



**MODUL**  
**PELATIHAN FUNGSIONAL**  
**PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA**

# **Metode Dan Teknik Penelusuran Merek**

**Penulis:**

Sherry Arisanti, S.T  
Dr. Ir. Johno Supriyanto, M.Hum.

**Editor:**

Michelle Permatasari, S.E



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**  
**PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM**  
**DEPOK, 2021**



**MODUL**  
**PELATIHAN FUNGSIONAL**  
**PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA**

# **Metode Dan Teknik Penelusuran Merek**

**Penulis:**

Sherry Arisanti, S.T  
Dr. Ir. Johno Supriyanto, M.Hum.

**Editor:**

Michelle Permatasari, S.E



**BPSDM KUMHAM PRESS**

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL  
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA**

**METODE DAN TEKNIK PENELUSURAN MEREK**

Penulis:

Sherry Arisanti, S.T

Dr. Ir. Johno Supriyanto, M.Hum.

**ISBN : 978-623-5716-30-5**

Editor :

Michelle Permatasari, S.E

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email [humas.bpsdmkumham@gmail.com](mailto:humas.bpsdmkumham@gmail.com)

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email [cv.alindraputraperkasa@gmail.com](mailto:cv.alindraputraperkasa@gmail.com)

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama berjudul “Metode Dan Teknik Penelusuran Merek” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Pemeriksa Merek, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Metode Dan Teknik Penelusuran Merek” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Metode Dan Teknik Penelusuran Merek” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok,        Oktober 2021  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Dr. Asep Kurnia**

NIP 196611191986031001

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional (BSN) dan telah diverifikasi menggunakan <https://pki.go.id/revokasi>

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama.

Modul Pelatihan ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang strategis karena fungsinya yang sentral dalam mendukung kemampuan efektivitas dalam mencapai tujuan dan pengembangan ilmu kepada para Pemeriksa di masa yang akan datang dan merupakan investasi jangka panjang, pelatihan ini juga merupakan salah satu solusi terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

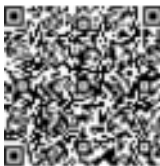
Untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri jenjang Ahli Pertama ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Modul dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama” ini serta Narasumber yang telah memberikan review dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar dalam penguatan pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri yang berkompeten.

Jakarta, Oktober 2021  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kekayaan Intelektual



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Chairani Idha K.**

196110081986112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) yang telah diakui oleh pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <http://www.bse.go.id>

# DAFTAR ISI

|                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------|---------|
| KATA SAMBUTAN .....                           | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                          | v       |
| DAFTAR ISI.....                               | vii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                           | xi      |
| <br>                                          |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                       | 1       |
| A. Latar Belakang.....                        | 1       |
| B. Deskripsi Singkat.....                     | 2       |
| C. Manfaat Modul .....                        | 2       |
| D. Hasil Belajar.....                         | 3       |
| E. Indikator Hasil Belajar .....              | 3       |
| F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....     | 3       |
| G. Petunjuk Pembelajaran .....                | 5       |
| <br>                                          |         |
| BAB II PENGANTAR UMUM MEREK.....              | 7       |
| A. Dasar Hukum Merek.....                     | 7       |
| B. Syarat Formalitas Permohonan<br>Merek..... | 8       |
| C. Pengertian Merek.....                      | 15      |
| D. Fungsi Merek .....                         | 15      |
| E. Peran Merek .....                          | 16      |
| F. Unsur Merek.....                           | 17      |
| G. Latihan.....                               | 18      |
| H. Rangkuman .....                            | 18      |
| I. Evaluasi.....                              | 18      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III PEMERIKSAAN MEREK BERDASARKAN</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>DASAR ABSOLUT (ABSOLUT GROUND)...</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19</b> |
| A. Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.....                                                                                                                                            | 20        |
| B. Merek yang sama atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.....                                                                                                                                                              | 24        |
| C. Merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis..... | 25        |
| D. Merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.....                                                                                                                                            | 28        |
| E. Merek yang tidak memiliki daya pembeda.....                                                                                                                                                                                                                                     | 30        |
| F. Merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum .....                                                                                                                                                                                                                | 31        |
| G. Penelusuran dalam mencari merek melalui IPROLINE dan search engine lain .....                                                                                                                                                                                                   | 32        |
| H. Latihan .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41        |

|                                                                                                                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Rangkuman .....                                                                                                                                                                         | 41     |
| J. Evaluasi.....                                                                                                                                                                           | 42     |
| <br>BAB IV PEMERIKSAAN MEREK BERDASARKAN<br>DASAR RELATIF (RELATIVE GROUND).....                                                                                                           | <br>43 |
| A. Mempunyai Persamaan pada<br>Pokoknya atau Keseluruhannya<br>dengan Merek Terdaftar Milik Pihak<br>Lain atau Dimohonkan Lebih Dahulu<br>untuk Barang dan/atau Jasa yang<br>Sejenis ..... | 43     |
| B. Mempunyai Persamaan pada<br>Pokoknya atau Keseluruhannya<br>dengan Merek Terkenal Milik<br>Pihak Lain .....                                                                             | 65     |
| C. Mempunyai Persamaan Pada<br>Pokoknya Atau Keseluruhannya<br>Dengan Indikasi Geografis Terdaftar.....                                                                                    | 68     |
| D. Merupakan Atau Menyerupai Nama<br>Atau Singkatan Nama Orang Terkenal,<br>Foto, Atau Nama Badan Hukum.....                                                                               | 70     |
| E. Merupakan Tiruan Atau Menyerupai<br>Nama Atau Singkatan Nama, Bendera,<br>Lambang Atau Simbol Atau Emblem<br>Suatu Negara, Lembaga Nasional<br>Atau Internasional.....                  | 74     |
| F. Merupakan Tiruan Atau Menyerupai<br>Tanda Atau Cap Atau Stempel Resmi<br>Yang Digunakan Oleh Negara Atau<br>Lembaga Pemerintah.....                                                     | 75     |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| G. Diajukan Oleh Pemohon Yang Beriktikad Tidak Baik ..... | 77     |
| H. Latihan.....                                           | 81     |
| I. Rangkuman .....                                        | 81     |
| J. Evaluasi.....                                          | 82     |
| <br>BAB V PENUTUP .....                                   | <br>83 |
| A. Simpulan.....                                          | 83     |
| B. Tindak Lanjut.....                                     | 84     |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....                                  | <br>85 |
| KUNCI JAWABAN.....                                        | 86     |

# DAFTAR GAMBAR

|           | Halaman                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar 1  | Tampilan Pratinjau Permohonan yang terdapat Hak Prioritas pada IPROLINE..... 11                           |
| Gambar 2  | Pratinjau lanjutan ..... 12                                                                               |
| Gambar 3  | Pratinjau untuk Dokumen Lampiran .. 12                                                                    |
| Gambar 4  | Contoh Terjemahan Bukti Prioritas..... 13                                                                 |
| Gambar 5  | Contoh terjemahan Bukti Prioritas Lanjutan..... 14                                                        |
| Gambar 6  | Unsur-unsur Merek menurut UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ..... 17 |
| Gambar 7  | Menu Kertas Kerja Pemeriksa Substantif pada IPROLINE..... 34                                              |
| Gambar 8  | Menu Penelusuran Merek..... 34                                                                            |
| Gambar 9  | Tampilan Menu Penelusuran Merek untuk Pemeriksa Merek..... 35                                             |
| Gambar 10 | Hasil Penelusuran merek MP pada Menu Penelusuran IPROLINE ..... 36                                        |
| Gambar 11 | Penelusuran logo atau gambar menggunakan Google ..... 37                                                  |
| Gambar 12 | Tampilan penelusuran logo merek melalui Google..... 37                                                    |
| Gambar 13 | Tampilan situs WIPO Global Brand..... 38                                                                  |

|           |                                                                                                                        |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 14 | Fitur penelusuran pada website.....                                                                                    | 39 |
| Gambar 15 | Tampilan Hasil Penelusuran dengan strategi “concept” .....                                                             | 40 |
| Gambar 16 | Contoh cara penelusuran merek “COFIMELEK” kelas 30 .....                                                               | 47 |
| Gambar 17 | Hasil yang didapat dari penelusuran dengan contoh merek “COFIMELEK” .....                                              | 48 |
| Gambar 18 | Contoh penelusuran merek “GULLIVER” .....                                                                              | 49 |
| Gambar 19 | Hasil penelusuran merek “GULLIVER” kelas 39 .....                                                                      | 49 |
| Gambar 20 | Contoh penelusuran menggunakan kata kunci “gajah” .....                                                                | 51 |
| Gambar 21 | Hasil penelusuran dengan kata kunci “gajah” kelas 30.....                                                              | 52 |
| Gambar 22 | Hasil penelusuran menggunakan kata kunci “lukisan %gajah%” .....                                                       | 53 |
| Gambar 23 | Contoh penelusuran via Google untuk tanda berupa stempel lembaga pemerintah milik Kementerian Sekretariat Negara ..... | 77 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemeriksa merek dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya pada Pasal 4 yang disebutkan bahwa: "Tugas pokok Pemeriksa Merek yaitu melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervise hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek".

