dengan merek terkenal atau berpotensi menyesatkan konsumen.⁹² Sebagai contoh, DJKI pernah menolak pendaftaran merek yang menyerupai logo perusahaan multinasional meskipun tidak ada keberatan yang diajukan, karena dianggap berpotensi membongceng ketenaran merek tersebut.⁹³

Dari sisi efektivitas, mekanisme keberatan memang penting sebagai upaya preventif. Namun, dalam praktik, banyak pemilik merek tidak aktif memantau Berita Resmi Merek, sehingga kesempatan untuk

⁹¹ Rouf Fajrin Widyantoro, *Loc. Cit.*

⁹² Wawancara dengan R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn. pegawai bidang Merek dan Indikasi Geografis DJKI melalui telfon Whatsapp, pada 19 Agustus 2025.

⁹³ Liza Priandini, “Kedudukan DJKI Dalam Perkara Pembatalan Merek Dagang di Pengadilan Niaga”, *Jurnal IUS*, Vol. 9 No. 1, Universitas Mataram, 2021, hlm. 158.

mengajukan keberatan sering tidak dimanfaatkan secara optimal, dan merek bermasalah tetap lolos pendaftaran.⁹⁴

1) Komisi Banding Merek

Apabila pemohon tidak menerima keputusan penolakan pendaftaran merek oleh DJKI, maka Komisi Banding Merek (KBM) menjadi jalur administratif berikutnya. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), Komisi Banding Merek dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek.

Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak tanggal penerimaan surat penolakan, disertai alasan yang mendukung klaim bahwa merek tersebut seharusnya dapat didaftarkan. KBM akan menilai apakah penolakan oleh pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan hukum.⁹⁵

Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final di tingkat administratif, artinya DJKI wajib melaksanakannya. Namun, apabila pihak masih tidak puas, upaya hukum berikutnya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga untuk memohon pembatalan keputusan tersebut.³

⁹⁴ Moh. Nafri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2018, hlm. 53–54.

⁹⁵ DJKI, Komisi Banding Merek, terdapat dalam <https://www.dgip.go.id/komisi-banding? tipe=Komisi%20Banding%20Merek&kategori=Prosedur%20Permohonan%20Banding>, diakses pada 5 November 2025.

Contoh nyata dapat dilihat dalam putusan Komisi Banding Merek Nomor 04/KBM/MEREK/2021, di mana pemohon berhasil membatalkan penolakan DJKI terhadap pendaftaran mereknya karena alasan kemiripan dianggap tidak substansial.⁴ Kasus ini menunjukkan bahwa KBM berfungsi sebagai mekanisme korektif internal DJKI yang penting untuk menjamin objektivitas proses pendaftaran merek.

2. Melalui Proses Pengadilan

a. Gugatan Perdata di Pengadilan Niaga

Setelah sertifikat diterbitkan, Pengadilan Niaga menjadi forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pembatalan merek, baik karena unsur persamaan, pelanggaran hak, atau pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 76 UUMIG). Jalur ini digunakan ketika objek sengketa menyangkut sah atau tidaknya suatu hak merek yang telah diberikan oleh negara. Gugatan dapat diajukan untuk meminta pembatalan pendaftaran merek, ganti rugi, dan/atau penghentian penggunaan merek tersebut.

Secara prosedural, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah domisili tergugat, atau ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat jika tergugat berdomisili di luar negeri. UU MIG mengatur bahwa perkara ini harus diputus paling lama 90 hari sejak diterimanya gugatan oleh majelis hakim, dengan perpanjangan maksimal 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Dari hasil wawancara, DJKI mengungkapkan bahwa DJKI dapat dilibatkan sebagai turut tergugat atau tidak dalam perkara merek. Jika DJKI tidak dilibatkan, mereka tidak memiliki pengetahuan resmi bahwa suatu merek sedang disengketakan dan tidak dapat mencatat status tersebut di basis data pendaftaran. Kondisi ini membuka potensi terjadinya double registration atau pendaftaran merek baru yang mirip dengan merek yang sedang disengketakan.⁹⁶

Sementara itu, gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga terbukti menjadi sarana hukum paling kuat untuk membatalkan pendaftaran merek bermasalah. Data menunjukkan peningkatan jumlah gugatan pembatalan seiring meningkatnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya hak atas merek. Meski demikian, jalur ini membutuhkan biaya dan waktu yang cukup signifikan, yang menjadi hambatan bagi sebagian pihak.

Salah satu contoh nyata adalah perkara Vans Off The Wall melawan Vans Off The Top, yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam kasus ini, pemegang merek Vans Off The Wall menggugat merek Vans Off The Top karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya, baik secara visual maupun fonetik. Majelis hakim memutuskan untuk membatalkan merek “Vans Off

⁹⁶ Liza Priandini, *Op. Cit.* hlm. 160.

