

PERAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
MENANGANI SENGKETA MEREK PERSAMAAN PADA POKOKNYA

Studi Kasus Goto

Adib Ghifary

Dr. Raditya Permana, S.H., M.Hum.

Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. Juanda No.95 Ciputat Tangsel

Email: [adibghifary649@gmail.com](mailto:adibghifary649@gmail.com)

Abstrack: This research is related to legal protection legal protection of registered trademarks that have similarities in principal or in overall and the role of the Directorate General of Intellectual Property in handling trademark disputes as well as the trademark disputes as well as an authorized institution in handling intellectual property, especially trademarks intellectual property, especially trademarks. This research discusses the various regulations. Regulations on trademarks and specifically on the legal protection of registered trademarks that have similarities in principal registered trademarks that have similarities in essence. Aims to know legal protection against registered trademarks that have similarities in and to know the role of the Directorate General of Intellectual Property in handling disputes over trademarks handling disputes on the similarity of the trademark.

The research method in this thesis uses the type of legal research empirical with a sociological approach. Primary legal sources in this thesis in the form of data taken directly from the field related to the role of the Directorate General of Intellectual Property Rights in handling disputes over trademarks. Intellectual Property Rights in handling disputes over trademark similarities in principal. While secondary sources in this research in the form of primary legal materials primary legal materials, namely legislation, other secondary legal materials, namely books and legal research, and tertiary legal materials namely legal dictionaries and others.

The results of this study indicate that the role of the Directorate General of Intellectual Property (DitjenKI) in handling similar trademark disputes is basically in accordance with what is in the legislation. But what needs to be considered again is how the Directorate General of Intellectual Property (DitjenKI) makes the announcement to registered trademarks in order to know the existence of trademark registration applications from other parties that have similarities in essence.

Keywords: Legal Protection; Directorate General of Intellectual Property; Trademark

Abstrak: Penelitian ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menangani sengketa merek serta sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani kekayaan intelektual khususnya merek. Penelitian ini membahas tentang berbagai peraturan mengenai merek dan secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya. Bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dan mengetahui peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menangani sengketa merek persamaan pada pokoknya.

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber hukum primer pada skripsi ini berupa data yang langsung diambil dari lapangan terkait peran Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam menangani sengketa merek persamaan pada pokoknya. Sementara sumber sekunder pada penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder lainnya yakni buku-buku dan penelitian hukum, dan bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan lain-lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DitjenKI) dalam menangani sengketa merek persamaan pada pokoknya sudah sesuai dengan apa yang ada di peraturan perundang-undangan. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi bagaimana DitjenKI melakukan pengumuman kepada merek terdaftar agar mengetahui adanya permohonan pendaftaran merek

dari pihak lain yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; Merek

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu sudah diatur di dalam peraturan mengenai hal-hal apapun, masyarakat dan pihak pemerintah dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap hukum dan wajib patuh terhadap hukum agar peraturan hukum dapat berjalan dengan baik dan berhasil menertibkan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Serta bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan.

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia selalu beriringan dengan perkembangan teknologi informasi. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting, Arti dari merek tersebut adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol.<sup>1</sup> Perlu diketahui, apabila setiap pemasar ingin membuat merek, maka perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya nama, logo, ataupun simbol untuk menentukan suatu produk baru.<sup>2</sup> Pihak yang dapat mendaftarkan merek adalah perorangan, beberapa orang seperti kepemilikan bersama, ataupun pihak yang berbentuk sebagai badan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 168.

<sup>2</sup> Sudarso Andriasan, dkk., *Manajemen Merek (Brand Management)*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 18.

<sup>3</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 27.

