

PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK OLEH DJKI SERTA UPAYA UNTUK MENGHADAPINYA

Gusti Ngurah Putu Agung Prema Wirama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: premawirama86@gmail.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai ditolaknya pendaftaran atau permohonan pendaftaran suatu merek di DJKI dan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil jika pendaftaran suatu merek ditolak oleh DJKI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan merek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa didalam pendaftaran suatu merek ke instansi terkait yaitu DJKI, terdapat suatu kemungkinan permohonan terkait dengan pendaftaran merek tersebut ditolak, ada beberapa kemungkinan atau alasan mengapa pendaftaran suatu merek dapat ditolak, akan tetapi pada umumnya penolakan pendaftaran merek tersebut disebabkan oleh adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar serta adanya itikad yang tidak baik pada saat melakukan pendaftaran merek. Kemudian apabila suatu merek ditolak pendaftarannya oleh instansi terkait yaitu DJKI, maka pihak pemohon pendaftaran merek dapat mengajukan upaya banding ke Komisi Banding Merek, dan apabila dari Komisi Banding Merek menolak permohonan banding yang telah diajukan, maka pihak pemohon dapat menggugat putusan dari Komisi Banding Merek ke Pengadilan Niaga, dan atas putusan dari Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan upaya kasasi.

Kata Kunci: Merek, Pendaftaran Merek, DJKI, Ditolaknya Pendaftaran Merek.

ABSTRACT

This research aims to analyze and find out about rejection of registration or application for registration of a brand at DJKI and what steps need to be taken if registration of a brand is rejected by DJKI. The method used in this research is a normative legal research method, namely by analyzing laws and regulations related to brands. The results of this research show that in registering a mark with the relevant agency, namely DJKI, there is a possibility that the application related to the registration of the mark will be rejected. There are several possibilities or reasons why the registration of a mark can be rejected, but in general the rejection of the mark registration is caused by the presence of similarity in essence or in its entirety to a registered mark and the presence of bad faith when registering the mark. Then, if the registration of a trademark is rejected by the relevant agency, namely the DJKI, then the applicant for trademark registration can submit an appeal to the Mark Appeal Commission, and if the Mark Appeal Commission rejects the appeal application that has been submitted, then the applicant can challenge the decision of the Mark Appeal Commission to Commercial Court, and based on the decision of the Commercial Court, an appeal can be filed.

Key Words: Trademark, Trademark Registration, DJKI, Rejection of Trademark Registration.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua manusia yang hidup di dunia ini merupakan makhluk yang memiliki apa yang disebut sebagai akal atau pemikiran, akal atau pemikiran ini adalah suatu anugerah dari tuhan yang digunakan oleh manusia untuk hidup di dunia ini. Dari akal atau pemikiran yang dimiliki inilah manusia dapat melakukan hal-hal yang cukup kompleks, yang bahkan manusia lain pun tidak terpikirkan untuk melakukan itu, hal inilah yang menyebabkan akal atau pemikiran setiap manusia dapat dikatakan sesuatu yang istimewa, contoh dari istimewanya pemikiran dari manusia adalah dapat menciptakan sesuatu yang dapat membantu didalam kehidupannya. Ciptaan yang merupakan hasil pemikiran manusia tersebut dapat berbentuk nyata yang dapat dilihat oleh mata maupun sebaliknya. Apabila manusia menciptakan suatu hal yang dapat membantu didalam hidupnya atau bahkan dapat membantu kehidupan manusia yang lain dan berdampak sangat luas, maka manusia tersebut dapat dikatakan berintelektual

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Intelektual" sendiri dapat diartikan sebagai suatu kecerdasan, berakal, atau mempunyai kecerdasan yang tinggi. Sedangkan menurut para ahli seperti Stenberg yang menyatakan bahwa intelektual merupakan suatu kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berfikir dengan mempergunakan proses metakognitif, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kemampuan sekitar.¹ Seiring dengan perkembangan jaman maka hal tersebut juga dibarengi dengan berkembangnya intelektual dari manusia itu sendiri, serta dengan adanya perkembangan ekonomi juga mempengaruhi intelektual dari manusia. Manusia menyadari bahwa intelektual yang dimilikinya dapat mendatangkan manfaat ekonomi baginya, maka dari itu manusia berpikir harus terdapat suatu pengaturan yang dapat melindungi hak-haknya atas hasil atau produk yang dihasilkan dari pemikiran intelektualnya, maka dari itu muncullah pengaturan hukum terkait perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual sendiri dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk menikmati hasil secara ekonomi suatu kreatifitas intelektual sebagai suatu karya atau hasil yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.² Hak atas kekayaan intelektual atau kekayaan intelektual di Indonesia sendiri memiliki beberapa produk turunan antara lain terdiri dari hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan juga varietas tanaman.³