The Top”, dengan pertimbangan bahwa pendaftaran tersebut melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a dan c UUMIG, serta dilakukan dengan itikad tidak baik. Kasus ini menunjukkan bahwa jalur perdata di Pengadilan Niaga merupakan mekanisme paling kuat untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, terutama ketika pemeriksaan substantif DJKI gagal mendeteksi kemiripan sebelumnya.

b. Pengaduan Pidana

Pelanggaran merek yang memenuhi unsur tindak pidana diatur dalam Pasal 100 UU MIG. Ancaman pidana meliputi penjara maksimal lima tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar untuk penggunaan merek yang sama secara keseluruhan, dan penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar untuk penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Apabila pelanggaran mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, atau kematian, ancaman pidana dapat mencapai sepuluh tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

DJKI menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana umumnya dilakukan setelah adanya laporan resmi dari pemilik merek. DJKI tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak secara

pidana, kecuali melalui koordinasi dengan kepolisian melalui Direktorat Penyidikan.⁹⁷

Contoh kasus yang pernah diberitakan secara luas adalah kasus pemalsuan produk bermerek Nike yang diungkap Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tahun 2023. Dalam kasus tersebut, polisi menemukan ribuan sepatu dan pakaian olahraga menggunakan logo dan desain identik dengan merek Nike yang dijual secara daring maupun melalui toko fisik. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memproduksi barang tiruan di gudang kawasan Tangerang dan Bekasi tanpa izin dari pemegang hak merek Nike Indonesia. Pelaku dijerat Pasal 100 ayat (1) UUMIG dengan ancaman pidana penjara serta penyitaan seluruh barang bukti.

Keuntungan Penyelesaian di Pengadilan:⁹⁸

- 1) Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi.
- 2) Proses di pengadilan mengikuti prosedur yang ketat sehingga semua bukti dan argumen dipertimbangkan secara cermat.
- 3) Pengadilan memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen berdasarkan UUPK.

⁹⁷ Rina Yulianti, “Ketentuan Pidana dalam Pelanggaran Merek”, *Jurnal Penegakan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2019, hlm. 120–125.

⁹⁸ Mohamad Rifky, *Kelemahan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, terdapat dalam, <https://www.kompasiana.com/mohamad11530/6664720734777c1525127933/keuntungan-dan-kelemahan-penyelesaian-sengketa-konsumen-di-pengadilan-dan-di-luar-pengadilan> diakses pada 10 Agustus 2025.

- 4) Pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding untuk peninjauan ulang dari pengadilan yang lebih tinggi.

Kelemahan Penyelesaian di Pengadilan:

- 1) Proses pengadilan seringkali memakan biaya yang cukup besar, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya administrasi lainnya.
- 2) Penyelesaian sengketa di pengadilan memakan waktu yang lama, dari tahap persidangan hingga putusan final.
- 3) Konsumen sering berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha yang memiliki sumber daya lebih besar.

c. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase

Selain litigasi, sengketa merek dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Bentuk APS meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dan menjaga hubungan bisnis yang mungkin masih berlangsung.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi dan negosiasi digunakan untuk perkara yang tidak berkepentingan dengan pembatalan hak merek. APS dapat menjadi langkah awal sebelum perkara dibawa ke pengadilan atau digunakan ketika para

pihak masih membuka ruang dialog. DJKI mendorong penyelesaian melalui mediasi terutama dalam konflik penggunaan atau koeksistensi merek yang tidak mutlak bersifat sengketa hukum.

Arbitrase menjadi opsi yang relevan apabila para pihak telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian lisensi merek atau kontrak lainnya. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga memberikan kepastian hukum yang cepat.

Arbitrase hanya dapat ditempuh apabila sebelumnya terdapat perjanjian arbitrase di antara pihak-pihak yang bersengketa, biasanya terkait sengketa kontraktual atas penggunaan merek, lisensi, atau distribusi. Arbitrase tidak berlaku untuk gugatan pembatalan hak merek karena menyangkut ranah hukum publik, melainkan untuk sengketa privat antarpelaku usaha.⁹⁹

Meski banyak digunakan, nyatanya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan menyelesaikan sengketa menggunakan arbitrase. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase:¹⁰⁰

- 1) Kerahasiaan Sengketa Terjamin Aman
- 2) Pemeriksaan Sengketa Tepat Waktu Sesuai Jadwal
- 3) Arbiter Tidak Hanya Berpengalaman, namun juga Memiliki Keahlian terkait Sengketa Bisnis

⁹⁹ Imaniyati, Neni Sri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol. 48, 2018, hlm. 498–500.

¹⁰⁰ BP Lawyers, *Arbitrase: Kelebihan dan Kekurangan pada 2023*, terdapat dalam <https://bplawyers.co.id/2023/03/07/arbitrase-kelebihan-dan-kekurangan-pada-2023/>, diakses pada 10 Agustus 2025.

- 4) Para Pihak dapat Menentukan Pilihan Hukum untuk Penyelesaian Masalahnya
- 5) Para Pihak dapat Memilih Tempat Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa
- 6) Putusan Arbitrase merupakan Putusan yang Final dan Mengikat Para Pihak.

Kekurangan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase:

- 1) Biayanya Dinilai Lebih Mahal dari Pengadilan Negeri.
- 2) Memiliki Ketergantungan kepada Pengadilan untuk melaksanakan Eksekusi.
- 3) Upaya Eksekusi dari suatu Putusan Arbitrase dapat mengalami Kendala di Lapangan.

