

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang sangat cepat di Indonesia menyebabkan banyak sekali terdapat persaingan bisnis. Namun, terkadang persaingan bisnis tidak menguntungkan melainkan merugikan pihak lain. Salah satu contohnya adalah dengan mengubah nama merek atau bentuk logo suatu produk agar terlihat mirip dengan produk lain yang diproduksi oleh perusahaan lain. Hal ini dapat menyebabkan adanya persamaan merek pada pokoknya. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, mengatur pengertian merek yaitu

“(1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih dari unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Merek juga perlu untuk mendapat perlindungan secara hukum agar mencegah dari kemungkinan adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek lain. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 dijelaskan terkait dengan pengertian dari persamaan pada pokoknya, yaitu

“kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam sMerek tersebut.”

Pendaftaran merek memiliki peran penting agar suatu merek mendapatkan hak eksklusif dari negara kepada pemilik merek yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu. Merek juga telah digunakan dalam waktu yang sangat lama dan digunakan untuk menandai suatu produk dengan tujuan untuk menunjukkan identitas dari suatu barang atau jasa dan juga merek sendiri digunakan untuk menghindari adanya peniruan produk.<sup>1</sup> Dalam pendaftaran merek tidak semua merek yang didaftarkan akan langsung diterima dan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut, akan tetapi ada juga merek yang tidak dapat didaftarkan dan dinyatakan ditolak. Terkait dengan pendaftaran merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi.

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berisi terkait Permohonan Merek yang ditolak maka dapat disimpulkan bahwa suatu merek pada dasarnya tidak dapat memiliki kesamaan dengan merek lain. Karena merek merupakan simbol dagang atau identitas yang digunakan untuk membedakan antara suatu produk dengan produk lainnya yang berasal dari jasa atau perusahaan lain. Selain menjadi simbol dari suatu produk bisnis, adanya Merek dalam suatu produk juga dapat membantu suatu perusahaan jasa terhindar dari adanya kebohongan konsumen. Maka dari itu pemeriksaan merek dagang serta pemantauan secara langsung sangat penting untuk melindungi hak-hak merek yang telah terdaftar.

---

<sup>1</sup> Endang Purwaningsih, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor*, Jengala Pustaka Utama, Surabaya, hlm. 14.

Merek sebagai pembeda dari suatu produk barang atau jasa akan melalui suatu proses terlebih dahulu yaitu proses pendaftaran merek, maka dari itu pendaftar merek harus memenuhi berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pendaftaran merek memiliki berbagai rangkaian mekanisme untuk memperoleh sertifikat kepemilikan atas merek tersebut. setiap rangkaian proses merupakan syarat penting, khususnya dalam proses pemeriksaan substantif yang mana hal ini merupakan serangkaian pemeriksaan terhadap merek yang diajukan untuk dilakukan peninjauan oleh tenaga ahli pemeriksa, baik dari kementerian maupun tenaga ahli pemeriksa dari pemohon untuk memeriksa kembali merek yang akan diajukan, agar tidak memiliki kesamaan dalam pokoknya dengan merek lain yang dapat melanggar hak dari pihak lain sehingga status pendaftaran merek tidak dapat diberikan.

Dalam upaya pencegahan terjadinya kesamaan merek terhadap merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki kesamaan dalam pokoknya, maka pemeriksa atau ahli dalam pemeriksaan merek dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan tugas dan fungsinya. Tugas pokok dari pemeriksa merek diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2013 berbunyi

“Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervise hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang merek”

oleh karena itu peran pemeriksa merek sangat penting dalam hal ini karena memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai rangkaian aktivitas

terhadap pemeriksaan merek yang diajukan oleh pemohon salah satunya yaitu pemeriksaan Substantif.