Tugas pokok tersebut selanjutnya dilakukan oleh pemeriksa merek sesuai dengan jenjang jabatan pemeriksa merek yang diatur berdasarkan tingkat kesulitan terhadap ruang lingkup pemeriksaan merek. Jenjang jabatan yang dimaksud terdiri atas:

1. Pemeriksa Merek Ahli Pertama
2. Pemeriksa Merek Ahli Muda
3. Pemeriksa Merek Ahli Madya
4. Pemeriksa Merek Ahli Utama

Oleh karena itu demi memenuhi standar tata cara pemeriksaan merek, yang diharapkan akan tercapainya kinerja yang baik bagi pemeriksa merek, maka disusunlah modul Metode Dan Teknik Penelusuran Merek ini.

Selain itu dengan berkembangnya ruang lingkup pemeriksaan merek yang mengikuti perubahan dalam dasar hukum perlindungan merek sesuai Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka perlu disusun pedoman atau buku panduan bagi pemeriksa merek agar terdapat keseragaman dalam tata cara pemeriksaan substantif merek.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pemeriksa merek khususnya pemeriksa merek ahli pertama agar mampu memahami dasar-dasar hukum merek, pengertian merek, syarat formalitas permohonan merek, dan mampu menerapkan metode penelusuran dalam pemeriksaan substantif merek.

## **C. Manfaat Modul**

Dengan membaca modul Metode dan Teknik Penelusuran Merek ini diharapkan pembaca mampu menjelaskan tentang pengertian merek, syarat formalitas permohonan merek, memahami teknik penelusuran dalam pemeriksaan substantif merek berdasarkan teori absolut dan teori relative.

## **D. Hasil Belajar**

Setelah membaca modul ini, para pembaca diharapkan mampu menguraikan dasar-dasar hukum merek, pengertian merek, syarat formalitas permohonan merek dan mengerti tentang metode dan teknik penelusuran dalam pemeriksaan substantif merek.

## **E. Indikator Hasil Belajar**

Indikator hasil membaca modul ini yang diperoleh para pembaca yaitu dapat:

1. menerangkan pengertian merek beserta fungsi dan peran merek
2. menjelaskan syarat formalitas permohonan merek
3. menerapkan metode dan teknik penelusuran merek dengan menggunakan sistem IPROLINE
4. memahami dasar penolakan merek berdasarkan teori absolut
5. memahami dasar penolakan merek berdasarkan teori relatif

## **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Pengantar Umum Merek
  - a. Dasar Hukum Merek
  - b. Syarat Formalitas Permohonan Merek
2. Konsep Dasar Merek
  - a. Pengertian Merek
  - b. Fungsi Merek
  - c. Peran Merek
  - d. Unsur Merek

3. Pemeriksaan Merek Berdasarkan Dasar Absolut
  - a. Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Pemeriksaan Merek Berdasarkan Dasar Relatif
  - b. Merek yang sama atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
  - c. Merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
  - d. Merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
  - e. Merek yang tidak memiliki daya pembeda.
  - f. Merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum
  - g. Penelusuran dalam mencari merek melalui IPROLINE dan search engine lain
4. Pemeriksaan Merek Berdasarkan Dasar Relatif
  - a. Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain atau Dimohonkan Lebih Dahulu untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis

- b. Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terkenal Milik Pihak Lain
- c. Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Dengan Indikasi Geografis Terdaftar
- d. Merupakan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama Orang Terkenal, Foto, Atau Nama Badan Hukum
- e. Merupakan Tiruan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama, Bendera, Lambang Atau Simbol Atau Emblem Suatu Negara, Lembaga Nasional Atau Internasional
- f. Merupakan Tiruan Atau Menyerupai Tanda Atau Cap Atau Stempel Resmi Yang Digunakan Oleh Negara Atau Lembaga Pemerintah
- g. Diajukan Oleh Pemohon Yang Beriktikad Tidak Baik

## **G. Petunjuk Pembelajaran**

1. Modul Metode dan Teknik Penelusuran Merek ini dipelajari dan dapat dijadikan sebagai pedoman peserta pelatihan dalam praktik pemeriksaan substantif merek.
2. Peserta pelatihan harus sudah mempelajari Undang-Undang tentang merek yang berlaku saat ini yaitu Undang\_Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Peserta hendaknya dalam praktik penelusuran merek, menggunakan media laptop, notebook maupun PC (*Personal Computer*) dan koneksi internet untuk dapat mengakses IPROLINE maupun situs lainnya yang dianjurkan dalam modul ini untuk mendukung praktik penelusuran merek.

## BAB II

# PENGANTAR UMUM MEREK

*Setelah membaca bab ini, peserta dapat memahami tentang definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 serta bagaimana peran dan fungsi suatu merek.*

### A. Dasar Hukum Merek

Pelindungan merek di Indonesia didasarkan pada ketentuan nasional dan internasional sebagai berikut:

- **Konvensi Internasional terkait pelindungan merek:**
  1. *TRIP's Agreement* (1994), diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994;
  2. Konvensi Paris (1967), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997;
  3. *Trademark Law Treaty* (TLT), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997;
  4. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, diratifikasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018.
- **Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan merek:**
  1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Merek;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang dan Jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Komisi Banding Merek;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

## **B. Syarat Formalitas Permohonan Merek**

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon terlebih dahulu harus mengisi data-data yang diperlukan yang saat ini sudah tersedia dalam sistem IPROLINE. Adapun tatacara pengajuan permohonan ini telah diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun

2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam Pasal 6 Permenkumham tersebut tatacara pengajuan permohonan merek dibagi dalam 2 (dua) cara yaitu:

1. elektronik, atau
2. non elektronik

Bahwa sejak 17 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang selanjutnya disebut sebagai DJKI telah menerapkan pengajuan permohonan merek seluruhnya dalam bentuk elektronik, sehingga dalam modul pembelajaran ini dibatasi hanya permohonan elektronik.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengisi formulir melalui laman DJKI yaitu dengan melampirkan (mengunggah):

- a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
  - b. label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
  - c. surat pernyataan kepemilikan Merek;
  - d. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - e. bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- Dalam hal Merek berbentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.

- Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- Dalam hal Merek berupa suara yang tidak dapat bentuk notasi, label Merek yang dilampirkan adalah dalam bentuk sonogram.
- Dalam hal Merek berupa hologram, label Merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.

Bahwa apabila pemohon telah melengkapi pengisian formulir dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya DJKI akan memberikan tanggal penerimaan dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Persyaratan formalitas ini juga selanjutnya menjadi salah satu bagian dari pemeriksaan substantif, khususnya untuk pemeriksaan awal, yang dilakukan oleh pemeriksa jenjang pertama.

Mengenai Hak Prioritas seperti yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 : "Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan

tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Yang perlu diperhatikan dalam memeriksa kelengkapan Bukti yang selanjutnya disebut sebagai Bukti Prioritas, adalah:

- Tanggal Penerimaan masih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan di negara asal
- Jenis barang dan/atau jasa yang diklaim atau dimintakan untuk diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- Nama Pemohon

The screenshot displays the 'Permohonan - DID2021000422' page in the IPROLINE system. It features a navigation bar with 'Data Awal', 'Publikasi', 'Registrasi', and 'Uraian'. Below this, a table lists the application details:

| Permohonan - DID2021000422                |                                |                    |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Permohonan Merek / Permohonan / Trademark |                                |                    |                      |
| Data Awal                                 |                                |                    |                      |
| Detail                                    |                                |                    |                      |
| Nomor Transaksi                           | #122000002                     | Kode Billing       | 1000022000002        |
| Tanggal Pengajuan                         | 04/01/2021 10:08:34            | Tipe Permohonan    | Merek Dagang 4 Jarak |
| Tanggal Penerimaan                        | 04/01/2021 10:08:34            | Jenis Permohonan   | Urutan               |
| Asal Permohonan                           | Online filing                  | Jumlah Pembayaran  | 1.200.000            |
| Status                                    | (TM) Seleksi Muka Pengusul     | Jumlah Kelas       | 4                    |
| Asal                                      | (TM) tanggal jatuh tempo merek | Tanggal Pembayaran | 04/01/2021 10:08:34  |

**Gambar 1. Tampilan Pratinjau Permohonan yang terdapat Hak Prioritas pada IPROLINE**

| Pemerintah         |                       |                                                      |                         |                          |        |                    |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------------------|
| Nama Pemohon Utama | Nama Pemohon Tambahan | Alamat                                               | Email                   | Negara                   | Status | Username           |
| George III         |                       | 690 Amgthwudhe Parkway, Mountain View, CA 94041, USA | bulgundawing@proton.com | United States of America | AKIF   | yostary@proton.com |

| Kantor      |                  |                                                                         |                    |        |                    |  |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--|
| Nama Kantor | Nama Kantor      | Alamat                                                                  | Email              | Status | Username           |  |
| BBK-002     | Nyala Aneka B.C. | Bulu T02, Pondok Indah Office Tower 2 & Selatan, Ikster Mada City 31 TA | yostary@proton.com | AKIF   | yostary@proton.com |  |

| Pria Rias   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| [Empty Row] |  |  |  |  |  |  |