Dalam praktik empiris, DJKI tidak memfasilitasi APS pada tahap pemeriksaan pendaftaran, tetapi menyediakan layanan mediasi melalui Direktorat Penyidikan untuk sengketa yang telah masuk tahap penegakan hukum.¹⁰¹ Mediasi ini sering digunakan pada kasus pelanggaran merek yang melibatkan pelaku usaha kecil, di mana penyelesaian damai lebih diutamakan untuk menghindari proses litigasi yang panjang.

Sistem penyelesaian sengketa merek di Indonesia memadukan mekanisme preventif dan represif, yang dapat ditempuh melalui

¹⁰¹ Siti Maryam, “Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, 2017, hlm. 251–263.

keberatan, gugatan perdata, APS atau arbitrase, dan pengaduan pidana. Dari sisi normatif, ketentuan ini telah memberikan kerangka hukum yang memadai. Namun, data empiris dari DJKI menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar, pembuktian itikad baik, dan risiko pendaftaran ganda jika DJKI tidak dilibatkan dalam gugatan pembatalan.

Jika dicermati, setiap jalur penyelesaian sengketa merek memiliki fungsi dan kelemahan masing-masing. Mekanisme keberatan berperan penting sebagai instrumen preventif, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena partisipasi publik rendah dan banyak pemilik merek tidak memantau Berita Resmi Merek. Kondisi ini membuat potensi pendaftaran merek dengan persamaan pada pokoknya sering luput dari deteksi awal.

Jalur gugatan di Pengadilan Niaga menjadi instrumen paling kuat secara hukum karena putusannya bersifat mengikat dan dapat membatalkan sertifikat merek. Namun, jalur ini hanya bisa ditempuh setelah merek terdaftar, sehingga sifatnya lebih represif daripada preventif. Di samping itu, faktor biaya, waktu, dan kemungkinan inkonsistensi putusan antar perkara menjadi hambatan tersendiri bagi pemilik merek.

Sementara itu, pengaduan pidana memang menunjukkan ketegasan hukum, tetapi implementasinya jarang dipilih karena

bergantung pada laporan pemilik merek dan proses pembuktian yang tidak sederhana. Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan arbitrase lebih sesuai untuk sengketa kontraktual (lisensi, distribusi, atau penggunaan bersama merek) ketimbang untuk membatalkan merek dengan persamaan pada pokoknya, karena pembatalan tetap berada di ranah hukum publik dan menjadi kewenangan pengadilan.

Dengan demikian, sistem yang ada saat ini cenderung menempatkan pemilik merek pada posisi defensif, karena jalur paling efektif (gugatan pembatalan) hanya bisa ditempuh setelah pelanggaran terjadi. Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan mekanisme preventif, baik dengan meningkatkan kesadaran pemantauan Berita Resmi Merek, memperluas akses data merek secara digital, maupun memperkuat peran DJKI dalam mendeteksi persamaan pada pokoknya sejak tahap awal pemeriksaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan, peneliti menyimpulkan:

1. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, praktiknya masih menyisakan celah yang membuat merek serupa tetap diterima. Hal ini dipengaruhi sembilan faktor, yakni keterbatasan basis data pembanding, kesulitan memverifikasi Well-Known Mark yang belum terdaftar di Indonesia, sulitnya pembuktian itikad tidak baik pada tahap awal, dominasi prinsip first to file dalam sistem konstitutif, pedoman teknis yang belum mutakhir dan menyisakan potensi multitafsir, putusan pengadilan tidak menjadi acuan yurisprudensi yang mengikat, ketiadaan keberatan resmi selama masa pengumuman, dilema perlindungan konsumen dan akses bagi pelaku usaha baru, beban kerja pemeriksaan substantiif yang kompleks. Faktor-faktor ini menunjukkan norma hukum belum sepenuhnya ditopang instrumen pelaksana yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek maupun pelaku usaha
2. Kelemahan regulasi tersebut berdampak pada langkah hukum yang harus ditempuh pemilik merek. Walaupun tersedia mekanisme keberatan administratif, gugatan pembatalan, hingga penyelesaian

sengketa melalui arbitrase dan pengadilan niaga, prosesnya sering panjang, berbiaya tinggi, dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Perlindungan hukum yang semestinya diberikan sejak tahap pendaftaran belum optimal, sehingga beban perlindungan lebih banyak dialihkan kepada pemilik merek. Karena itu, penguatan regulasi dan peraturan pelaksana yang rinci, efektif, dan konsisten sangat diperlukan.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, penelitian ini menyampaikan saran bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan efektivitas perlindungan merek.

1. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan mempertegas standar penilaian persamaan pada pokoknya, memperjelas penerapan prinsip itikad baik, serta memperkuat perlindungan bagi merek terkenal, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di Indonesia. Dengan demikian, undang-undang dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mampu menutup celah pendaftaran bermotif peniruan.
2. Pemerintah juga perlu menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih rinci, adaptif, dan sesuai dengan standar internasional. Peraturan ini harus memberikan pedoman teknis yang jelas, mekanisme koreksi administratif yang lebih efektif, serta sistem keberatan publik yang

diperkuat dengan dukungan teknologi digital. Dengan penguatan regulasi tersebut, perlindungan hukum dapat diberikan sejak tahap awal pendaftaran, menciptakan konsistensi hukum, serta mendukung iklim usaha yang sehat dan adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Andiasan Sudarso, *Manajemen Merek*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2000.
- Direktorat Jenderal Industri, *Panduan Pengenalan HKI*, Departemen Penindustrian, Jakarta, 2016.
- Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO*, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Jakarta: Akademika Pressindo 1989.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Indirani Wauran Wicaksono, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Salatiga: Tisara Grafika, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010
- Mustafa, M. E., *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*, Bandung: PT alumni, 2020.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, (2007), hlm. 366.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Pipin Syarifin, *Deda Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2004.

- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, 2003
- Raden Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017
- Rahayu Hartini, *Hukum Komesial*, Malang: UMM Press, 2003.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soegondo Soedimodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Adminstrasi Negara, Jakarta, 1963..
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudargo gautama dan Rizawanto, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIP)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997.
- Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, Bandung: Alumni, 1992.
- Surachman Surjaatmadja, “*Dasar-Dasar Manajemen Merek (Alat Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan)*” Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2005.
- Tirtaamidijaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Jurnal:

- Aim Muzaqqi, “Pengaruh Kesadaran Merek, Kesan Kualitas, Asosiasi Merek Dan Loyalitas Merek Terhadap Ekuitas Merek”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Edisi No. 1 Vol 31, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2016.
- Ananto, Riana Wulandari, Erna Amalia, dan Mohammad Wira Utama. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. 2016.
- Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia.” *Law and Justice*, Edisi No. 1 Vol 3, 2018.
- Arfi Dyah Chatarina, “Perlindungan Pemilik Merek Pertama pada Sistem Konstitutif”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 2 Vol.16, 2019.
- Ayalla Ruvio, “Consumers’ need for uniqueness: short-form scale development and cross-cultural validation” *International Marketing Review*, Edisi No. 1 Vol 25, Emerald Group Publishing Limited, 2008.
- Cindy Tri Putri, “Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J.Casanova”, *ADIL Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol. 1, Universitas YARSI.

- Dita Saraswati, "Analysis Of Passing Off Actions Against Well-Known Trademarks From The Perspective Of Law Number 20 Of 2016 Concerning Trademarks And Geographical Indications", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Erni Yunaida, "Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube di Kota Langsa", *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Edisi No. 2 Vol 6, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, 2017.
- Farras Panji Nur Alif, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan K,LPLO di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan", *Notarius*, Edisi No. 1 Vol Fakultas Hukum UNDIP, 2024.
- Hounaid dan Desak Putu Dewi Kasih, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Tanpa Izin Menurut Perspektif Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Kertha Desa*, Edisi No. 6 Vol 11, 2023.
- Ike Vennesa, "Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Edisi No. 1 Vol 51, 2017.
- Imaniyati, Neni Sri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol. 48, 2018.
- Johan Anselmsson, "Brand Image and Customers Willingness to Pay a Price Premium for Food Brands", *Journal of Product & Brand Management*, Edisi No. 23 Vol 2, Emerald Group Publishing Limited, 2014.
- Kusumawardhana, Raden Fajar Agung. "Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek." *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 2023.
- La Radi Eno, Pembatalan Merek Terkait Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal, *Ius Facti*, Edisi No. 2 Vol. 10, Universitas Bung Karno.
- Liza Priandini, "Kedudukan DJKI Dalam Perkara Pembatalan Merek Dagang di Pengadilan Niaga", *Jurnal IUS*, Vol. 9 No. 1, Universitas Mataram, 2021.
- Maklon Felipus Killa , "Pengaruh Pembelanjaan Periklanan dan Promosi pada Harga dan Ekualitas Merek", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Edisi No. 4 Vol 23, STIE Kriswina Sumba, 2008.
- Mandras Januari Siregar, "Pembatalan Merek Di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan)", *Mercatoria* Edisi No. 2 Vol. 6, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan*, 2013.
- Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Edisi No.5 Vol 6, April 2018, Universitas Dharmawangsa.
- Moh. Nafri, Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2018.
- Muhammad Ferdian "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 2 Vol. 9,

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

- Mukti Fajar, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Ius Quia Iustum*, Edisi No. 2 Vol 25, FH UMY.
- Nadya Enjelin Kusuma, "Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn)", *Unes Law Review*, Edisi No.2 Vol. 6, Fakultas Hukum Untar, hlm. 4519. t.t.
- Rahman, Erval Ade. "Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang Dalam Bisnis Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1, 2025.
- Rahmawati, Leni. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First to File dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 19, 2021.
- Ravi Pappu, "Consumer Based Brand Equity And Country of Origin Relationship : Some Empirical Study" *Journal of International Business studies*, Edisi No. 5 Vol 38, Emerald Group Publishing Limited, 2006.
- Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip 'First To File' Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Edisi No. 9 Vol 10, 2022.
- Rina Yulianti, "Ketentuan Pidana dalam Pelanggaran Merek", *Jurnal Penegakan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2019.
- Rouf Fajrin Widyantoro, "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum", *Lex Renaissance*, Edisi No.2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sita Nur Ramadhani Devi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia", *Swara Justisia*, Edisi No. 2 Vol. 8, Fakultas Hukum Unnes.
- Siti Maryam, "Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, 2017.
- Yusuf Gunawan, "Merek Ditolak? (Barang dan/Jasa Tidak Sejenis)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2023.