Peraturan merek sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa merek dapat ditolak apabila ada unsur persamaan pada pokoknya, Pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan, bahwa "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 unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".<sup>4</sup>

Perkembangan merek merupakan aspek penting bagi pemegang lisensi hak atas merek yang digunakan. Hak merek juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual, terlebih hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda yang immateril dan peranan merek juga penting di dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.<sup>5</sup> Merek juga merupakan sebuah komponen yang sangat penting di dalam melakukan usaha bisnis, maka konsumen akan dapat mengidentifikasi suatu produk dari para pesaingnya dan bisa membuat konsumen menjadi lebih percaya dan dapat yakin terhadap produk yang memiliki merek.<sup>6</sup> Tujuan adanya merek adalah membuat ketertarikan perhatian konsumen dalam membeli produk tersebut karena mempunyai nama yang menarik dalam berbisnis.<sup>7</sup>

Hal terpenting dari peraturan undang-undang yang berlaku di masyarakat adalah bagaimana sebuah regulasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha di dunia industri. Kepastian hukum berfungsi agar suatu bahan hukum yang ada di suatu negara terjamin, kemudian dijalankan sesuai dengan cara yang ada secara baik dan juga tepat sasaran.<sup>8</sup> Pada dasarnya apabila dalam keputusan mengenai merek masih banyak pihak yang tidak terima dengan keputusan tersebut, maka bagi pihak yang merasa keberatan boleh mengajukan

---

<sup>4</sup> Tomi Suryo Purnomo, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), h. 200.

<sup>5</sup> Saidin H., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 451.

<sup>6</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 56.

<sup>7</sup> Arifin Zainal dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Yang Terdaftar", *Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, (2020), h. 47.

<sup>8</sup> Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten*, Vol. 7, No. 2, (September 2020), h. 182.

keberatan tersebut dengan mengajukan gugatan kepada hakim mengenai merek yang memiliki kesamaan secara keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis.<sup>9</sup>

Pendaftaran merek haruslah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DitjenKI), Direktorat itu sendiri mempunyai hak untuk membatalkan merek apabila merek yang dimohonkan ditemukan unsur itikad yang tidak baik, yaitu ketika merek yang ingin didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah didaftarkan.<sup>10</sup> Pendaftaran hak atas merek menganut sistem asas *first to file system*, artinya pihak yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dianggap sebagai pemilik yang sah. Pendaftaran merek juga menganut sistem konstitutif, yang artinya bahwa hak atas merek diberikan apabila terjadi pendaftaran merek, sehingga suatu saat apabila ada yang bermasalah dengan pendaftaran hak merek maka pihak pertama yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum. DitjenKI memiliki kewenangan tentang sistem substansif pendaftaran merek, DitjenKI selaku pelaksana dari pelayanan publik merupakan unsur penyelenggara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kementerian tersebut mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak Merek dan Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan adalah kualitatif sosiologis, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peraturan undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, artikel, sumber internet, dan bahan lainnya yang relevan. Teknik pengolahan sosiologis serta analisis kualitatif deskriptif dengan memahami Keputusan hakim dalam kasus tersebut.

## C. Hasil Temuan dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya

---

<sup>9</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 16.

<sup>10</sup> Rendy Alexander, "Penerapan Pinsip *First To File* Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 9, (2022), h. 2117.

Hal dasar dengan adanya perjanjian TRIPs jika dikaitkan ke dalam perlindungan hukum khususnya mengenai pemilik hak merek yang eksklusif, maka pemilik merek membutuhkan keeksklusifannya agar mendapatkan perlindungan hukum, serta pemilik merek memiliki hak untuk menggunakannya atau pihak lain untuk menggunakan mereknya. Pihak lain yang menggunakan merek tanpa izin dari pemilik hak atas merek dapat disebut sebagai pelanggaran merek. Merek dagang berlaku ketika pihak tertentu mendapatkan izin untuk memiliki merek dagang tersebut. Apabila ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi dan berupa denda ganti rugi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang ada dan wajib mematuhi peraturan tersebut agar masyarakat patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku berhasil menertibkan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum berguna karena memiliki tujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran, perlindungan hukum sangat penting bagi pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan hukum ini pada umumnya dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis agar masyarakat mengetahui dan bersifat mengikat serta menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Salah satu tujuan adanya peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan perlindungan hukum berguna untuk melindungi hak subjek hukum untuk mencapai keadilan.<sup>11</sup>

Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk merespon atas banyaknya permasalahan merek dagang dan membatasi perselisihan mengenai merek yang dibawa ke Pengadilan Niaga. Negara Indonesia khususnya membahas mengenai merek dan juga membahas keterkaitan merek terkenal, karena merek terkenal sangat dilindungi, mengenai merek terkenal terdapat di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) yang merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu substansi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah aturan yang lebih ketat terhadap merek terkenal dibanding undang-undang merek yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

---

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), h. 6.