Berdasarkan produk-produk kekayaan intelektual yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual, dan keberadaan merek sendiri merupakan hal yang lumrah di masyarakat, hal tersebut dikarenakan didalam kehidupan masyarakat sendiri tidak terlepas dari kegiatan perdagangan atau transaksi baik barang maupun jasa.⁴ Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,

¹ Supra, Deswati. "Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan Kecerdasan Spiritual Berpengaruh Terhadap Pemahaman Akuntansi pada Mahasiswa." *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 13, no. 1 (2017): 1-18.

² Arif, Muhammad, and Rosni. "Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan." *Jurnal Geografi* 10, no. 1 (2018): 98-104.

³ Alfons, Maria. "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 301-311.

⁴ Putri, Made Ayu Myleana Kusuma, and Sukihana, Ida Ayu. "Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 6 (2021): 455-465.

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Keberadaan merek ini dapat dijadikan sebagai suatu identitas yang dapat membentuk suatu citra yang baik bagi perusahaan yang melakukan kegiatan produksi serta juga dapat dijadikan sebagai strategi dari suatu bisnis.⁵ Kemudian keberadaan merek juga berfungsi untuk memberitahu konsumen mengenali latar belakang dari suatu produk.⁶ Selanjutnya merek juga memiliki suatu dampak dalam bentuk hak ekonomi, yang dimana hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana suatu merek dikenal, bagaimana kualitas atau mutu barang atau jasa yang disediakan, sehingga apabila suatu merek menunjukkan kualitas barang atau jasa yang sangat baik, maka didalam pikiran masyarakat akan tertanam suatu pemikiran bahwa memang merek tersebut adalah merek yang memiliki kualitas yang sangat baik sehingga masyarakat secara tidak langsung hanya percaya terhadap merek tersebut saja dan hanya mau membeli merek tersebut saja, dan hal tersebut dapat juga dijadikan sebagai suatu media promosi oleh para produsen.⁷

Dikarenakan didalam suatu merek terdapat dampak atau hak ekonomi bagi pemegangnya, maka dari itu diperlukan suatu tindakan perlindungan yang dilakukan oleh seseorang agar merek yang dimilikinya tidak ditiru oleh produsen yang lain, dan jika terdapat suatu merek yang ditiru orang produsen lain maka terdapat kemungkinan pemegang merek yang asli akan mengalami kerugian.⁸ Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pemegang merek pasti akan melakukan pendaftaran terhadap merek yang dimilikinya ke instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, akan tetapi kerap ditemui beberapa hal didalam pendaftaran suatu merek di DJKI, salah satunya adalah ditolaknya pendaftaran suatu merek yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang dimana hal tersebut harus menjadi perhatian dari masyarakat khususnya dari para produsen maupun pedagang mengingat nilai yang terkandung didalam merek tersebut sangat penting baik itu nilai yang mencerminkan suatu kualitas atau mutu suatu produk, nama baik perusahaan serta nilai-nilai ekonomi yang terkandung didalamnya.

Berkaitan dengan penolakan terhadap permohonan pendaftaran suatu merek itu sendiri terdapat suatu permasalahan, yang dimana permasalahan tersebut terdapat website DJKI itu sendiri yang notabene merupakan platform untuk menyampaikan informasi terkait dengan merek yang diterima maupun ditolak perndaftarannya. Permasalahan yang ada pada website DJKI itu sendiri adalah apabila terdapat suatu penolakan terhadap permohonan pendaftaran suatu merek, pada website tersebut tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebab atau alasan yang spesifik atau terperinci yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak. Dengan tidak

⁵ Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47-65.

⁶ Dewi, Ni Wayan Padma, and Rudy, Dewa Gde. "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Praktik Perdagangan Produk *Share In Jar* Yang Tidak Berlabel." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2023): 253-266.

⁷ Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018).