Suatu merek yang telah melalui rangkaian proses pemeriksaan merek oleh pemeriksa merek dengan didasari dari aturan terkait tahapan pemeriksaan dan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan Peraturan Menteri No. 67 Tahun 2016, khususnya pada tahapan pemeriksaan secara Substantif yang mana pemeriksa merek akan melakukan peninjauan kembali yang seharusnya hal tersebut telah dapat mengantisipasi merek yang akan didaftarkan agar tidak memiliki kesamaan dalam pokoknya dengan merek lainnya. Namun demikian masih saja dapat dijumpai merek-merek yang memiliki kesamaan dalam pokoknya dengan merek lain, dan merek-merek tersebut juga terdaftar secara sah dalam Pangkalan Data milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berdasarkan dengan uraian diatas maka penelitian ini ingin membahas mengenai peran dari pemeriksa merek dalam pemeriksaan merek secara substantif yang merupakan salah satu tahapan dari pendaftaran Merek agar dapat memastikan dan menjamin tidak terdapat persamaan Merek pada pokoknya dengan merek lainnya di dalam sistem Pengelolaan data oleh DJKI, dan dengan adanya analisis ini penulis berharap untuk dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi kita terkait dengan analisis ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Faktor apakah yang mempengaruhi pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan suatu merek secara substantif sehingga masih terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi penulis dan pembaca dalam mengetahui terkait dengan Peran dari Pemeriksa Merek dalam memastikan dan menjamin suatu Merek tidak memiliki persamaan dalam pokoknya dengan Merek lainnya yang juga terdaftar dalam Pangkalan Data DJHK.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa ataupun Masyarakat terkait dengan proses Mekanisme Pemeriksaan Merek yang dilakukan oleh Pemeriksa Merek untuk dapat menjamin tidak terjadi Persamaan Merek Dalam Pokoknya anatar suatu merek yang telah terdaftar dengan merek lainnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa Pihak, yaitu:

- a. Bagi DJHKI, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk lebih mengevaluasi dan memperhatikan proses pendaftaran merek agar lebih teliti dalam memberikan Hak atas Merek.
- b. Bagi Penulis, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman tentang cara atau proses pendaftaran Merek yang dilakukan oleh pemeriksa Merek.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini menyatakan jika penelitian ini dengan judul “PERAN PEMERIKSA MEREK DALAM PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TERKAIT PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA” merupakan hasil penulisan asli serta bukan merupakan hasil dari plagiasi dari karya penulis yang lain, dan penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penulisan Hukum oleh Ursula Embarina Janetha Viola Br Sebayang dari Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “KONSEKUENSI YURIDIS ATAS TERDAFTARNYA MEREK YANG MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DI KELAS YANG SAMA” dengan rumusan masalah, yaitu:
  - a. Bagaimana kriteria persamaan pada pokoknya di dalam ketentuan Merek?
  - b. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap pelaku pelanggaran merek katas potensi konflik yang terjadi dalam pendaftaran merek yang sama?

Hasil dari analisis ini menyimpulkan jika dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria dari unsur-unsur Merek yang memenuhi persamaan pada pokoknya secara spesifik. Persamaan pada pokoknya seperti persamaan nama, pengucapan, dan terdaftar di kelas yang sama yang kemudian dapat menimbulkan konflik maka kemudian menimbulkan konsekuensi yuridis berupa pembatalan Merek sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan yang ada dengan penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis terletak dalam penekanan topiknya yang lebih mengarah pada konsekuensi yuridis atas terdaptarnya suatu Merek yang memiliki unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam kelas yang sama. Sedangkan dalam penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis lebih menekankan pada analisis yuridis mengenai peran pemeriksa merek dalam mengatasi dan mencegah adanya persamaan pada pokoknya pada suatu merek dengan merek lainnya.

2. Penulisan Hukum oleh, Nuari Isro Kusuma Dewi, dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR” dengan rumusan masalah, yaitu:
  - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?
  - b. Bagaimana penyelesaian hukum atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?

Hasil akhir yang didapat dari penulisan hukum tersebut yaitu Perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam perkara merek antara RM SEDERHANA dengan RM SEDERHANA BINTARO dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dengan mempertegas tata cara pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa, bila perlu ditetapkan berupa sanksi hukum yang dikenakan kepada Dirjen KI bila terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu sehingga mengakibatkan sengketa di Pengadilan. Penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atau gugatan penghapusan atau pembatalan atas adanya merek yang juga terdaftar. Namun karena dalam Undang-Undang tidak mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab Dirjen KI sehingga tidak ada dasar untuk meminta pertanggung jawaban dari Dirjen KI. Perbedaan dari penulisan ini dengan penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis terdapat dalam pembahasannya, yang mana didalam penulisan hukum ini lebih membahas pada perlindungan hukum adanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan juga lebih membahas pada penyelesaian hukum.