Upaya perlindungan hukum bersifat preventif yang dititik beratkan pada upaya mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah, dan bentuk perlindungan represif dititik beratkan pada sanksi bagi pihak yang sudah melanggar hak eksklusif terhadap merek tersebut dan juga mendapat keadilan bagi pemilik merek. Hadirnya UUMIG telah sejalan dengan perlindungan hukum karena memuat dengan upaya preventif dan juga represif khususnya terhadap merek terkenal yang merupakan salah satu isi penting dari sistem merek. Merek terkenal harus dilindungi karena dapat mengakibatkan pelanggaran merek terdaftar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran merek terjadi karena masyarakat percaya bahwa merek dapat dengan cepat menghasilkan keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan hukum merek salah satunya dengan melalui pendaftaran, adanya pendaftaran bertujuan memberikan kepastian hukum kepada merek terdaftar, baik merek yang digunakan, merek yang diperpanjang, kemudian merek yang dialihkan ataupun dihapus sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa pelanggaran merek terdaftar. Jika untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, maka merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek orang lain yang kelas barangnya sama atau sejenis agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan ketentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Terkait itu, bagi merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.<sup>12</sup>

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberi kekuasaan untuk melakukan sebuah kepentingan dan hukum berfungsi melindungi manusia dari dinamika yang berubah dari waktu ke waktu. Hadirnya UUMIG ini berupaya menjelaskan mengenai pengertian merek dan ruang lingkup merek serta hal apa yang dapat dilindungi khususnya pada pasal 1 dan 2 untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di masyarakat mengenai sengketa merek, kemudian memberikan perlindungan kepada merek yang terdaftar agar mendapat perlindungan sebagai hak merek terdaftar. Artinya, UUMIG khususnya pada pasal 1 dan 2 sejalan dengan teori perlindungan hukum dikarenakan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terutama bagi merek yang identik atau serupa. Sebagian orang

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 18.

menyadari betapa pentingnya menggunakan merek untuk membedakan produk merek dengan produk orang lain, tetapi tidak semua pihak sadar betapa pentingnya melindungi merek.

Pemberian kekuasaan harus dilakukan secara tepat, yang berarti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Perlindungan bermakna sebagai perbuatan memberi jaminan, keamanan, dan juga kedamaian kepada masyarakat yang dilindunginya dari segala bahaya atau resiko dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut. Hadirnya Pasal 20, 21, dan 23 UUMIG menjelaskan merek yang tidak dapat didaftar serta merek yang dapat ditolak kemudian bagaimana pemeriksaan substansif merek yang berlaku. Pasal 20, 21, dan 23 sejalan dengan teori perlindungan hukum karena pendaftaran merek harus dilihat secara keseluruhan agar tidak ada sengketa dan berupaya memberi jaminan serta keamanan bagi pendaftar merek agar mencegah pendaftar merek yang tidak beritikad baik.

Perlindungan hukum Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berfungsi memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kepentingan hukum merupakan suatu hal yang bertujuan mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Hukum memiliki tujuan melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberi kekuasaan kepadanya dengan kepentingan yang dianggap bisa mewakili kepentingan masyarakat. Pasal 35 sampai pasal 100 berisikan mengenai jangka waktu perlindungan merek, tata cara mengajukan gugatan merek kepada pihak yang berwenang, serta tata cara menyelesaikan sengketa merek sampai proses sengketa merek serta pemidanaan mengenai sengketa merek. UUMIG sejalan dengan teori perlindungan hukum dikarenakan memberikan pengayoman kepada manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain serta dapat melindungi hak dan kepentingan masyarakat dengan adanya perlindungan mengenai jangka waktu merek sampai proses penyelesaian sengketa merek.