⁸ Putra, I Kadek Agus Wira, and Sukihana, Ida Ayu. "Perlindungan Merek Terkenal Yang Dilanggar Pada Pokoknya (Studi Kasus Merek Caberg)." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 3 (2022): 626-635.

dijelaskan apa penyebab atau alasan ditolaknya permohonan pendaftaran merek tersebut akan menyebabkan kebingungan dan juga ketidakpastian bagi para pemohon terkait dengan mengapa permohonan pendaftaran mereknya bisa ditolak. Timbulnya kebingungan dan ketidakpastian yang disebabkan karena tidak dicantumkannya penyebab atau alasan secara spesifik terkait ditolaknya permohonan pendaftaran merek tersebut tentu tidak sejalan dengan nilai salah satu nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, yang dimana dengan tidak adanya kepastian ini akan menimbulkan ketidaktahuan terkait langkah yang tepat yang harus diambil oleh pemohon apabila pendaftaran mereknya telah ditolak⁹.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan pokok pembahasan dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, akan tetapi pada penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Adapun penelitian yang memiliki kesamaan pokok dengan penelitian ini adalah pada artikel jurnal yang berjudul "Mekanisme Pendaftaran Merek untuk Menghindari Penolakan" yang dibuat oleh Munsen Bona Pakpahan, yang dimana pada artikel jurnal tersebut sama sama memiliki pembahasan pokok mengenai pendaftaran merek dan juga penolakan pendaftaran merek, akan tetapi didalam jurnal tersebut berfokus pada pembahasan mengenai apa saja yang menjadi mekanisme yang perlu dilakukan sebelum melakukan pendaftaran pada suatu merek agar menghindari penolakan pada saat pendaftaran merek.¹⁰ Kemudian terdapat juga artikel jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini" yang dibuat oleh Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah, yang dimana memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai merek, akan tetapi pada artikel jurnal tersebut berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap merek yang sama serta membahas mengenai pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang memiliki merek yang sama.¹¹ Merujuk pada kedua artikel jurnal yang digunakan sebagai pembandingan tersebut, dapat diketahui bahwa kedua artikel jurnal tersebut memiliki kesamaan pada pokok pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai merek, akan tetapi pada penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai mengapa pendaftaran suatu merek dapat ditolak pendaftarannya oleh DJKI, kemudian terdapat fokus pembahasan mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat diambil apabila terjadi penolakan terhadap pendaftaran suatu merek oleh DJKI dan langkah-langkah antisipasi sebelum melakukan pendaftaran merek agar pendaftarannya tidak ditolak oleh DJKI serta terdapat juga pembahasan terkait dengan website DJKI itu sendiri, yang dimana terdapat hal yang menyebabkan kebingungan yang dialami oleh pemohon pendaftaran merek apabila pendaftarannya ditolak oleh DJKI.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

⁹ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Credito* 1, no. 1 (2019): 13-22. Hal 14

¹⁰ Pakpahan, Munsen Bona. "Mekanisme Pendaftaran Merek untuk Menghindari Penolakan." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 154-161. Hal 154

¹¹ Shaleh, Ali Ismail, and Trisnabilah, Shabirah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini." *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020): 291-300.

2. Bagaimanakah upaya menghadapi penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait mengapa pendaftaran suatu merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui serta memahami juga tentang upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang merek apabila permohonan pendaftaran terhadap mereknya ditolak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan merek, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan, yang dapat digunakan sebagai sumber didalam penelitian ini. Selain peraturan perundang-undangan terdapat juga sumber-sumber hukum lain sebagai sumber hukum sekunder seperti buku, artikel dan jurnal yang dikumpulkan melalui teknik kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor penyebab penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Keberadaan merek sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi para pengusaha ataupun produsen didalam menjalankan usahanya, keberadaan merek ini merupakan suatu cerminan dari bagaimana mutu atau kualitas produk yang ditawarkan oleh produsen sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penjualan atas suatu produk yang juga akan berpengaruh terhadap perekonomian perusahaan dan juga pemegang merek. Dikarenakan memiliki pengaruh serta nilai ekonomi, maka keberadaan suatu merek sebisa mungkin harus dilindungi agar tidak ada yang meniru atau plagiat terhadap merek tersebut, yang dimana tindakan meniru atau plagiat terhadap suatu merek akan merugikan pemegang merek.¹²