**Gambar 2 Pratinjau lanjutan**

| Dokumen Lampiran |                     |                                                           |                      |            |             |                    |        |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|--------|
| No.              | Tanggal Upload      | Jenis Dokumen                                             | Nama File            | Keterangan | Ukuran File | Username           | Folder |
| 1                | 04/03/2021 16:42:33 | Tanda Tangan Digital Rias                                 | 8702060002-11 OK.jpg |            | 6863        | yostary@proton.com | AKIF   |
| 2                | 04/03/2021 16:53:51 | Surat Kuasa Kantor K3 Bermitaoka CU                       | 8702060002-10 5.pdf  |            | 12082       | yostary@proton.com | AKIF   |
| 3                | 04/03/2021 16:58:33 | Dokumen Pendukung                                         | 8702060002-11 5.pdf  |            | 9827        | yostary@proton.com | AKIF   |
| 4                | 04/03/2021 16:43:24 | Terjemahan Surat Prioritas Dari Pemohon Terkumpul         | 8702060002-10 5.pdf  |            | 503541      | yostary@proton.com | AKIF   |
| 5                | 04/03/2021 16:41:03 | Tanda Tangan Digital Pemohon                              | 8702060002-11 1P.jpg |            | 6460        | yostary@proton.com | AKIF   |
| 6                | 04/03/2021 16:40:31 | Surat Prioritas sub Bermitaoka Bermitaoka Dari Kantor Pos | 8702060002-10 7.pdf  |            | 262236      | yostary@proton.com | AKIF   |

Klik disini

**Gambar 3 Pratinjau untuk Dokumen Lampiran**

Isi dari terjemahan Bukti Prioritas, dapat dilihat dalam contoh berikut :

No. Formulir 7  
J.F.F ref 697699 LT/EJU

**KANTOR PENDAFTARAN**  
**UNDANG-UNDANG KEKAYAAN INDUSTRI**  
**Peraturan Kekayaan Industri**  
**(Penetapan 40)**

**PERMOHON PENDAFTARAN MEREK**

| Kepala | Perjabat Pendaftaran | Isi                     |
|--------|----------------------|-------------------------|
|        |                      | untuk penggunaan resmi  |
|        |                      | Pemohonan diterima pada |
|        |                      | tanggal : 25/03/2020    |
|        |                      | Siapa diterima pada     |
|        |                      | tanggal:                |
|        |                      | No. Pemohonan:          |
|        |                      | 100001990               |
|        |                      | Tanggal Pengajuan:      |
|        |                      | 25/03/2020              |
|        |                      | (Para) Pemohon atau     |
|        |                      | (para) agen: ELP        |

**(PADA) PERMOHON MERKON PENDAFTARAN MERK KEKAYAAN DENGAN**  
**KETERANGAN-KETERANGAN BERIKUT:**

| No. | PERMOHON         | Isi                                                                                           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Nama:            | GOOGLE LLC                                                                                    |
|     | Alamat:          | 1600 Amphitheatre Parkway,<br>Mountain View, California<br>94043, United States of<br>America |
|     | Kewarganegaraan: | America                                                                                       |



**Gambar 4 Contoh Terjemahan Bukti Prioritas**



**Gambar 5 Contoh terjemahan Bukti Prioritas lanjutan**

### **C. Pengertian Merek**

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) pada pasal 1 memberikan definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Inti penting dari pengertian merek ini ada 2 (dua) yaitu, tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dengan kata lain, apabila terdapat suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, akan tetapi tanda tersebut hanya dipakai untuk kepentingan atau keperluan pribadi dan tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan, maka tanda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai merek.

### **D. Fungsi Merek**

Apabila seseorang memiliki suatu merek, maka pemakaian merek tersebut memiliki fungsi antarlain sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;

2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

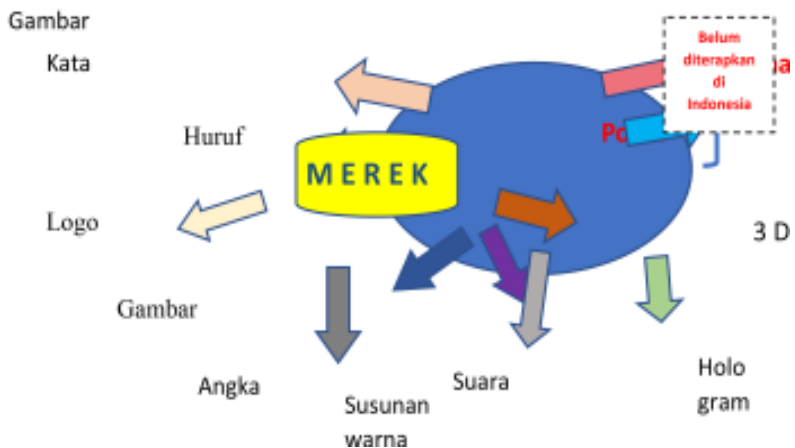
## E. Peran Merek

Peranan dan fungsi merek pada hakikatnya berperan baik bagi produsen sebagai pemilik merek, maupun juga berperan kepada konsumen sebagai pelanggan dari produk atau jasa tertentu. **Merek** adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis. Kotler(2009) berpendapat bahwa merek memiliki **peranan** dilihat dari sudut pandang produsen, dimana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut:

1. **Merek** memudahkan proses pemesanan dan penelusuran **produk**.
2. **Merek membantu** mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi.
3. **Merek** menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan **produk** yang dimiliki.
4. **Merek** menandakan tingkat **kualitas** tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang (**loyalitas konsumen**).
5. **Merek** dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan **keunggulan kompetitif**.

## F. Unsur Merek

Apa sajakah yang dimaksud dengan unsur-unsur merek? Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat perluasan atas ruang lingkup merek. Perluasan ruang lingkup merek ini adalah terhadap unsur-unsur merek itu sendiri, yang sebelumnya hanya mengandung unsur-unsur huruf, angka, kata, gambar, dan kombinasi terhadap unsur-unsur tersebut yang dikategorikan sebagai merek tradisional, saat ini mengalami perluasan dengan penambahan yaitu 3D (tiga dimensi), suara dan hologram.



**Gambar 6 Unsur-unsur Merek menurut UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

## **G. Latihan**

1. Coba diskusikan apa yang dimaksud dengan fungsi dan peran suatu merek, baik terhadap produsen maupun konsumen.

## **H. Rangkuman**

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat penambahan ruang lingkup merek dalam hal unsur-unsur merek dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu unsur hologram, suara dan 3 (tiga) dimensi.

## **I. Evaluasi**

1. Sebutkan definisi merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis!
2. Apa saja yang termasuk dalam perluasan ruang lingkup merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya?
3. Unsur merek apa saja yang belum diterapkan di Indonesia?

## **BAB III**

### **PEMERIKSAAN MEREK BERDASARKAN DASAR ABSOLUT (ABSOLUT GROUND)**

*Setelah membaca bab ini, peserta dapat mengerti dan memahami tentang dasar absolut penolakan merek dan tatacara pemeriksaan merek sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*

Tahapan yang paling penting dalam proses permohonan pendaftaran merek adalah tahap pemeriksaan substantif merek. Pada tahapan ini, seluruh permohonan pendaftaran merek diperiksa oleh pemeriksa merek yang menghasilkan 3 (tiga) kemungkinan keputusan yaitu permohonan merek tersebut didaftar karena memenuhi kriteria pendaftaran merek, permohonan merek tidak dapat didaftarkan permohonan merek tersebut ditolak. Dalam hal permohonan merek ditolak, pemeriksa mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek yang tidak dapat didaftar karena memenuhi kualifikasi dasar penolakan absolut adalah tanda yang tidak dapat berfungsi sebagai merek. Penolakan dengan dasar absolut dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan substantif baik secara langsung oleh DJKI (*ex -officio*) atau karena adanya keberatan dari pihak ketiga. Dalam bab ini, khusus dibahas mengenai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Bagi pemeriksa merek pertama diharapkan pengetahuan mengenai Pasal 20 ini dapat dipahami dengan baik.

**A. Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.**

Untuk menentukan apa yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum harus melihat konteks hukum, politik, budaya dan agama yang ada di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa pengertian yang dapat dijadikan pedoman pemeriksaan terkait Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Ideologi negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh warga negara Indonesia dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi pedoman negara dalam mencapai cita-cita bangsa.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Moralitas dapat diartikan sebagai (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya yang memiliki nilai positif dalam berkehidupan di masyarakat. Dengan kata lain, merek yang didaftar tidak boleh menyinggung nilai-nilai dasar tertentu dari masyarakat. Moralitas adalah seperangkat prinsip yang diakui secara sosial yang menentukan praktik dan aturan perilaku dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Prinsip dan aturan ini tidak dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan dapat berubah dari waktu ke waktu seiring perubahan dalam masyarakat. Prinsip dan aturan moral mencerminkan nilai-nilai yang ingin

ditegakkan oleh masyarakat. Moralitas diterapkan berdampingan dengan norma hukum positif yang umumnya.

4. Agama diartikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Negara Republik Indonesia secara resmi mengakui 6 (enam) agama di Indonesia, yaitu, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki nilai-nilai kekhususan terkait ajaran agamanya.
5. Kesusilaan dapat diartikan sebagai aturan sosial yang mengatur tentang tata cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri yang membentuk ahlak seseorang.
6. Ketertiban umum dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat termasuk didalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diharapkan pemeriksa dapat lebih memahami apabila ditemukan permohonan merek yang bersinggungan atau berkaitan dengan hal-hal tersebut. Terkadang atas nama kreatifitas, pemohon sering menggunakan kata-kata yang mengarah kepada hal-hal yang melanggar kesusilaan agar merek yang dimilikinya tersebut mudah diingat oleh konsumen, oleh karena itu pemeriksa hendaknya bisa lebih teliti dan tegas dalam menerapkan pasal 20 huruf (a) ini.