Peraturan merek selanjutnya juga diatur pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham No 67 Tahun 2016). Pasal 2 menjelaskan syarat dan tata cara permohonan sampai terbitnya sertifikat merek, kemudian di dalam Pasal 16 ayat (1) menjelaskan merek yang tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan peraturan yang ada.

Pasal 16 ayat (2) mengenai bahwa persamaan pada pokoknya dinilai berdasarkan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya yang dapat mengakibatkan adanya kesan persamaan baik dari bentuk, cara penulisan, cara penempatan atau mempunyai kombinasi antar unsur, maupun bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut. Pasal 17 membahas persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan permasalahan.

Pandangan Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo mengenai teori perlindungan hukum, menjelaskan bahwa hukum dan moral tidak boleh dipisahkan karena keduanya merupakan cerminan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia. Pasal 2 pada Permenkumham menjelaskan mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek sampai penerbitan sertifikat merek, kemudian Pasal 16 menjelaskan mengenai merek yang tidak dapat didaftar serta merek yang dapat ditolak, dan Pasal 17 mengenai penilaian dari substansi persamaan pada pokoknya. Secara substansi, Permenkumham No 67 Tahun 2016 sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dari sengketa merek karena Permenkumham No 67 Tahun 2016 telah menentukan syarat atau proses pendaftaran merek dari awal sampai terbitnya sertifikat merek serta penilaian terhadap persamaan pada pokoknya dari sebuah merek.

Berdasarkan pemaparan di atas setelah melihat fakta-fakta mengenai peraturan-peraturan tersebut, keseluruhan peraturan tersebut sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum dikarenakan sudah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dari mulai permohonan pendaftaran kemudian terbitnya sertifikat merek dan juga mengenai tata cara melakukan gugatan sengketa merek. Peraturan mengenai merek sudah bagus, yang perlu diperhatikan untuk ke depannya bagaimana implemtasi peraturan tersebut kepada masyarakat, dan bagaimana lembaga DitjenKI menjalankan tugasnya sebagai instansi yang berwenang dalam merek.

## **2. Analisis Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DitjenKI) adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berperan penting atas perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di negara Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang dikelola oleh DitjenKI adalah mengenai merek.

Saat ini DitjenKI memiliki peran penting dalam menerima dan menyeleksi permohonan merek baru agar tidak ada sengketa dengan merek yang sudah terdaftar. DitjenKI memiliki prosedur yang harus diikuti oleh pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum dalam merek sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat DitjenKI khususnya di bidang merek bertugas memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal ini merupakan tugas dasar yang perlu diperhatikan oleh petugas DitjenKI ketika terjadinya pendaftaran merek apakah merek tersebut sudah terdaftar oleh pihak lain atau belum. Proses filterisasi pada awal pengajuan pendaftaran merek berguna agar DitjenKI tidak kecolongan dengan pihak lain. Pada masa pengumuman, pihak DitjenKI mengumumkan permohonan merek tersebut ke dalam berita resmi merek dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Pada tahapan pemeriksaan substansif, terdapat kesempatan untuk menyampaikan keberatan bagi setiap pihak yang merasa dirugikan ketika terdapat permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek lain. Saat itu terjadi, maka pihak DitjenKI bidang Merek akan memberikan usul tolak, tetapi apabila tidak ada unsur persamaan atau tanggapan dari pihak merek lain maka merek yang akan didaftarkan sudah memenuhi perlengkapan prosedur pendaftaran merek, kemudian sertifikat merek diterbitkan oleh DitjenKI sejak merek tersebut terdaftar.