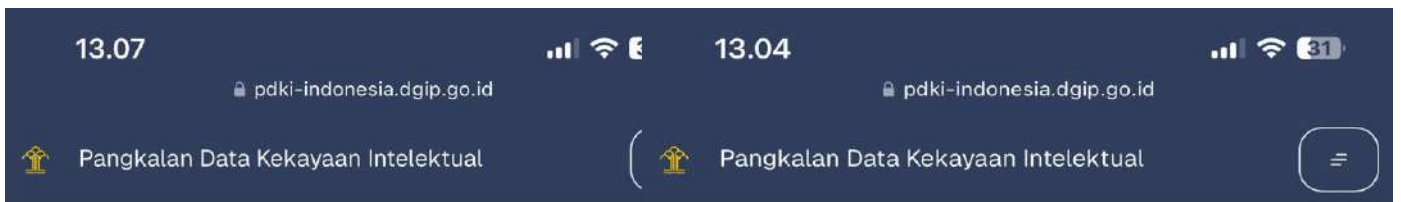
Wawancara:

- Wawancara dengan R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn. pegawai bidang Merek dan Indikasi Geografis DJKI melalui dokumen yang dikirim via whatsapp, 1 Agustus 2025.
- Wawancara dengan R. Syaifullah Hadiyanto S, S.H., M.Kn. pegawai bidang Merek dan Indikasi Geografis DJKI melalui Aplikasi Zoom, pada 6 Agustus 2025.
- Wawancara dengan R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn. pegawai bidang Merek dan Indikasi Geografis DJKI melalui telfon Whatsapp, pada 19 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H.,M.Kn. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, melalui Aplikasi Whatsapp, pada 29 Agustus 2025.

Data Elektronik:

- BP Lawyers, Arbitrase: Kelebihan dan Kekurangan pada 2023, terdapat dalam <https://bplawyers.co.id/2023/03/07/arbitrase-kelebihan-dan-kekurangan-pada-2023/>, diakses pada 10 Agustus 2025.
- DJKI, Komisi Banding Merek, terdapat dalam <https://www.dgip.go.id/komisi-banding? tipe=Komisi%20Banding%20Merek&kategori=Prosedur%20Permohonan%20Banding>, diakses pada 5 November 2025.
- Genies Wisnu Pradana, Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak, terdapat dalam <https://smartlegal.id/hki/merek/2025/02/11/6-alasan-pendaftaran-merek-bisa-ditolak/>, diakses pada 3 Mei 2025
- Hukum Online, “Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-tiga-penilaian-unsur-pada-pokoknya--ho115544/>, diakses pada 11 Maret 2025.
- Mebiso, Berikut Prosedur Pendaftaran Merek yang Perlu Kamu Tahu!, terdapat dalam <https://mebiso.com/wiki/prosedur-pendaftaran-merek/> , diakses pada 26 Juni 2025.
- Mebiso, Perjanjian Lisensi Merek, Solusi Mudah Memperluas Bisnis, terdapat dalam https://mebiso.com/wiki/perjanjian-lisensi-merek/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 27 Juni 2025.
- Mohamad Rifky, Kelemahan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan dan di Luar Pengadilan, terdapat dalam, <https://www.kompasiana.com/mohamad11530/6664720734777c1525127933/keuntungan-dan-kelemahan-penyelesaian-sengketa-konsumen-di-pengadilan-dan-di-luar-pengadilan> diakses pada 10 Agustus 2025.
- Tri Jata Ayu Pramesti, Arti ‘Persamaan pada Pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/>, diakses pada 3 Mei 2025.
- WTO, Part II Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, terdapat dalam https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm diakses pada 4 Juli 2025.
- Yusuf Abdhul, Pengertian Merek, “Hak Merek Dan Merek Dagang” terdapat dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/apa-itu-merek/> diakses pada 10 Maret 2025.

LAMPIRAN



GAJAH BARU ORIGIN DAN LUKISAN

Nomor BRM ⓘ BRM2147A	Tanggal Publikasi ⓘ 2021-09-10
Nomor Permohonan ⓘ DID2021058001	Tanggal Pengajuan ⓘ 2021-09-02
Tanggal Penerimaan ⓘ 2021-09-02	Tanggal Pelindungan Berakhir ⓘ 2031-09-02



GUDANG GARAM

Nomor BRM ⓘ -	Tanggal Publikasi ⓘ -
Nomor Permohonan ⓘ R002010002329	Tanggal Pengajuan ⓘ 2010-03-18
Tanggal Penerimaan ⓘ 2010-10-31	Tanggal Pelindungan Berakhir ⓘ 2030-10-31