Berikut adalah contoh-contoh merek yang dikategorikan bertentangan dengan Pasal 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(Contoh ini bersifat fiktif, label hanya berupa rekaan semata)</p>                                                                                                              | <p>Jika terdapat permohonan merek dengan menggunakan label tersebut untuk jenis barang/jasa apapun, pemeriksa harus menolaknya karena bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>BUDDHA-BAR</b></p> <p>[Kelas 43: Jasa-jasa restoran, bar, kafe, hotel, akomodasi sementara.]</p>                                                                                                                                                               | <p>Permohonan dengan nomor J002007023279 ditarik Kembali berdasarkan surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.03-68 tertanggal 15 April 2009.</p> <p>Penggunaan simbol-simbol Buddha di restaurant dan bar (tempat yang diasosiasikan negatif) dinilai merupakan bentuk penodaan agama. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.</p> |
|  <p>Kelas 38:<br/>Jasa - jasa fasilitas internet,<br/>jasa - jasa pengiriman berita<br/>dan gambar melalui komputer<br/>(internet), komunikasi melalui<br/>terminal komputer.</p> | <p>Permohonan merek tersebut ditolak karena penggunaan kata "SEXY Indonesian Girls Only" sebagai merek terkait jasa yang dimohonkan mengasosiasikan jasa pengiriman berita dan gambar melalui komputer dengan konten perempuan-perempuan Indonesia yang seksi. Hal ini dinilai bertentangan dengan moralitas dan kesusilaan</p>                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>[Kelas 34: tembakau, korek api, rokok-rokok, cerutu-cerutu kecil (sigarilo), cerutu-cerutu, pemantik untuk perokok, tembakau untuk dihirup, pipa tembakau, tembakau kunyah.]</p> | <p>Permohonan merek tersebut ditolak karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.</p> <p>Peraturan tersebut melarang penggunaan kata "mild" untuk produk-produk tembakau.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**B. Merek yang sama atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 20 huruf (b) menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika: sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pada umumnya merek-merek seperti ini dapat bersifat generik atau deskriptif. Tanda yang bersifat generik atau deskriptif harus berada dalam domain publik agar dapat diakses dan digunakan secara bebas oleh semua orang.

Berikut adalah contoh-contoh merek yang ditolak berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Nitro HA</b></p> <p>Kelas 1:<br/>Jenis barang: Pupuk untuk pertanian</p>             | <p>Merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nitro humic acid adalah salah satu jenis bahan aromatik heterogen polimer tinggi mengandung hidroksil, karboksil, fenolik hidroksil, nitril dan kelompok aktif lainnya dengan bubuk coklat hitam atau bentuk granular. Salah satu manfaatnya untuk pupuk dasar untuk menetralsisir alkali tanah.</p> |
|  <p><b>HERBAL</b></p> <p>Kelas 5:<br/>Jenis barang: teh herbal, minuman kesehatan, jamu</p> | <p>Merek tersebut bersifat menjelaskan atau berkaitan dengan barang yang dimohonkan yaitu "teh herbal atau pun jamu dan minuman kesehatan yang mengandung herbal".</p>                                                                                                                                                                                                                       |

- C. Merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.**

Ketentuan ini merupakan dasar penolakan absolut yang baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek yang dapat dikategorikan menyesatkan jika konsumen membeli produk disebabkan kata atau

terminologi yang digunakan sebagai merek tidak menunjukkan asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan seperti yang tertera pada kata atau terminologi tersebut.

Berikut adalah contoh-contoh merek yang ditolak berdasarkan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Vitamintea</b></p> <p>Kelas 32:<br/>Jenis barang: Minuman kesehatan mengandung mineral dan vitamin bukan untuk tujuan pengobatan; Minuman berbahan dasar ramuan kesehatan bukan untuk tujuan pengobatan; Jus sayuran (minuman); Minuman nabati; Minuman air dadih; Minuman jahe; Minuman berbahan dasar campuran kunyit dan asam; Minuman berbahan dasar madu; Minuman energi; Minuman isotonic; Air mineral sebagai minuman; Sirup untuk minuman; Bir; limun; Air soda; Air soda (tidak beralkohol); Jus buah; Minuman jus buah (tidak beralkohol).</p> | <p>Merek dengan kata "VITAMINTEA" tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, terkesan adalah untuk jenis barang <b>"teh yang mengandung vitamin"</b> sehingga jika dilihat dari jenis barang yang dimohonkan, dapat dikategorikan bahwa merek tersebut akan menyesatkan masyarakat/konsumen.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Quality's Best &amp; Beautiful</b></p> <p>Kelas 29 :<br/>Jenis barang: minyak dan lemak yang dapat dimakan; produk susu; keju; keju yang sudah diolah; biji-bijian yang sudah diolah; kacang yang sudah diolah; almond yang sudah diolah; kacang mete yang sudah diolah; kacang campur, sudah diolah; kacang pistachio, sudah diolah; kacang yang diberi rasa dan dilapisi (flavored and coated nuts); buah kering.</p>                                                                                                                                  | <p>merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, yang bersifat <i>superlative</i> (bentuk kata yang menyatakan paling, ter-)</p>                                                                                                                                                              |

Perlindungan varietas tanaman diatur secara *sui generis* melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. Suatu varietas tanaman yang baru akan diberikan perlindungan hukum jika memenuhi persyaratan bahwa varietas tanaman tersebut harus baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.

Adapun yang menjadi alasan penolakan permohonan pendaftaran merek jika suatu merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa sejenis adalah karena nama varietas tanaman bisa merupakan nama lain (generik) atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (deskriptif) sehingga tanda tersebut dinilai tidak memiliki daya pembeda.

Informasi untuk produk yang terdaftar sebagai varietas tanaman dapat dilihat dalam link <http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id/>.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pandanwangi</b>                                                                | Nama varietas tanaman "Pandanwangi" merupakan kata yang <b>bersifat generik untuk produk tanaman padi</b> atau beras (jenis pandan wangi) sehingga <b>tidak dapat didaftar sebagai merek terkait produk padi dan beras.</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pondoh</b>                                                                     | Salak pondoh termasuk jenis varietas salak terbaik di Indonesia. Salak pondoh mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an di lereng Gunung Merapi sisi tenggara. Di wilayah DIY, sentra penghasil salak pondoh ini adalah kawasan lereng Gunung Merapi yang termasuk wilayah Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Kata ini merupakan nama varietas tanaman sehingga tidak dapat didaftar sebagai merek untuk buah salak dan produk olahan buah salak. |
|  | Brando adalah <b>nama varietas untuk selada</b> .<br>Jika barang yang dimohonkan adalah <b>"buah-buahan dan sayuran segar"</b> , <b>permohonan tersebut harus ditolak</b> berdasarkan ketentuan ini. Permohonan bisa didaftar jika jenis barang diamandemen menjadi "buah-buahan dan sayuran segar kecuali selada".<br>Pemeriksa dapat mengusulkan amandemen tersebut kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.                          |

**D. Merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.**

Pasal 20 huruf (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan merek tidak dapat didaftar jika memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.

Dalam bagian penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud dengan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya adalah obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit atau rokok yang aman bagi kesehatan.

Berikut adalah contoh merek yang ditolak berdasarkan Pasal 20 huruf (d):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kelas 30</p> <p>Jenis barang:<br/>kopi, kopi buatan, kopi seduh, minuman kopi, sari kopi, kopi instan, ekstrak kopi, kopi bubuk, kopi giling, minuman yang terbuat dari kopi, minuman dengan dasar kopi, minuman berbahan dasar kopi dengan campuran kurma</p> | <p>Alasan penolakan:</p> <p>Merek tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi terdapat kalimat: <b>"Kualitas premium, meningkatkan vitalitas"</b></p> |
|  <p>Kelas 30</p> <p>Jenis barang:<br/>Telur, telur ayam, telur bebek, telur asin</p>                                                                                                                                                                             | <p>Merek tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang yang diproduksi terdapat kalimat: <b>"sehat berkhasiat"</b></p>                                                                |

### E. Merek yang tidak memiliki daya pembeda.

Ketentuan Pasal 20 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Berikut adalah contoh merek yang ditolak berdasarkan Pasal 20 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |
|  |  |  |

Terkait dengan merek 3D (tiga dimensi), tanda yang dimohonkan tidak dapat didaftarkan karena tidak memiliki daya pembeda jika tanda tersebut merupakan bentuk umum atau bentuk yang tidak memiliki keunikan yang berfungsi sebagai identitas asal suatu produk barang atau jasa.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kelas 6</p> <p>Jenis barang:</p> <p>Katup logam yang dioperasikan secara manual.</p> | <p>Merek tersebut dimohonkan dalam merek 3D, yang merupakan bentuk katup pada umumnya, sehingga dianggap tidak memiliki daya pembeda yang khas.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### F. Merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Ketentuan Pasal 20 huruf (f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Undang-undang menjelaskan yang termasuk nama umum antara lain: merek “rumah makan” untuk restoran atau merek “warung kopi” untuk kafe. “Lambang tengkorak” untuk produk barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia, atau “lambang sendok dan garpu” untuk jasa restoran merupakan tanda yang termasuk milik umum.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. </p> <p>2. </p> <p>3. </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Lambang-lambang atau logo seperti gambar di samping, tidak dapat didaftarkan sebagai merek, karena merupakan lambang atau logo yang sudah umum dikenal masyarakat.</p> <p>Nomor 1 dan 2 merupakan rambu lalu lintas.</p> <p>Nomor 3 Lambang recycle atau daur ulang, biasa ditempelkan pada benda-benda yang dapat didaur ulang.</p> |
| <div data-bbox="232 770 518 914">     <br/>    </div> <p>[Kelas 5: produk-produk farmasi]</p> | <p>Logo-logo tersebut merupakan logo milik umum yang digunakan untuk mengelompokkan produk farmasi dan herbal.</p>                                                                                                                                                                                                                      |