Perubahan yang dilakukan oleh DitjenKI dalam permohonan pendaftarkan merek bisa dilakukan melalui media online dengan mengakses web dari DitjenKI bidang merek.<sup>13</sup> Adapun terdapat perbedaan permohonan secara online untuk biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran secara online dilakukan di awal ketika proses pendaftaran, namun jika secara manual pembayaran dilakukan setelah diterbitkan sertifikat merek. Apabila ingin mendaftarkan merek secara online maka akan mendapat kemudahan. Sertifikat merek dapat keluar ketika semua proses pendaftaran sudah terpenuhi dari mulai pengisian formulir pendaftaran secara online, kemudian publikasi, setelah adanya proses publikasi kemudian selanjutnya proses pemeriksaan substantif, baru setelah itu penerbitan sertifikat merek, apabila proses pendaftaran lancar maka akan memakan waktu hanya tujuh sampai sembilan bulan, namun apabila ada gangguan maka akan memakan waktu satu tahun lebih.

Pihak (DitjenKI) dalam kasus Goto berperan dalam penerimaan permohonan pendaftaran merek Goto, tetapi dalam penerimaan permohonan pendaftaran tersebut awalnya DitjenKI

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses dari [Merek \(dgip.go.id\)](http://Merek(dgip.go.id)) diakses pada 29 April 2024 pukul 11.40 WIB.

menemukan persamaan merek yang didaftarkan oleh Goto dengan merek terdaftar, maka dari itu pihak DitjenKI memberikan usul tolak kepada pihak Goto tersebut. Pihak Goto memberikan klarifikasi bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut tidak sama dengan pihak merek terdaftar. Maka dari itu pihak DitjenKI hanya menerima sebagian jasa yang didaftarkan berupa jasa analisa data teknis, Jasa analisa industri, riset industri dan desain industri, jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (*e-commerce*), penelitian industri, penelitian produk baru untuk orang lain, penelitian yang berkaitan dengan perencanaan kota, pengembangan proses industri, pengkajian proyek teknis pusat perbelanjaan, pengujian industri, pengujian kelaikan jalan kendaraan, perencanaan Kota, platform sebagai layanan [PaaS]. Dan memberikan sertifikat merek untuk merek Goto

Pada ranah Pengadilan Niaga, peran DitjenKI adalah sebagai turut tergugat yang dimana mempertanggung jawabkan kepada Majelis Hakim berupa upaya penerimaan permohonan pendaftaran merek dari pihak Goto. Upaya DitjenKI memberikan perlindungan hukum pada saat memberikan usul tolak kepada pihak Goto dikarenakan memiliki persamaan dengan merek terdaftar agar tidak ada pelanggaran pada pendaftaran merek. Perlu diperhatikan dan juga dipahami bahwa dengan melakukan pendaftaran merek merupakan tindakan pencegahan untuk melindungi produk yang diperdagangkan. DitjenKI merupakan instansi yang berwenang dalam pendaftaran merek dan juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek yang didaftarkan oleh pemilik merek sampai penerbitan sertifikat merek.

DitjenKI menjalankan fungsi dan pelaksanaan berupa kebijakan, pemberi bimbingan, serta pemantauan untuk perlindungan hukum kekayaan intelektual, kemudian adanya penyidikan, penyelesaian perselisihan dan sengketa, dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, dan berbagai kewenangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual seperti merek.

Masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DitjenKI akan diproses oleh bagian pemeriksa merek setelah adanya pengajuan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon merek. Pengumuman tersebut diumumkan oleh DitjenKI selama 15 hari setelah diajukannya permohonan pendaftaran merek dan pengumuman atau publikasi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat melalui berita resmi merek DitjenKI dalam jangka waktu dua bulan, di dalam proses publikasi apabila ada pihak merek terdaftar yang merasa keberatan dengan adanya permohonan merek baru maka dapat memberikan sanggahan dengan menyertai

bukti yang kuat bahwa merek yang diumumkan permohonan pendaftaran mengandung persamaan pada jenis barang atau jasa.