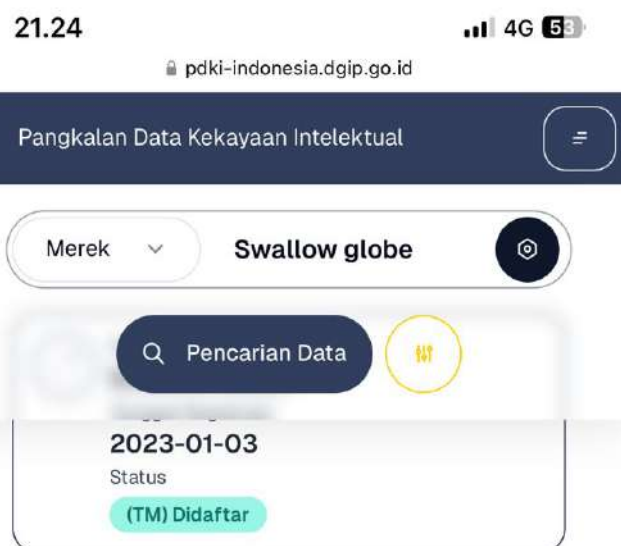
Gambar 3. Merek Cap Bola Dunia

Gambar 4. Merek Swallow Globe



BOLA DUNIA

Nomor BRM	Tanggal Publikasi
-	-
Nomor Permohonan	Tanggal Pengajuan
D002003009195	2003-04-16
Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelindungan Berakhir
2003-04-16	2033-04-16



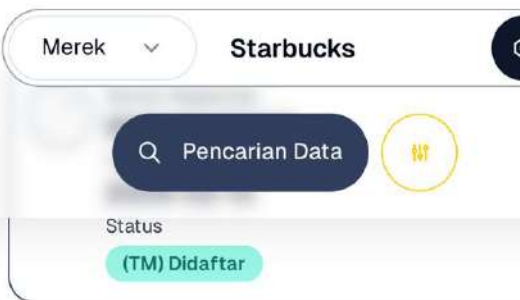
SWALLOW GLOBE BRAND

Nomor BRM	Tanggal Publikasi
-	-
Nomor Permohonan	Tanggal Pengajuan
D002003016673	2003-06-30
Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelindungan Berakhir
2003-06-30	2033-06-30



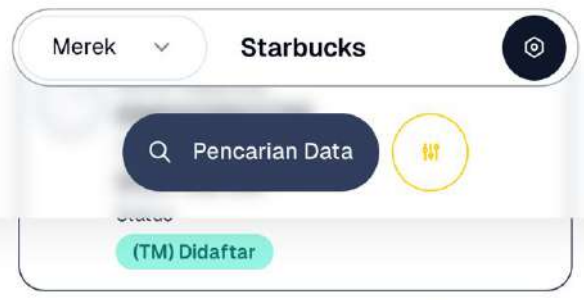
Gambar 5. Merek Starbucks Coffee

Gambar 6. Merek Mario Star Coffee and Eats



STARBUCKS COFFEE

Nomor BRM ⓘ	Tanggal Publikasi ⓘ
-	-
Nomor Permohonan ⓘ D002007026494	Tanggal Pengajuan ⓘ 2007-08-10
Tanggal Penerimaan ⓘ 2007-08-10	Tanggal Pelindungan Berakhir ⓘ 2027-08-10