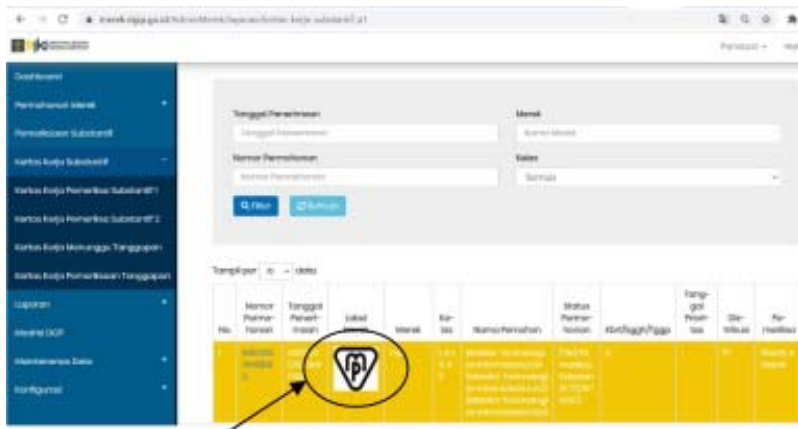
### G. Penelusuran dalam mencari merek melalui IPROLINE dan *search engine* lain

Salah satu tugas utama seorang pemeriksa merek adalah melakukan kegiatan penelusuran untuk mencari merek-merek pembeding yang memenuhi kriteria Pasal 20 dan

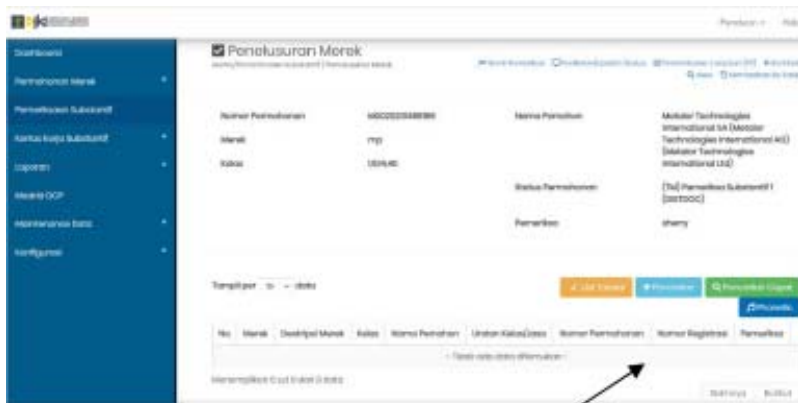
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sistem perlindungan merek pada dasarnya bersifat teritorial artinya hanya dilindungi di negara tempat pendaftaran saja. Oleh karena itu DJKI mengandalkan database internal yang diakses melalui sistem aplikasi yang diluncurkan sejak 17 Agustus 2019 yang dinamakan IPROLINE. IPROLINE sampai saat ini pun masih terus disempurnakan fitur-fitur didalamnya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan pemeriksa merek khususnya dalam mencari merek logo atau gambar, penggunaan IPROLINE belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pemeriksa merek. Oleh karena itu pada praktiknya, terkadang pemeriksa juga mencari merek pembanding khususnya pada merek yang berupa logo atau gambar tersebut, menggunakan situs penelusuran lain seperti Google dan yang paling sering dipergunakan adalah WIPO Global Brand yang merupakan kumpulan database merek dari berbagai kantor merek dari banyak negara. Tujuan digunakannya situs lain dalam melakukan penelusuran ini tidak lain hanya sebagai bahan pertimbangan pemeriksa dalam menganalisa permohonan merek sebelum memberi suatu keputusan.

Berikut ini adalah contoh tampilan hasil penelusuran merek berupa logo atau gambar:

- Penelusuran logo atau gambar menggunakan IPROLINE



**Gambar 7. Menu Kertas Kerja Pemeriksa Substantif pada IPROLINE**



**Gambar 8. Menu Penelusuran Merek**



| No. | Tanggal Pendaftaran | Nomor Pendaftaran | Logo | Kelas | Nama Pemohon | Status         | Tanggal Prioritas | Nomor Registrasi | Sifat Sifat |
|-----|---------------------|-------------------|------|-------|--------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1   | 01/04/2021          | 01/04/2021        |      | 01    | PT. MPPA LIP | [Tidak Sesuai] | ---               | ---              | Tolak Gagal |
| 2   | 01/04/2021          | 01/04/2021        |      | 01    | PT. MPPA LIP | [Tidak Sesuai] | ---               | ---              | Tolak Gagal |
| 3   | 01/04/2021          | 01/04/2021        |      | 01    | PT. MPPA LIP | [Tidak Sesuai] | ---               | ---              | Tolak Gagal |
| 4   | 01/04/2021          | 01/04/2021        |      | 01    | PT. MPPA LIP | [Tidak Sesuai] | ---               | ---              | Tolak Gagal |

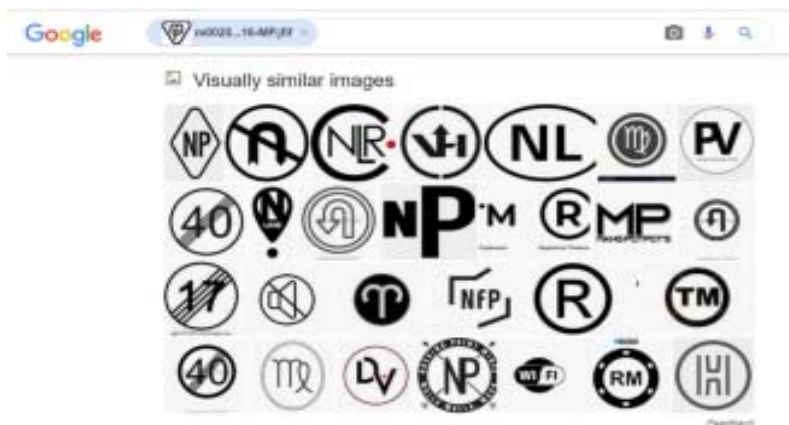
**Gambar 10. Hasil Penelusuran merek MP pada Menu Penelusuran IPROLINE**

Untuk saat ini, IPROLINE belum tersedia fitur untuk penelusuran logo★, sehingga untuk saat ini pemeriksa merek masih mengandalkan situs WIPO Global Brand (<https://www3.wipo.int/branddb/en/>) dan juga Google. Penelusuran logo dalam aplikasi IPROLINE dapat menggunakan kaa kunci yang bersifat menjelaskan bentuk dari logo tersebut, misalkaninginmenelusurilogo/gambar berikutmaka yang akan di input adalah kata kunci “bintang” .

Kelemahan dari cara seperti ini, hasil penelusuran tersebut adalah menampilkan unsur kata “bintang” dan unsur logo “bintang”. Kesulitan yang dihadapi pemeriksa adalah apabila harus menelusuri logo yang merupakan logo ciptaan yang tidak dapat didefinisikan dengan kata seperti contoh-contoh berikut:



**Gambar 11. Penelusuran logo atau gambar menggunakan Google**



**Gambar 12 Tampilan penelusuran logo merek melalui Google**

Penelusuran melalui Google ini sangat membantu pemeriksa terutama untuk mencari logo atau gambar yang ternyata merupakan gambar milik umum yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf (f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- Penelusuran logo atau gambar menggunakan situ WIPO Global Brand



**Gambar 13 Tampilan situs WIPO Global Brand**

Langkah-langkah penelusuran melalui WIPO Global Brand :

1. Logo atau Gambar yang hendak ditelusuri, disimpan dalam folder tersendiri dalam format **.jpg**
2. Klik tombol “browse” seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas, kemudian pilih logo yang hendak ditelusuri

3. Cara lain adalah dengan memilih logo yang hendak ditelusuri kemudian meletakkan pada kotak **“drag an image here”**
4. Setelah logo yang hendak ditelusur tersebut sudah tampil, maka bisa dipilih fitur penelusuranyang dikehendaki padakolom **“strategy”**, yang terdiri dari *concept*, *shape*, *color* dan *composite* seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



**Gambar 14 Fitur penelusuran pada website**

5. Setelah menentukan atau memilih strategi penelusuranyang dikehendaki, maka kemudian klik tombol **“filter”** yang ada dikanan bawah seperti ditunjukkan pada gambar diatas.
6. Hasil penelusuran yang didapat dengan memilih strategi **“concept”** terlihat lebih presisi, dan hasil yang didapat dalam urutan pertama adalah sama persis dengan logo yang ingin dicari, seperti berikut:



8. Untuk strategi lain yang disediakan dalam WIPO Global Brand ini bisa dicoba lebih lanjut oleh peserta diklat.

## **H. Latihan**

1. Menurut pendapat saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan dasar absolut dalam pemeriksaan merek, mengapa dikategorikan sebagai dasar absolut?