Di Indonesia sendiri pengaturan terhadap merek diatur didalam UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terkait perlindungan terhadap suatu merek dilakukan dengan menganut asas konstistutif yaitu dengan cara melakukan pendaftaran berdasarkan prinsip *first to file*, yang dimana apabila suatu merek ingin mendapat perlindungan hukum maka merek tersebut harus didaftarkan kepada instansi pemerintahan yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.¹³ Keberadaan konsep *first to file* dalam pendaftaran merek tentu akan memberikan suatu hak yang eksklusif pada pendaftar pertama terhadap suatu merek.¹⁴ Sebelum melakukan pendaftaran terhadap suatu merek perlu dilakukan suatu langkah

¹² Hounaid, and Kasih, Desak Putu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Tanpa Izin Menurut Perspektif Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 6 (2023): 2575-2586.

¹³ Betlehn, Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2018): 1-11.

¹⁴ Alexander, Rendy. "Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 12.

yaitu permohonan pendaftaran merek, yang dimana hal tersebut telah diatur didalam UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, lebih tepatnya pada BAB III Tentang Permohonan Pendaftaran Merek, sedangkan untuk pengaturan mengenai pendaftaran merek itu sendiri telah diatur pada bab selanjutnya yaitu BAB IV Tentang Pendaftaran Merek. Pada saat melakukan pendaftaran suatu merek, kadang kala terdapat merek-merek yang ditolak pendaftarannya oleh instansi terkait yaitu DJKI. Adapun secara umum, ditolaknya pendaftaran suatu merek dapat didasari oleh beberapa alasan berikut:

- a. Terdapatnya suatu indikasi persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu.
- b. Adanya indikasi menyerupai nama, atau singkatan dari orang terkenal, foto, nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, bendera, lambang negara maupun lambing internasional, serta meniru tanda atau cap resmi dari suatu negara maupun lembaga pemerintahan.
- c. Adanya indikasi itikad tidak baik dari pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.¹⁵

Apabila melihat alasan-alasan atau factor-faktor secara umum ditolaknya pendaftaran suatu merek tersebut, sebenarnya telah diatur didalam UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis lebih tepatnya pada BAB IV Pasal 20, 21, dan bahkan didalam pasal tersebut dijelaskan lagi faktor lain mengapa pendaftaran suatu merek dapat ditolak selain dengan alasan-alasan umum yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi apabila melihat beberapa kasus yang terjadi mengenai ditolaknya pendaftaran suatu merek di Indonesia maka faktor yang paling banyak menyebabkan suatu merek ditolak pendaftarannya adalah terdapatnya suatu indikasi persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, adanya indikasi itikad tidak baik oleh pemohon pada saat mengajukan pendaftaran. Untuk alasan karena terdapatnya suatu indikasi persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, merupakan salah satu faktor yang paling banyak dan paling umum terjadi apabila suatu merek ditolak pendaftarannya, adanya faktor tersebut dalam hal terkait penolakan pendaftaran suatu merek tidak terlepas dari adanya sistem dari pendaftaran merek itu sendiri. Sistem pendaftaran merek untuk saat ini adalah menggunakan sistem konstitutif atau *first to file*, yang dimana sistem ini diberlakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.¹⁶ Dalam sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file* yang berhak mendapatkan hak dan perlindungan atau suatu merek adalah seseorang atau suatu perusahaan yang telah mendaftarkan mereknya untuk pertama kalinya di DJKI.¹⁷ Dengan adanya sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file* pada pendaftaran suatu merek cukup memberi pengaruh terhadap perkembangan merek-merek di Indonesia itu sendiri, salah satunya adalah adanya beberapa kasus penolakan pendaftaran merek di DJKI, akan tetapi dengan adanya sistem ini juga memberi suatu dampak yang positif

¹⁵ Gunawan, Yusuf. "Merek Ditolak?(Barang dan/Jasa Tidak Sejenis)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 3526-3535.

¹⁶ Latukau, Nanda Salsabilla, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021): 412-429.