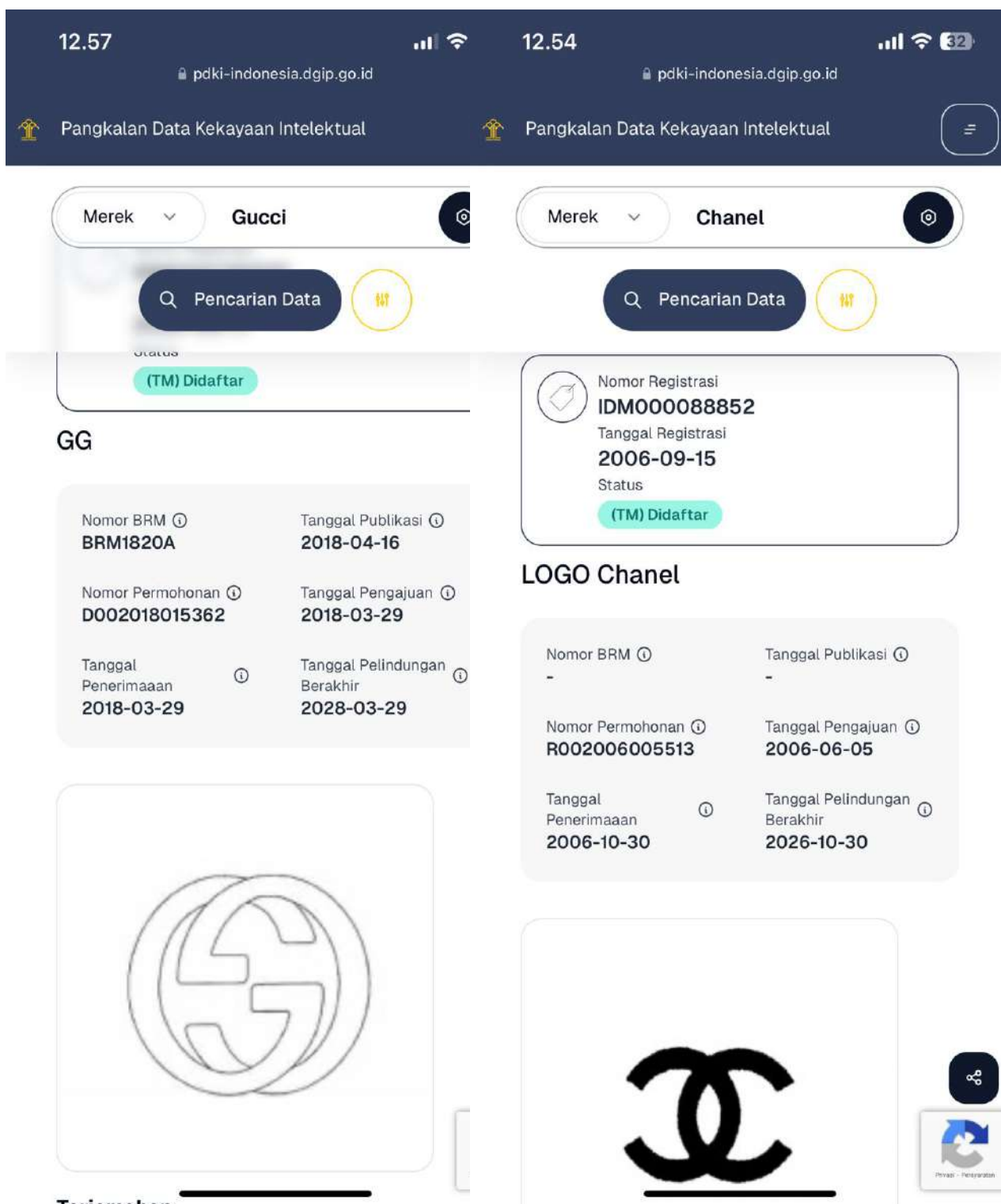
MARIO STAR COFFEE AND EATS + GAMBAR

Nomor BRM ⓘ BRM2018A	Tanggal Publikasi ⓘ 2020-03-30
Nomor Permohonan ⓘ JID2020017170	Tanggal Pengajuan ⓘ 2020-03-26
Tanggal Penerimaan ⓘ 2020-03-26	Tanggal Pelindungan Berakhir ⓘ 2030-03-26