## **I. Rangkuman**

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat dasar penolakan yang dikategorikan sebagai dasar absolut atau mutlak, yang mengakibatkan suatu permohonan merek menjadi tidak dapat didaftar, bukan karena bersinggungan dengan hak merek pihak lain, tetapi karena alasan-alasan yang terdapat dalam pasal tersebut. Kewenangan pemeriksa merek dalam membuat keputusan berdasarkan pasal 20 ini, tentunya juga didukung dengan pengetahuan, wawasan dan fakta lain yang dapat mendukung seorang pemeriksa merek untuk memberi penjelasan kepada pemohon terkait penerapan dari pasal ini.

## J. Evaluasi

1. Bagaimanakah jika saudara harus memeriksa permohonan merek yang didalamnya terdapat ] unsur gambar , keputusan apa yang sebaiknya diterapkan terhadap merek tersebut?
2. Apabila terdapat permohonan merek dengan unsur kata “swit corn” dalam kelas 30 dengan jenis barang “makanan ringan (*snacks*)berbahan dasar jagung”, keputusan apa yang akan saudara terapkan terhadap permohonan merek tersebut?Jelaskan!

## **BAB IV**

### **PEMERIKSAAN MEREK BERDASARKAN DASAR RELATIF (*RELATIVE GROUND*)**

*Setelah membaca bab ini, peserta dapat mengerti dan memahami tentang dasar absolut penolakan merek dan tatacara pemeriksaan merek sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*

Dasar penolakan relatif dalam bab ini menguraikan mengenai alasan-alasan merek yang ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dasar penolakan karena adanya hak lain yang sudah ada sebelumnya dikenal dengan dasar penolakan relatif. Hal ini disebabkan dasar penolakan tersebut merupakan bagian keberadaan atau keterkaitan dengan hak pihak ketiga. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut:

#### **A. Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain atau Dimohonkan Lebih Dahulu untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis**

Ketentuan ini merupakan bunyi dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada prinsipnya adalah suatu permohonan merek akan ditolak apabila

ditemukan merek pembanding lain yang sudah terdaftar atau sudah diajukan lebih dahulu oleh pihak lain di DJKI dengan kata kuncinya adalah untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Penentuan dari suatu merek dijadikan sebagai merek pembanding inilah yang selanjutnya memiliki kriteria-kriteria tertentu hingga disimpulkan oleh pemeriksa merek bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Begitu juga dengan penentuan barang dan/atau jasa yang sejenis memiliki kriteria-kriteria tersendiri yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

Kriteria persamaan pada pokoknya di banyak negara termasuk di Indonesia memang bersifat subyektif, akan tetapi kriteria persamaan pada pokoknya dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Persamaan secara konseptual

Suatu merek dapat dikategorikan memiliki persamaan secara konseptual dengan merek lainnya apabila merek tersebut memiliki makna, pengertian, ataupun ide yang secara konsep sama atau berkaitan satu sama lain. Makna disini dapat dinilai dari adanya tanda yang terdiri dari unsur kata yang jika dipahami yang memiliki arti yang sama. Selain itu dapat juga dinilai dari tanda yang merupakan unsur gambar atau *figurative* yang jika dijelaskan dalam kata-kata memiliki arti yang sama satu sama lain, seperti contoh berikut:

- Untuk contoh merek “MELEK” vs “COFIMELEK”, secara visual atau tampilan dan secara bunyi ucapan terdapat daya pembeda, akan tetapi adanya kata “COFI” pada merek “COFIMELEK” tersebut bagi konsumen yang membacanya, akan mengasosiasikan dengan jenis barang yang berkaitan dengan “kopi”. Atas dasar inilah, pemeriksa memutuskan untuk menolak merek “COFIMELEK” dengan pembanding adalah merek “MELEK” yang telah terdaftar untuk barang sejenis yang mengandung unsur kopi. Alasan penolakan yang dipilih oleh pemeriksa merek dalam hal ini adalah karena terdapat persamaan secara konseptual
- Untuk contoh merek “GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES” vs “GULLIVER”, terdapat perbedaan secara bunyi ucapannya yaitu pada unsur kata-kata “TRAVEL ASSOCIATES”. Namun demikian, merek tersebut dimohonkan untuk jenis jasa kelas 39 dengan uraian jenis jasa seperti dalam tabel.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>MELEK</b></p> <p style="text-align: center;">TERDAFTAR</p> <p style="text-align: center;">KELAS: 30</p> <p style="text-align: center;">JENIS BARANG:</p> <p>Kopi, teh, kakao, gula, coklat bubuk, garam beryodium, minuman dengandasar teh, kopi/coklat, minuman kopi dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sedian-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit,</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;"><b>Cofimelek</b></p> <p style="text-align: center;">DITOLAK</p> <p style="text-align: center;">KELAS: 30</p> <p style="text-align: center;">JENIS BARANG:</p> <p>Minuman dengan rasa kopi, minuman dengan dasar teh, kopi/coklat, bahan pengganti kopi.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES</b></p> <p style="text-align: center;">Merek Terdaftar</p> <p style="text-align: center;">Kelas 39</p> <p>Jenis Jasa:</p> <p>Jasa agen perjalanan dan turis, jasa konsultasi perjalanan, jasa konsultasi yang berhubungan dengan jasa perjalanan dan liburan, jasa pelaksanaan tur, jasa pemandu, pendamping dan kurir perjalanan, jasa penyewaan kendaraan, jasa reservasi untuk transportasi penumpang, jasa transportasi bagasi, jasa transportasi kendaraan, jasa transportasi penumpang, jasa yang berhubungan dengan pembuatan paspor serta visa perjalanan dan visa masuk, kantor turis, pengaturan perjalanan.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Gulliver</b></p> <p style="text-align: center;">Kelas 39</p> <p style="text-align: center;">Jenis Jasa:</p> <p>Jasa penyewaan kendaraan</p>                                                                                                              |

Hasil penelusuran untuk contoh-contoh merek diatas dengan menggunakan sistemIPROLINE dapat dilihat seperti berikut ini:

Penelusuran Merek

Merek: %melek%

Deskripsi Merek: Deskripsi Merek

Kelas: 30 -

Nama Pemohon: Nama Pemohon

Uraian Barang/Jasa: Uraian Kelas/Jasa

Nomor Pemohonan: Nomor Pemohonan, contoh: JD2012006054

Nomor Registrasi: Nomor Registrasi, contoh: IDM000000019

Batal Check

**Gambar 16 Contoh cara penelusuran merek “COFIMELEK” kelas 30**

1. Kata kunci atau “keyword” merek untuk penelusuran dalam sistem IPROLINE ini menggunakan tanda “%”, yang berfungsi untuk mencari huruf-huruf atau unsur tanda lain sebelum dan sesudah kata “melek”.
2. Kata kunci selanjutnya adalah dengan mengisi kolom kelas sesuai dengan kelas yang ingin diperiksa.

hasil yang didapat dari penelusuran dengan contoh merek “COFIMELEK” adalah seperti contoh berikut:

| No | Tanggal<br>Pengajuan | Tanggal<br>Penerimaan | Kategori<br>Layanan | Kelas | Nama<br>Pemohon | Status    | Tanggal<br>Pembatalan | Merek<br>Aslinya | Tanggal<br>Pembatalan |
|----|----------------------|-----------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 04/03/2014           | 04/03/2014            | COFIMELEK           | 30    | PT. COFIMELEK   | COFIMELEK | -                     | -                | -                     |
| 2  | 04/03/2014           | 04/03/2014            | COFIMELEK           | 30    | PT. COFIMELEK   | COFIMELEK | -                     | -                | -                     |
| 3  | 04/03/2014           | 04/03/2014            | COFIMELEK           | 30    | PT. COFIMELEK   | COFIMELEK | -                     | -                | -                     |
| 4  | 04/03/2014           | 04/03/2014            | KOPIMELEK           | 30    | PT. COFIMELEK   | KOPIMELEK | -                     | -                | -                     |
| 5  | 04/03/2014           | 04/03/2014            | MELEK               | 30    | PT. COFIMELEK   | MELEK     | -                     | -                | -                     |
| 6  | 04/03/2014           | 04/03/2014            | COFIMELEK           | 30    | PT. COFIMELEK   | COFIMELEK | -                     | -                | -                     |
| 7  | 04/03/2014           | 04/03/2014            | COFIMELEK           | 30    | PT. COFIMELEK   | COFIMELEK | -                     | -                | -                     |
| 8  | 04/03/2014           | 04/03/2014            | COFIMELEK           | 30    | PT. COFIMELEK   | COFIMELEK | -                     | -                | -                     |

**Gambar 17 Hasil yang didapat dari penelusuran dengan contoh merek “COFIMELEK”**

Contoh cara penelusuran merek “GULLIVER” kelas 39

- menempatkan tanda “%” sesudah unsur kata “GUL” dengan harapan akan didapat hasil merek-merek seperti “GULEVER”, “GULLIVER”, “GULYVER”, GULIEVER”.