3. Penulisan Hukum oleh, Bumi Kurniadi Sahid, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul “PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK MENJAMIN MEREK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS” dengan rumusan masalah, yaitu:
- a. Bagaimana kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dapat membuktikan suatu permohonan pendaftaran merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain?
  - b. Faktor apa yang menyebabkan sehingga masih adanya merek terdaftar yang memiliki persamaan baik pada pokoknya atau seluruhnya?

Hasil akhir yang didapatkan dari penulisan hukum ini yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia memastikan permohonan pendaftaran merek merupakan merek yang didaftarkan dengan menerapkan prosedur pendaftaran merek secara ketat yang khususnya pada tahapan pemeriksaan substantive untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagai pihak ketiga pada tahapan pengumuman permohonan pendaftaran merek apabila ada keberatan yang diajukan. Pada pelaksanaan tahapan pengumuman masyarakat sebagai pihak ketiga tidak aktif memberikan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang sedang

diumumkan dalam Berita Resmi Merek, dan pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan substantive pemeriksa memiliki tafsiran sendiri terkait dengan persamaan pada pokoknya atau seluruhnya maka tidak menutup kemungkinan akibat dari perbedaan penafsiran kemudian menyebabkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar lain dapat terdaftar juga. Perbedaan yang ada dalam penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan ditulis oleh penulis yaitu ada dalam topik pokoknya yang mana dalam penulisan ini lebih berfokus sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, sedangkan penulisan yang akan ditulis oleh penulis lebih membahas pada mekanisme dari peran pemeriksa merek dalam menjamin agar suatu merek yang telah terdaftar tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran**

Peran merupakan perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Maka dari itu dari penjelasan yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka kemudian dapat disimpulkan jika peran merupakan suatu bentuk dari tugas yang dimiliki oleh suatu individu dalam jabatannya untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokoknya.

---

<sup>2</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) edisi VI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 6 Mei 2024.

## 2. Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Jabatan Fungsional untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh untuk melakukan pemeriksaan dalam proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

## 3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan Substantif merupakan pemeriksaan invensi yang dilakukan pemeriksa paten meliputi pemeriksaan mengenai kebaruan invensi, mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industry, serta memenuhi ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan untuk memutuskan suatu permohonan merek dapat ditolak atau disetujui.<sup>3</sup> Dalam permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan batas waktu paling lama 36 bulan yang dihitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan Substantif menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat (1) “Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek”.

## 4. Persamaan Pada Pokoknya

Persamaan Dalam Pokoknya di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) dijelaskan jika “Persamaan Pada Pokoknya” merupakan suatu kemiripan yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lainnya yang kemudian

---

<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/>, diakses 6 Mei 2024.

menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, dan juga adanya persamaan bunyi pengucapan dalam Merek tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Empiris, yang merupakan jenis penelitian yang menganalisis serta mengkaji berlakunya hukum yang memiliki kaitan dengan peran pemeriksa merek, dengan mengkaji dari aspek peranan Lembaga atau institusi hukum dalam hal ini yaitu DJKI.

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum empiris ini diperlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder, antara lain:

- a. Bahan hukum primer yang diperlukan berbentuk wawancara terhadap pemeriksa merek yang berperan sebagai sumber data utama dalam penelitian yang akan dilakukan penulis.
- b. Bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya

2) Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pemeriksa Merek, buku-buku, jurnal, hasil dari penelitian lainnya, dan internet. Kemudian dianalisis untuk mendapatkan perbandingan dengan pendapat yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Pemeriksa Merek.

### 3. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer dikumpulkan dengan dengan cara melakukan wawancara, yaitu salah satu cara mengumpulkan data secara langsung kepada informan atau narasumber yang berperan langsung dalam melakukan Pemeriksaan Merek untuk mendapatkan informasi.

b. Data Sekunder dalam penulisan hukum ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan membaca sekaligus mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, internet dan hasil penelitian lain yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

#### 5. Responden

Responden merupakan pihak atau seorang yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan permasalahan dari penelitian penulis. Responden dalam penelitian ini yaitu Ibu Syiwi Anggraeni dengan jabatan Analis Permohonan Desain Industri Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu kualitatif yang mana data yang telah didapatkan dari melakukan wawancara dengan responden baik berupa penjelasan, pendapat, dan keterangan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan bagi penelitian ini.

#### 7. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah induktif, yaitu proses berpikir yang berdasarkan pada data atau fakta yang bersifat khusus, dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.