Atas dasar itu, apabila tidak ada keberatan selama enam puluh hari sejak selesainya pengumuman atas suatu permohonan merek, maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh DitjenKI adalah melakukan pemeriksaan substantif dengan jangka waktu seratus lima puluh hari dilakukan oleh pemeriksa merek. Segala bentuk keberatan dan sanggahan menjadi poin penting bahan pertimbangan bagi pemeriksa merek dalam pemeriksaan substantif, apabila ada sanggahan atau mempunyai kemiripan mengenai barang atau jasa yang sejenis maka akan dilakukan usul tolak oleh pihak DitjenKI. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak merek yang terdaftar maka akan diterbitkan sertifikat merek dan merek tersebut dapat didaftarkan pada daftar umum merek dan sudah sesuai dengan prosedur dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pihak DitjenKI sudah efektif dalam menjalankan perannya mengenai permohonan pendaftaran merek GOTO, pada proses pendaftaran merek milik Tergugat, khususnya pada masa pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, pihak DJKI telah memberikan usul tolak kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa karena memiliki unsur persamaan dengan PT Terbit Financial Technology.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada kasus persamaan merek GOTO antara pihak PT Terbit Financial Technology dengan mergernya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia yang perkara tersebut berakhir dengan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology sebagai Penggugat dan pemilik merek GOTO yang sah secara hukum mengajukan gugatan atas persamaan merek kepada Pengadilan Niaga pada tanggal 29 Oktober 2021, pada waktu yang sama ketika merek GoTo milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia masih dalam proses pemeriksaan merek oleh DitjenKI belum terbit sertifikat merek kepada Goto milik para Tergugat. Maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Niaga belum mampu menyatakan apakah merek Goto hasil mergeran PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai Tergugat I dan PT. Tokopedia sebagai Tergugat II mempunyai persamaan pada pokoknya pada kelas atau jenis barang atau jasa yang sejenis milik Penggugat. Proses pemeriksaan merek sampai penolakan atau penerimaan merek untuk merek terdaftar sampai mendapatkan sertifikat merek hingga dapat memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif kepada pemohon merek merupakan tugas dan juga kewenangan dari DitjenKI,

kemudian ketika merek tersebut sudah terdaftar dan sudah terbit sertifikat merek, maka apabila ada sengketa mengenai pelanggaran merek merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Apabila Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan atas adanya persamaan merek yang didaftarkan oleh Tergugat, maka langkah yang tepat dilakukan oleh PT Terbit Financial Technology adalah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada DitjenKI ketika adanya pengumuman permohonan merek Goto yang didaftarkan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia. Pengumuman tersebut diumumkan oleh DitjenKI selama lima belas hari setelah diajukannya permohonan pendaftaran merek dan pengumuman tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui berita resmi merek DitjenKI dalam jangka waktu dua bulan.

Apabila adanya keberatan, maka pihak yang merasa keberatan dapat memberikan sanggahan dengan memberikan bukti yang menandakan merek Goto yang diajukan permohonan oleh pihak Tergugat telah bertentangan dengan prinsip itikad tidak baik. Kemudian kuasa hukum atau pihak dari Tergugat dari pihak pemohon merek goto dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas keberatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat paling lama selama dua bulan sejak permohonan keberatan merek yang didaftarkan.

Berdasarkan masa pengumuman dan tidak adanya sanggahan selama tiga puluh hari, maka DitjenKI melakukan pemeriksaan substantif dengan jangka waktu seratus lima puluh hari yang dilakukan oleh pemeriksa merek. Karena bentuk sanggahan dan keberatan atas adanya permohonan merek merupakan tugas dari pemeriksa merek. Terkait dengan merek goto yang diklaim oleh Penggugat didaftarkan dengan adanya itikad tidak baik karena dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya. DitjenKI melalui pemeriksa merek tentu akan mempertimbangkan segala aspek dari merek yang dimohonkan pendaftarannya agar tidak ada sengketa. Kemudian pihak DitjenKI memeriksa pendaftaran merek dan menemukan persamaan barang atau jasa dengan merek terdaftar maka DitjenKI akan memberikan usul tolak ketika pendaftar permohonan merek ketika memiliki persamaan jenis barang atau jasa dengan merek terdaftar maka dari itu DitjenKI meneliti setiap permohonan pendaftaran merek sebaik-baiknya. Apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tetapi tidak memiliki persamaan pada jenis barang atau jasa maka hal tersebut bukan merupakan indikator ditolaknya suatu pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak DitjenKI sehingga merek yang dimohonkan tersebut dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum.