Penelusuran Merek

Merek:

Deskripsi Merek:

Kelas:

Nama Pemohon:

Uraian Barang/Jasa:

Nomor Pemohonan:

Nomor Registrasi:

**Gambar 18 Contoh penelusuran merek “GULLIVER”**

Hasil yang didapat dari penelusuran dengan kata kunci seperti diatas, adalah sebagai berikut:

Hasilnya ditemukan dengan merek ada sebanyak 33 merek

Tampilkan per: 10

| No. | Tanggal Menerima Prioritas | Nomor Pemohonan | Submerek | Merek    | No. Urut | Nama Pemohon | Status    | Tanggal Prioritas | Nomor Registrasi | Status Merek |
|-----|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2012/03/21                 | JID2012005054   | Gulliver | Gulliver | 1        | Gulliver     | Terdaftar | 2012/03/21        | JID2012005054    | Ya           |
| 2   | 2012/03/21                 | JID2012005054   | Gulliver | Gulliver | 2        | Gulliver     | Terdaftar | 2012/03/21        | JID2012005054    | Ya           |
| 3   | 2012/03/21                 | JID2012005054   | Gulliver | Gulliver | 3        | Gulliver     | Terdaftar | 2012/03/21        | JID2012005054    | Ya           |

**Gambar 19 Hasil penelusuran merek “GULLIVER” kelas 39**

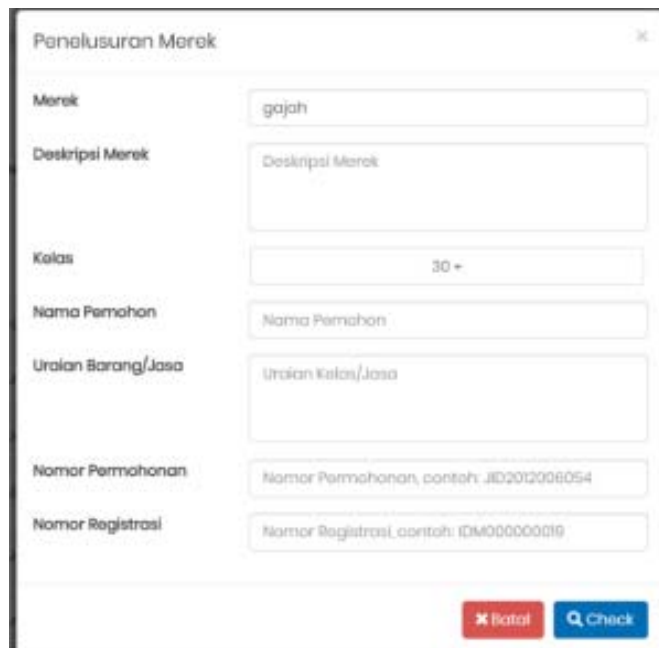
b. Persamaan secara visual

Untuk persamaan secara visual atau tampilan dari kesan pertama dengan contoh merek “Gambar/ Lukisan GAJAH” antara merek terdaftar vs merek yang dimohonkan dikategorikan memiliki persamaan karena berpotensi untuk membuat konsumen terkecoh akan kedua merek tersebut. Perbedaan diantara keduanya hanyalah unsur tulisan “*ÉLEPHANT*” dan juga lukisan “GAJAH” tersebut berbeda arahnya (menghadap kanan dan menghadap kiri), tetapi secara kesan pertama dari bentuk gajah, unsur-unsur grafis lainnya dikategorikan sama secara visual.



- Terkait penelusuran merek yang berupa “logo”, “gambar” atau biasa disebut juga dengan “lukisan”, menggunakan sistem IPROLINE yang saat ini untuk kata kunci atau “keyword” pada kolom merek masih mengandalkan penggunaan

kata, tidak dengan logo atau gambar itu sendiri. Untuk merek dalam contoh “lukisan gajah”, maka kata kunci yang digunakan adalah “gajah” atau “lukisan%gajah” atau “logo%gajah”. Hasil yang didapat dengan menggunakan kata kunci tersebut akan mendapatkan hasil penelusuran seperti berikut:



The image shows a web form titled "Penelusuran Merek" (Trademark Search). It contains several input fields for searching trademarks. The first field, labeled "Merek", contains the text "gajah". The other fields are empty: "Deskripsi Merek", "Kelas" (with a dropdown showing "30 +"), "Nama Pemohon", "Uraian Barang/Jasa", "Nomor Pemohonan", and "Nomor Registrasi". At the bottom right, there are two buttons: a red "Batal" (Cancel) button and a blue "Check" button with a magnifying glass icon.

| Penelusuran Merek                                                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Merek                                                                                | <input type="text" value="gajah"/>                                  |
| Deskripsi Merek                                                                      | <input type="text" value="Deskripsi Merek"/>                        |
| Kelas                                                                                | <input type="text" value="30 +"/>                                   |
| Nama Pemohon                                                                         | <input type="text" value="Nama Pemohon"/>                           |
| Uraian Barang/Jasa                                                                   | <input type="text" value="Uraian Kelas/Jasa"/>                      |
| Nomor Pemohonan                                                                      | <input type="text" value="Nomor Pemohonan, contoh: JID2012006054"/> |
| Nomor Registrasi                                                                     | <input type="text" value="Nomor Registrasi, contoh: IDM000000019"/> |
| <div><input type="button" value="Batal"/> <input type="button" value="Check"/></div> |                                                                     |

**Gambar 20 Contoh penelusuran menggunakan kata kunci “gajah”**

**Dashboard**

**Perencanaan Monev**

**Perencanaan Substansi**

**Partisipasi Substansi**

**Laporan**

**Manajemen DOK**

**Maintenance Data**

**Keuangan**

Terdapat kecurangan dengan markah selanjutnya (7) Monev

Tampilkan
id
data
➤ Kembali ke Menu

| No | Tanggal<br>Penerbitan<br>Monev | Nomor<br>Permo-<br>naan | Lampiran<br>Monev                                                                 | Markah | Ker-<br>tas | Nama<br>Perencana                         | Status                                                 | Tanggal<br>Penerbitan | Nomor<br>Regis-<br>trasi | Terdapat<br>Keur-<br>angan | Aksi                                                          |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 16/06/2020<br>06:00:00         | 00000000<br>27057       |  | 0.00   | 00          | Peranto                                   | [No] Proses P-<br>emantauan P<br>erencanaan (A<br>PIG) | -                     | -                        | Tidak                      | <span style="color: green; font-weight: bold;">Selesai</span> |
| 2  | 16/06/2021<br>23:00:00         | 00000000<br>10044       |  | 0.00   | 00          | 00000000 P<br>OK, SDA, 00<br>00000000 M4C | [No] Dineksi                                           | -                     | -                        | Tidak                      | <span style="color: green; font-weight: bold;">Selesai</span> |
| 3  | 16/06/2020<br>09:00:00         | 00000000<br>20007       |  | 0.00   | 00          | Peranto                                   | [No] Dineksi                                           | -                     | 00000000<br>27052        | Tidak                      | <span style="color: green; font-weight: bold;">Selesai</span> |

**Dashboard**

**Perencanaan Monev**

**Perencanaan Substansi**

**Partisipasi Substansi**

**Laporan**

**Manajemen DOK**

**Maintenance Data**

**Keuangan**

Pembuatan

| No | Tanggal<br>Penerbitan<br>Monev | Nomor<br>Permo-<br>naan | Lampiran<br>Monev                                                                 | Markah | Ker-<br>tas | Nama<br>Perencana         | Status                                      | Tanggal<br>Penerbitan | Nomor<br>Regis-<br>trasi | Terdapat<br>Keur-<br>angan | Aksi                                                          |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4  | 00/07/2021<br>04:00:00         | 00000000<br>30020       |  | 0.00   | 00          | PT BINA AGRI<br>KAWAN     | [No] Dineksi                                | -                     | -                        | Tidak                      | <span style="color: green; font-weight: bold;">Selesai</span> |
| 5  | 00/07/2021<br>00:00:00         | 00000000<br>40106       |  | 0.00   | 00          | MUCHOM                    | [No] Dineksi &<br>pemeriksaan T<br>erencana | -                     | -                        | Tidak                      | <span style="color: green; font-weight: bold;">Selesai</span> |
| 6  | 04/07/2024<br>00:00:00         | 00000000<br>20000       |  | 0.00   | 00          | B.H. MUCHOM<br>No kecuran | [No] Dineksi &<br>pemeriksaan T<br>erencana | -                     | -                        | Tidak                      | <span style="color: green; font-weight: bold;">Selesai</span> |
| 7  | 16/06/2020<br>05:00:00         | 00000000<br>00470       |  | 0.00   | 00          | Cybernet WADA<br>0        | [No] Dineksi                                | -                     | 00000000<br>20007        | Tidak                      | <span style="color: green; font-weight: bold;">Selesai</span> |

Menampilkan 1 dari 7 data

52

Penelusuran menggunakan kata kunci “lukisan %gajah%” menghasilkan sebanyak 22 data

| No. | Tanggal Pendaftaran      | Nomor Pendaftaran    | Label Merek | Merek   | Rupa | Nama Pemohon      | Status                           | Tanggal Pendaftaran | Nomor Pendaftaran | Tanda |
|-----|--------------------------|----------------------|-------------|---------|------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | 16/02/2022<br>16 02 0003 | 01000000<br>00000003 |             | Lukisan | 01   | PT. JCH INDOCHINA | [T] Pendaftaran (Latar Belakang) | -                   | -                 | Tidak |
| 2   | 16/02/2022<br>16 02 0003 | 01000000<br>00000003 |             | Lukisan | 01   | PT. JCH INDOCHINA | [T] Pendaftaran (Latar Belakang) | -                   | -                 | Tidak |
| 3   | 16/02/2022<br>16 02 0003 | 01000000<br>00000003 |             | Lukisan | 01   | PT. JCH INDOCHINA | [T] Pendaftaran (Latar Belakang) | -                   | -                 | Tidak |

**Gambar 22. Hasil penelusuran menggunakan kata kunci “lukisan %gajah%”**

- Dengan ilustrasi penelusuran seperti diuraikan diatas, maka pemeriksa hendaknya lebih teliti lagi dalam melakukan penelusuran, khususnya untuk merek berupa “logo” atau “gambar” ini. Oleh karena itu, diperlukan daya kreasi dan imajinasi dari seorang pemeriksa untuk memasukkan kata kunci apa yang tepat atau mendekati dengan merek yang ingin diperiksa atau dicari pembandingnya, seperti merek lukisan gajah tersebut bisa saja menggunakan Bahasa Inggris “*elephant*” atau ejaan lama “Gadjah”.

c. Persamaan secara fonetik atau bunyi ucapan

- Kriteria lainnya dalam menentukan persamaan pada pokoknya adalah persamaan secara fonetik atau bunyi ucapan. Mengapa hal ini dimasukkan dalam kriteria persamaan pada pokoknya dalam usulan penolakan permohonan merek?