¹⁷ Abdurahman, Humaedi. "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu." *Aktualita (Jurnal Hukum)* (2020): 428-443.

pula, yang dimana terdapat suatu kepastian hukum terkait hak dan perlindungan atas suatu merek. Kepastian hukum yang dimaksud dapat dilihat apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa terkait dengan hak atau perlindungan atas suatu merek, yang dimana dengan adanya pendaftaran merek secara hukum ke instansi yang sah yaitu DJKI, maka pihak yang mereknya telah terdaftar dapat menggugat pihak yang terindikasi meniru atau melakukan plagiarisme atau melakukan hal-hal yang melanggar hak dari merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, dan untuk gugatan atas sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga yang dimana gugatan yang dapat diajukan yaitu gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.¹⁸

Kembali lagi terkait dengan faktor ditolak pendaftaran merek karena terdapatnya persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, dengan adanya faktor tersebut mengakibatkan banyak terjadinya pendaftaran beberapa merek ditolak. Hal tersebut dikarenakan banyak merek-merek yang ingin mendaftar memiliki beberapa persamaan unsur dengan merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya pada DJKI, sehingga merek yang ingin mendaftar tersebut diasumsikan meniru merek-merek yang telah terdaftar. Adanya persamaan unsur yang dimaksud baik itu bentuk, cara penempatan, persamaan bunyi ucapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa merek yang ingin mendaftar tersebut meniru merek yang telah terdaftar.¹⁹ Kemudian ditolaknya pendaftaran merek dikarenakan terdapatnya kesamaan unsur-unsur tersebut dapat terjadi karena dua hal, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Apabila persamaan unsur itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipastikan bahwa pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya tersebut tidak memiliki itikad yang baik, dan memang sengaja ingin meniru merek-merek yang telah terdaftar khususnya merek-merek terkenal agar dapat mendongkrak dari segi penjualan, hal tersebut dikarenakan merek-merek terkenal memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat dan sangat mudah diingat oleh masyarakat sehingga ada beberapa oknum pemilik merek yang dengan sengaja meniru merek-merek terkenal tersebut. Kemudian apabila tidak disengaja maka hal tersebut dapat dipastikan bahwa hal tersebut memang karena dari keterbatasan dari pemilik merek didalam hal membuat merek, khususnya keterbatasan kreatifitas dalam membuat merek tersebut, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan para pemilik merek dalam hal membuat merek menggunakan unsur-unsur dalam pembuatan merek yang dapat dikatakan umum digunakan didalam kehidupan, seperti menggunakan nama-nama yang umum dan banyak beredar di masyarakat, menggunakan bentuk-bentuk yang umum dan banyak beredar dimasyarakat bahkan menggunakan cara-cara pengucapan atau bunyi yang umum serta banyak digunakan dimasyarakat, sehingga apabila pemilik merek dalam hal membuat suatu merek menggunakan unsur-unsur yang umum atau telah beredar dan banyak digunakan oleh masyarakat maka terdapat suatu kemungkinan bahwa merek yang telah dibuat secara tidak sengaja telah meniru merek yang telah terdaftar di DJKI, sehingga apabila pemilik merek tersebut ingin mendaftarkan mereknya, maka kemungkinan besar merek yang didaftarkanya

¹⁸ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 52.

¹⁹ Nafiisah, Tasya, Muhamad Amirulloh, and Tasya Safiranita. "PELINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 350-359.

tersebut ditolak oleh DJKI dikarenakan terdapat indikasi telah meniru merek yang telah terdaftar.

Selain adanya faktor persamaan pada pokok dan keseluruhannya terkait dengan ditolaknya pendaftaran suatu merek di DJKI, terdapat juga faktor lain yaitu adanya itikad yang tidak baik didalam pendaftaran merek tersebut. Dalam hal pendaftaran suatu merek, itikad yang tidak baik merupakan suatu perbuatan yang meliputi penipuan, atau penyesatan orang lain dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan suatu keuntungan, dan itikad tidak baik didalam pendaftaran merek telah diatur didalam Pasal 21 ayat (3) UU No 20 Tahun 2016, dan maksud dari itikad tidak baik tersebut adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya diduga meniru atau mengikuti kepentingan usahanya, serta mengecoh atau menyesatkan konsumen.²⁰ Terkait adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek ini sebenarnya sama dengan faktor adanya persamaan pada pokok dan keseluruhannya, akan tetapi pada faktor itikad yang tidak baik ini terdapat suatu unsur kesengajaan yang menonjol dari pemohon untuk meniru atau menyamakan merek yang akan didaftarkan dengan merek yang telah terdaftar, biasanya merek yang ditiru adalah merek-merek yang sudah terkenal. Hal tersebut berbeda halnya dengan faktor persamaan pada pokok atau keseluruhannya, yang dimana pada faktor tersebut masih terdapat unsur ketidaksengajaan dari pemohon dikarenakan atas ketidaktahuannya dan keterbatasan kreatifitasnya yang berakhir meniru merek yang telah terdaftar.