Atas dasar hal itu merek yang dipermasalahkan merupakan merek terkenal maka secara otomatis merek terkenal yang mendapat perlindungan hukum, karena merek terkenal mendapat keuntungan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran merek tidak hanya dilihat dari segi *first to file*, tetapi juga dilihat dari segi merek terkenal dan merek yang didaftarkan memiliki itikad baik. Tercantum pada Pasal 20 mengenai merek yang tidak dapat didaftar apabila memuat unsur menyesatkan kepada masyarakat kemudian tidak memiliki daya pembeda, pada Pasal 21 mengenai permohonan merek yang ditolak apabila mempunyai persamaan dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis.

DitjenKI menyatakan pada saat proses permohonan pendaftaran merek dari pihak Goto, DitjenKI mengesampingkan mengenai keterkenalan merek Goto dikarenakan memang sudah ada merek terdaftar yang mendaftarkan jenis yang diinginkan oleh pihak Goto, maka dari itu pihak DitjenKI menolak sebagian permohonan yang dimohonkan dari pihak Goto.

Pada gugatan kasus GOTO tersebut, Penggugat menuntut agar pendaftaran merek dengan nama goto pada kelas 42 yaitu di kelas yang sama dengan Pergugat untuk dibatalkan permohonan pendaftarannya oleh DJKI sebagai turut tergugat dan meminta Majelis Hakim untuk membatalkan merek milik Penggugat dan menyatakan bahwa hanya Penggugat pemilik merek GOTO yang sah di kelas 42.

Dilihat dari pangkalan data kekayaan intelektual DitjenKI, terdapat jenis barang atau jasa yang berbeda dilindungi haknya dalam satu kelas klasifikasi pada kelas 42 jenis barang dan jasa yang dilindungi adalah jasa penelitian dan teknologi dan perancangan yang berhubungan dengannya dan juga perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer.

Klasifikasi milik Penggugat di kelas 42 adalah aplikasi perangkat lunak komputer yang tidak dapat *download* dan dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya, desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi industri, hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain, hosting aplikasi-aplikasi perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain, hosting perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari.

Menurut teori kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dalam menyeimbangkan kepentingan harus adanya simpati antar individu karena apabila individu telah mendapat kebahagiaan, maka semua orang berhak mendapat kebahagiaan seperti individu tersebut. Salah satu tujuan menciptakan hukum juga memiliki arti untuk menerapkan ketertiban di masyarakat agar masyarakat memiliki kebahagiaan karena merasa aman karena adanya hukum dan menjadikan hukum sebagai pencerminan perintah penguasa juga, bukan hanya sebagai pencerminan dari rasio semata. Kebahagiaan kepada masyarakat dapat diwujudkan secara simultan agar hukum yang diterapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dalam kasus diatas penggugat memiliki itikad tidak baik karena segala proses permohonan pendaftaran merek milik tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila penggugat memiliki itikad tidak baik maka akan memberikan ketidakbahagiaan bagi orang lain karena tidak memiliki simpati antar individu, serta tidak mendapatkan ketertiban di masyarakat. Keterkaitan antara teori kekayaan intelektual dengan itikad tidak baik dari hal tersebut sudah relevan dikarenakan pihak penggugat tidak mempunyai simpati terhadap tergugat yang telah mendaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan hukum.