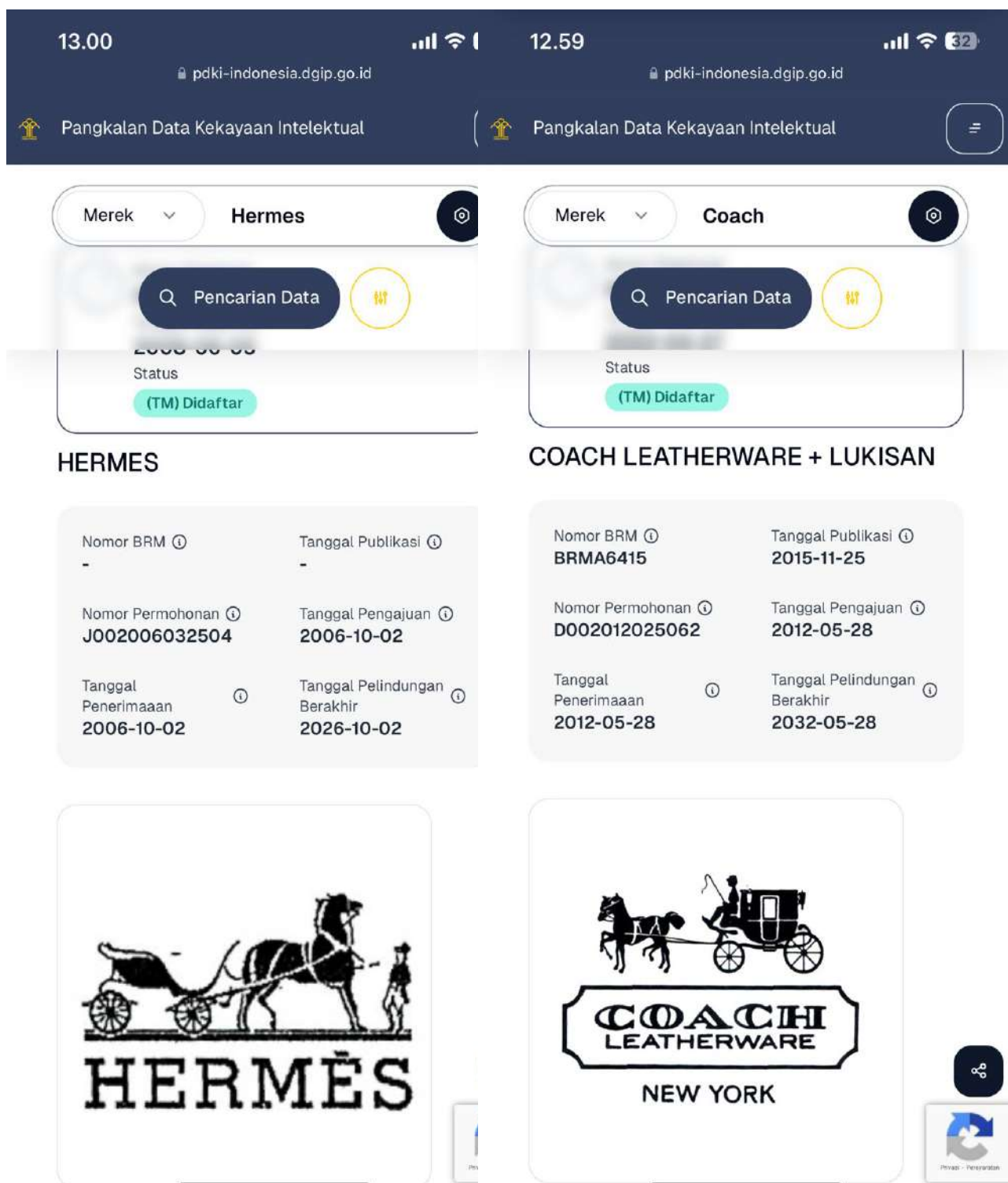
Gambar 7. Merek GUCCI

Gambar 8. Merek CHANEL



Gambar 9. Merek HERMES

Gambar 10. Merek COACH



Gambar 11. Wawancara via zoom dengan R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn

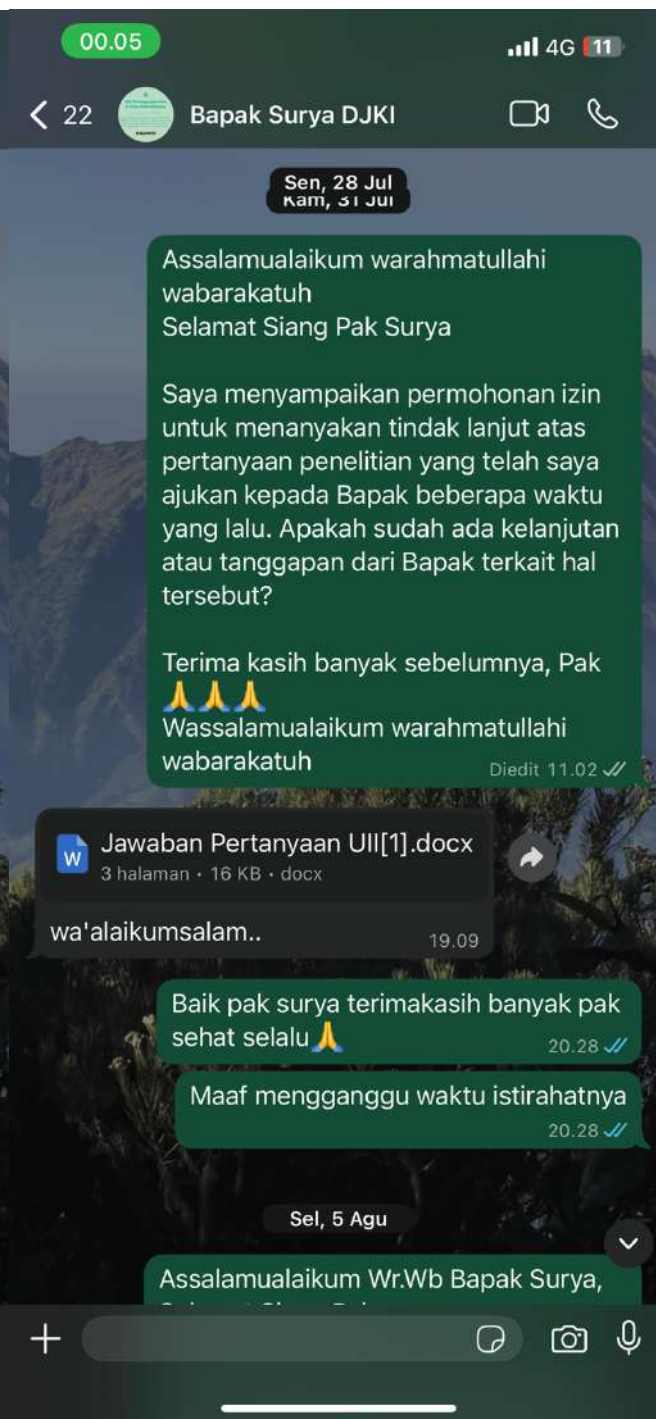


Gambar 12. Wawancara via Telfon Whatsapp dengan R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn



Gambar 11. Wawancara via Whatsapp dokumen dengan Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H.,M.Kn

Gambar 12. Wawancara via Whatsapp dokumen dengan R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan Jakarta Selatan 12910
Call Center: 152
Laman : www.dgip.go.id, Pos-el : halodjki@dgip.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR HKI.4-UM.01.01-252

Berdasarkan surat Universitas Islam Indonesia Nomor: 030/Kaprodi/70/FH/PSHPM/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Permohonan Ijin Penelitian, atas nama:

Nama : WISESA ADJE WIBISONO
NPM : 23912042
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian Tesis : Implementasi Penilaian Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya di Lingkungan DJKI

Bersama ini disampaikan bahwa benar telah mengadakan penelitian dan wawancara di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna melengkapi data pada penyusunan tesis dimaksud.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 September 2025
Kasubbag Tata Usaha Merek dan
Indikasi Geografis

Bayu Santoso.,SH.,ME