Adanya faktor tidak beritikad baik ini tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu di DJKI khususnya dalam hal hak khususnya ekonomi, akan tetapi selain merugikan pihak yang dimana mereknya telah terdaftar terlebih dahulu. Itikad tidak baik didalam pendaftaran merek ini juga dapat memberikan kerugian terhadap konsumen. Sesuai yang dijelaskan didalam bagian penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No 20 Tahun 2016 bahwa terdapat suatu frasa yaitu "mengecoh" atau "menyesatkan konsumen" yang dimana berarti dengan adanya itikad tidak baik didalam pendaftaran suatu merek, maka hal tersebut akan berujung pada penyesatan konsumen yang dimana hal tersebut jelas-jelas akan merugikan konsumen. Adapun kerugian konsumen akibat adanya faktor itikad tidak baik yaitu konsumen tidak memperoleh produk original dari merek yang terdaftar yang dimana hal tersebut akan berakibat produk yang diperoleh konsumen tersebut akan memiliki kualitas dan mutu yang buruk sehingga dalam penggunaan akan cepat rusak atau apabila produk tersebut adalah produk konsumsi maka terdapat kemungkinan produk tersebut dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya itikad yang tidak baik didalam pendaftaran merek yang dimana dapat merugikan konsumen tentu saja hal tersebut selain telah melanggar UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana atas kerugian tersebut maka pemilik merek yang tidak beritikad baik atau pelaku usaha yang memiliki merek atas itikad yang tidak tersebut wajib untuk mengganti rugi kerugian yang dialami konsumen, hal tersebut telah diatur didalam Pasal 19 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa

²⁰ Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, and Ifrani Ifrani. "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 219-236.

yang dihasilkan atau diperdagangkan".²¹ Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap pihak atau produsen yang memiliki merek terdaftar di DJKI dan juga konsumen maka tindakan penolakan pendaftaran atas merek yang terindikasi tidak beritikad baik merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh instansi terkait yaitu DJKI.

3.2. Upaya Menghadapi Penolakan Pendaftaran Merek Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Didalam pendaftaran suatu merek ke instansi terkait yaitu DJKI, seringkali dijumpai beberapa merek yang status pendaftaran yang ditolak. Penolakan terhadap pendaftaran merek tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Adanya penolakan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan secara secara substantif terhadap merek yang akan didaftarkan. Selain itu adanya penolakan ini juga dapat berasal dari gugatan pihak yang mereknya telah terdaftar di DJKI, baik itu melalui gugatan perdata maupun melalui penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara alternative penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan lain sebagainya.²² Apabila terjadi suatu penolakan pendaftaran merek oleh DJKI kepada pihak pemohon, maka pihak pemohon dapat melakukan upaya-upaya atau langkah langkah hukum terhadap penolakan pendaftaran merek tersebut, upaya-upaya yang dimaksud berupa pengajuan banding ke Komisi Banding Merek yang dimana hal tersebut telah diatur didalam Pasal 28 angka (1) UU No. 20 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 20 dan/ atau 21 UU No. 20 Tahun 2016.²³

Upaya Banding sendiri merupakan suatu tindakan dari pihak-pihak yang bersengketa terhadap suatu putusan, agar putusan yang telah ditetapkan dapat diperiksa lagi. Kemudian untuk Komisi Banding Merek sendiri merupakan suatu lembaga khusus yang bersifat independen yang berada di lingkungan kementerian terkait dengan penyelenggaraan urusan hukum yang dimana bertugas untuk menerima, serta memutus permohonan banding yang diajukan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek.²⁴ Dalam upaya banding berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU No 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa "Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan", akan tetapi alasan-alasan yang diajukan tersebut bukan merupakan suatu perbaikan atas ditolaknya permohonan, dan dalam mengajukan permohonan banding, pemohon diberi jangka waktu 90 hari untuk mengajukan permohonan banding terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran yang dimana

²¹ Bukit, Abigail Natalia, Nadia Carolina Weley, Ranty Angriyani Harahap, and Hari Sutra Disemadi. "Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022): 01-17.

²² Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2017), 61.

²³ Puspitasari, Erika, Muhammad Sood, and Lalu Wira Pria Suhartana. "PEMBATALAN MEREK ANTARA PT. NATURAL NUSANTARA DAN SUDIRMAN DKK (STUDI PUTUSAN MA NOMOR: 107/Pdt. Sus-HKI/2019)." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 8, no. 3 (2020): 961-961.

²⁴ Rachmatullah, Rachmatullah, O. K. Saidin, Jelly Leviza, and Mahmud Mulyadi. "Sengketa Pemakaian Merek INTERCO Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt. Sus. HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 1333K/Pdt. Sus-HKI/2021." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 3 (2022): 264-269.

mengenai jangka waktu ini telah dijelaskan pada Pasal 29 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016. Dan dalam hal jika Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas penolakan permohonan banding tersebut kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya putusan penolakan banding tersebut, kemudian mengenai putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan upaya kasasi, dan hal tersebut telah diatur pada Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UU No 20 Tahun 2016. Adanya upaya banding terhadap penolakan pendaftaran merek ini adalah suatu wujud dari keadilan serta penegakan kepastian hukum didalam pengaturan merek itu sendiri, dikarenakan para pihak yang merasa tidak adil atas penolakan pendaftaran terhadap mereknya tersebut dapat melakukan suatu upaya agar putusan penolakan tersebut dapat diperiksa kembali dengan harapan agar dapat menghasilkan putusan banding yang seadil-adilnya sehingga dapat menciptakan kepastian hukum kepada pihak yang pendaftaran mereknya ditolak.

Kemudian selain adanya proses di pengadilan yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi penolakan terhadap permohonan suatu merek, sebenarnya terdapat suatu langkah yang dimana langkah ini merupakan langkah pencegahan yang dimana merupakan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya penolakan pendaftaran suatu merek. Langkah-langkah pencegahan yang dimaksud ini dilakukan pada saat sebelum melakukan pendaftaran pada suatu merek, yang dimana langkah langkah tersebut yakni melakukan pengecekan merek yang akan didaftarkan dengan merek yang telah didaftarkan untuk menghindari adanya kesamaan merek, menghindari menggunakan istilah asing khususnya istilah-istilah yang umum, hindari dalam menggunakan nama serta sifat dari produk, membuat nama merek yang unik dan tidak terpikirkan oleh masyarakat umum, serta selalu mengikuti ketentuan merek berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.²⁵ Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan atau antisipasi tersebut diharapkan dapat menghindarkan merek-merek yang dimohonkan pendaftarannya dari faktor-faktor yang menyebabkan pendaftaran merek tersebut ditolak yang didasarkan pada UU No 20 Tahun 2016, dengan begitu diharapkan juga dengan melakukan langkah pencegahan atau antisipasi ini dapat memberikan peluang yang cukup besar agar permohonan pendaftaran suatu merek dapat diterima oleh DJKI.

4. Kesimpulan

Keberadaan suatu merek sangatlah penting bagi beberapa pihak, baik itu pengusaha atau produsen, keberadaan merek sendiri merupakan suatu cerminan dari kualitas atau mutu dari produk yang dihasilkan, yang dimana hal tersebut juga akan berpengaruh kepada perekonomian dari pengusaha atau produsen tersebut. Dengan adanya nilai ekonomi dari suatu merek tersebut maka pihak yang memegang merek tersebut akan melakukan suatu tindakan atau usaha dalam rangka untuk melindungi merek yang dimilikinya tersebut agar tidak terjadi suatu tindakan plagiarisme dari pihak yang lain. Tindakan perlindungan terhadap merek tersebut dapat dilakukan melalui pendaftaran merek ke instansi terkait yaitu DJKI, akan tetapi didalam hal pendaftaran tersebut seringkali ditemui merek-merek yang ditolak pendaftarannya. Ditolaknya pendaftaran suatu merek bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, akan tetapi faktor yang paling umum yang menjadi penyebab ditolaknya pendaftaran suatu

²⁵ Legiska Legal Consulting. "5 Tips Agar Terhindar Dari Penolakan Merek." [legiska.co.id. https://www.legiska.co.id/post/5-tips-agar-terhindar-dari-penolakan-merek](https://www.legiska.co.id/post/5-tips-agar-terhindar-dari-penolakan-merek). (Diakses Tanggal 18 Mei 2024).