Mengenai adanya persamaan merek dalam satu kelas klasifikasi tetap sah secara hukum apabila tidak memiliki barang dan atau jasa yang sama. Apabila terjadi persamaan merek pada barang dan jasa yang sama maka hal tersebut merupakan pelanggaran merek dan berpotensi terjadinya sengketa dan pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Dijelaskan mengenai klasifikasi barang dan jasa yang telah didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat, terdapat perbedaan pada jenis barang dan jasa yang didaftarkan. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran merek meskipun terdapat persamaan nama merek tetapi memiliki barang dan jasa yang berbeda. Pendaftaran kelas bukan menjadi tolak ukur dalam penentuan persamaan merek, tetapi permohonan merek dapat ditolak apabila memiliki unsur pemilik merek yang berbeda, barang dan jasa yang sejenis di kelas yang sama dan memiliki persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan teori kekayaan intelektual Jeremy Bentham, bahwa kekayaan intelektual harus diapresiasi serta fungsi hukum harus membawa kemanfaatan serta kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya bagi manusia. Dilihat dari kasus posisi goto perlu diperhatikan ketika pemilik merek terdaftar memiliki keberatan pada merek baru maka sebaiknya yang perlu dilakukan adalah pemilik merek memberikan sanggahan keberatan ketika proses publikasi, dan perlu

diperhatikan kepada DitjenKI, ketika ada permohonan pendaftaran merek baru dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebaiknya mengirimkan pengumuman langsung kepada pemilik merek terdaftar untuk mencegah sengketa merek di kemudian hari. Oleh karena itu dengan adanya sengketa merek ini perlu diperhatikan dari segi kemanfaatan bagi semua orang pemilik merek mengenai proses pendaftaran merek agar sesuai dengan teori kekayaan intelektual.

Berdasarkan pemaparan di atas dan melihat fakta-fakta yang ada, peran DitjenKI sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian dari mulai proses permohonan pendaftaran merek sampai terbitnya sertifikat merek, peran DitjenKI sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam memeriksa substansi yang ada, tetapi perlu diperhatikan untuk DitjenKI ketika masa pengumuman permohonan pendaftaran merek baru, sebaiknya yang dilakukan oleh DitjenKI adalah mengirimkan pengumuman langsung kepada pemilik merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan agar tidak terjadi sengketa merek di kemudian hari dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sudah tepat untuk menolak permohonan mengenai pelanggaran dan pembatalan merek dari pihak penggugat yaitu PT Terbit Financial Technology dikarenakan penggugat mencampur dalil gugatan, yang semestinya tidak dapat dilakukan, apabila ingin membatalkan merek itu masuk ke dalam ranah DitjenKI bukan kepada Pengadilan Niaga.

#### D. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum mengenai merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya pada kasus goto antara PT. Terbit Financial Technology dengan adanya merek “goto” hasil merger antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia adalah ketika DitjenKI memberikan usul tolak pada permohonan pendaftaran merek dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia, apabila gagal dapat mengajukan kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan adanya pelanggaran merek dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia. Peraturan mengenai merek sudah bagus karena sudah mengatur dari mulai permohonan pendaftaran kemudian terbitnya sertifikat merek dan juga mengenai tata cara melakukan gugatan sengketa merek, yang perlu diperhatikan untuk kedepannya bagaimana implementasi peraturan tersebut kepada masyarakat. Pengadilan Niaga hanya berwenang sebatas untuk pelanggaran merek yang sudah diperiksa dan diterbitkan sertifikat mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DitjenKI) memiliki peran penting pada saat melakukan proses pengecekan pendaftaran merek secara hukum, dengan melakukan proses secara selektif terhadap permohonan merek baru oleh petugas yang akan mengecek permohonan secara formalitas. Setelah melewati pengecekan kelengkapan berkas, langkah selanjutnya permohonan merek akan melalui tahap pengumuman atau merek itu harus diumumkan di dalam berita resmi untuk memberitahu kepada masyarakat secara luas bahwa terdapat pendaftaran merek baru. Apabila permohonan terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka masyarakat dapat memberikan sanggahan atau keberatan terhadap merek tersebut. Setelah melalui masa pengumuman langkah selanjutnya ketahap yang namanya pemeriksaan substantif. Peran DitjenKI sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian dari mulai proses permohonan pendaftaran merek sampai terbitnya sertifikat merek, peran DitjenKI sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam memeriksa substansi yang ada.