merek yaitu dengan adanya persamaan pada pokok dan keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu serta adanya itikad yang tidak baik dari pemohon pendaftaran merek. Kemudian apabila terjadi penolakan terhadap permohonan pendaftaran suatu merek, pada website DJKI harus diberikan suatu penjelasan atau alasan mengenai factor atau penyebab mengapa pendaftaran merek tersebut ditolak agar tidak terjadi kekaburan dan juga kebingungan dari pihak pemohon pendaftaran merek serta agar dapat memberikan suatu kepastian bagi para pemohon pendaftaran merek tersebut. Lalu apabila terjadi penolakan pendaftaran terhadap suatu merek, pemohon pendaftaran merek tersebut bisa melakukan langkah-langkah seperti melakukan banding kepada Komisi Banding Merek, dan apabila Komisi Banding Merek tersebut menolak permohonan banding yang diajukan oleh pemohon, maka untuk tindakan selanjutnya pemohon dapat mengajukan gugatan atas penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga, dan terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan suatu upaya kasasi. Dan juga didalam melakukan pendaftaran merek dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan atau antisipasi agar merek yang akan didaftarkan tersebut dapat terhindar dari faktor penyebab ditolaknya pendaftaran suatu merek dengan tujuan supaya merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk diterima pendaftarannya oleh DJKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2017).

Jurnal Ilmiah:

- Abdurahman, Humaedi. "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua." *Aktualita (Jurnal Hukum)* (2020).
Alexander, Rendy. "Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022).
Alfons, Maria. "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).
Arif, Muhammad, and Rosni. "Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan." *Jurnal Geografi* 10, no. 1 (2018).
Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020).
Betlehn, Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2018).
Bukit, Abigail Natalia, Nadia Carolina Weley, Ranty Angriyani Harahap, and Hari Sutra Disemadi. "Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022).
Dewi, Ni Wayan Padma, and Rudy, Dewa Gde. "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Praktik Perdagangan Produk *Share In Jar* Yang Tidak Berlabel." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2023).

- Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, and Ifrani Ifrani. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018).
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018).
- Gunawan, Yusuf. "Merek Ditolak?(Barang dan/Jasa Tidak Sejenis)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023).
- Hounaid, and Kasih, Desak Putu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Tanpa Izin Menurut Perspektif Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 6 (2023).
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-22.
- Latukau, Nanda Salsabilla, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021).
- Nafiisah, Tasya, Muhamad Amirulloh, and Tasya Safiranita. "PELINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021).
- Pakpahan, Munsen Bona. "Mekanisme Pendaftaran Merek untuk Menghindari Penolakan." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 154-161.
- Puspitasari, Erika, Muhammad Sood, and Lalu Wira Pria Suhartana. "PEMBATALAN MEREK ANTARA PT. NATURAL NUSANTARA DAN SUDIRMAN DKK (STUDI PUTUSAN MA NOMOR: 107/Pdt. Sus-HKI/2019)." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 8, no. 3 (2020).
- Putra, I Kadek Agus Wira, and Sukihana, Ida Ayu. "Perlindungan Merek Terkenal Yang Dilanggar Pada Pokoknya (Studi Kasus Merek Caberg)." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 3 (2022).
- Putri, Made Ayu Myleana Kusuma, and Sukihana, Ida Ayu. "Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 6 (2021).
- Rachmatullah, Rachmatullah, O. K. Saidin, Jelly Leviza, and Mahmud Mulyadi. "Sengketa Pemakaian Merek INTERCO Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt. Sus. HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 1333K/Pdt. Sus-HKI/2021." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 3 (2022).
- Shaleh, Ali Ismail, and Trisnabilah, Shabirah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini." *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020).
- Supra, Deswati. "Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan Kecerdasan Spiritual Berpengaruh Terhadap Pemahaman Akuntansi pada Mahasiswa." *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 13, no. 1 (2017).

Internet:

Legiska Legal Consulting. "5 Tips Agar Terhindar Dari Penolakan Merek." legiska.co.id.
<https://www.legiska.co.id/post/5-tips-agar-terhindar-dari-penolakan-merek>.
(Diakses Tanggal 18 Mei 2024).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.