Dalam praktiknya di masyarakat khususnya konsumen, seringkali kita menyebut merek dari suatu produk atau jasa, tanpa memperhatikan bentuk atau tampilan dari merek tersebut. Sebagai ilustrasi, jika kita hendak bertanya ke penjual dan berminat akan produk tertentu, pasti kita akan menyebut secara langsung merek tersebut kepada penjual, dan si penjual tentunya akan memberikan produk yang dimaksud kepada kita. Sangat jarang terjadi, jika kita menyebut suatu merek, dilengkapi dengan spesifikasi dari merek tersebut, misal, yang tulisannya berwarna merah dan hitam, ada garis kuning di bawahnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, unsur fonetik juga diterapkan dalam menentukan apakah suatu merek memiliki persamaan dengan merek pihak lain.

- Tanda grafik yang dapat dibaca sebagai bagian kata atau frase juga harus dipertimbangkan dalam hal perbandingan fonetis. Misalnya, tanda seperti '@', '&', '%', '+' dan '#' umumnya akan dibaca oleh

konsumen dengan ‘at’, ‘dan’, ‘persen’, ‘plus’, dan ‘hash’ bila tanda tersebut menjadi bagian dari merek kata. Hal yang sama juga berlaku pada huruf yang disingkat atau *mispelling*. Bunyi pada tanda dan huruf dapat dipertimbangkan bagi perbandingan fonetis secara keseluruhan.

- Saat membandingkan dua merek kombinasi dalam persamaan fonetis, umumnya elemen kata akan lebih menonjol dibandingkan dengan elemen figuratif karena konsumen akan cenderung membaca dan memperhatikan kata dalam merek tersebut dibandingkan dengan memperhatikan elemen visual yang menyertainya. Untuk contoh-contoh penerapan penolakan merek berdasarkan persamaan secara fonetik dapat dilihat sebagai berikut:

|                                                                 |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>Merek terdaftar</p> <p><b>DIAGONAL</b></p> <p>[Kelas 43]</p> | <p>Merek yang dimohonkan</p> <p><b>DIAGONALE</b></p> <p>[Kelas 43]</p> |
| <p>Merek terdaftar</p> <p><b>spark</b></p> <p>[Kelas 39]</p>    | <p>Merek yang dimohonkan</p> <p><b>spax</b></p> <p>[Kelas 39]</p>      |

|                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merek terdaftar<br><br>[Kelas 30] | Merek yang dimohonkan<br><br>[Kelas 30] |
| Merek terdaftar<br><b>BASIC</b><br>[Kelas 25]                                                                      | Merek yang dimohonkan<br><b>B451C</b><br>[Kelas 25]                                                                      |
| Merek terdaftar<br><br>[Kelas 32] | Merek yang dimohonkan<br><br>[Kelas 32] |

#### ✕ Kriteria barang dan/atau jasa sejenis

Seperti diungkapkan pada uraian poin 4.1 bahwa penerapan penolakan merek dengan dasar Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini mengacu pada 2 (dua) ketentuan yaitu persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan barang/atau jasa sejenis. Setiap permohonan merek yang diajukan tentunya disertai dengan jenis barang dan/atau jasa yang akan dimintakan pelindungannya

untuk kegiatan perdagangan si pemohon. Dalam sistem IPROLINE, pemohon dapat langsung mencari jenis barang atau jasa yang dimohonkan tersebut, yang selanjutnya secara otomatis akan merujuk pada kelas barang dan/atau jasa yang sudah diatur dalam NICE Classification. Jenis barang dan/atau jasa yang mengacu pada NICE Classification ini yang dikelompokkan dalam 45 kelas yang terdiri dari kelas barang (kelas 1 sampai dengan kelas 34) dan kelas jasa (kelas 35 sampai dengan kelas 45).

Dari begitu banyaknya jenis barang dan jasa yang terdapat dalam NICE Classification ini, tentunya banyak yang dapat dikategorikan sejenis atau memiliki keterkaitan secara tujuan penggunaan atau jenis bahan baku, maupun konsumen yang relevan sehingga dikategorikan sejenis. Barang atau jasa yang dikelompokkan dalam satu kelas tidak seluruhnya dikategorikan sejenis, begitu juga sebaliknya, barang dan/atau jasa yang dikelompokkan dalam kelas yang berbeda tidak seluruhnya berbeda jenis.

Untuk kriteria mengenai barang dan/atau jasa sejenis saat ini sudah diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.

Kriteria-kriteria tersebut menjadi faktor penting bagi pemeriksa untuk menilai dan mengidentifikasi apakah suatu barang dan/atau jasa dikategorikansejenis. Dalam menganalisa jenis barang dan/atau jasa tersebut, seorang pemeriksa dituntut untuk lebih teliti dan lebih membuka wawasan dengan mencari informasi yang lebih banyak mengenai suatu jenis barang dan/atau jasa, karena pemeriksa merek memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yang belum tentu memahami fungsi, asal produksi suatu jenis barang atau jasa. Bahkan pemeriksa merek sering berdiskusi dengan pemeriksa merek lainnya dalam menerapkan kriteria-kriteria tersebut. Alangkah baiknya pemeriksa merek memiliki *database* tersendiri mengenai daftar barang dan/atau jasa sejenis seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju, contohnya seperti di Jepang, sehingga memudahkan pemeriksa untuk menentukan barang dan/atau jasa sejenis. Untuk memahami lebih lanjut mengenai kriteria barang dan/atau jasa sejenis, dapat dilihat dari uraian dibawah ini.

- **sifat dari barang dan jasa**

Sifat yang melekat dari barang atau jasa ditentukan dari karakteristik tertentu, ciri dan kualitasnya. Hal ini meliputi komposisi dan material produk serta fungsi dalam pemakaiannya. Sebagai contoh, alat masak elektrik memiliki persamaan sifat dengan alat masak biasa. Sifat dari produk atau jasa tertentu didefinisikan dengan mengacu pada kategori yang lebih luas dari barang atau jasa dari mana barang atau jasa berasal. Misalnya, sifat obeng adalah jenis perkakas tangan dan sifat dari topi adalah tutup kepala.

Namun, untuk menentukan barang dan jasa sejenis dalam pemeriksaan, persamaan sifat barang atau jasa tidak selalu menunjukkan bahwa barang atau jasa tersebut adalah sejenis. Misalnya, sikat cat dan sikat gigi, keduanya memiliki sifat sebagai sikat. Namun demikian, terlepas dari sifat umumnya, produk tersebut tidak akan sejenis karena faktor lain seperti tujuan dan metode penggunaan, konsumen, produsen dan saluran distribusi.

- **Tujuan dan metode penggunaan barang dan jasa**

Tujuan dari suatu produk adalah alasan mengapa produk tersebut diciptakan atau diproduksi, dan juga fungsi yang ditujukan atau digunakan dalam praktik. Sebagai contoh,

tujuan oli mesin adalah untuk melumasi bagian dalam mesin. Sedangkan, tujuan minyak bunga matahari atau minyak zaitun bukanlah untuk melumasi mesin namun untuk pangan manusia. Penggunaan terhadap produk tertentu tidak akan mengubah tujuan dasar atau fungsi dari produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, tujuan atau fungsi pisau adalah untuk memotong sesuatu, terlepas dari kenyataan bahwa pisau dapat digunakan sebagai perangkat dekoratif.

Metode penggunaan dari produk mengacu pada cara bagaimana barang digunakan untuk mewujudkan tujuannya. Hal ini sebagai hasil dari tujuan yang dimaksudkan dari produk atau sifatnya yang melekat. Namun, persamaan metode penggunaan saja tidak akan menentukan bahwa barang atau jasa itu sejenis. Misalnya, produk obat dan kosmetik untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair atau krim dapat digunakan pada tubuh seseorang dengan metode yang sama yaitu dioleskan, tetapi kedua produk tersebut tidak sejenis karena tujuan dan aspek komersialisasi mereka sangat berbeda.

- **komplementaritas barang dan jasa**

Barang dan jasa dinilai saling melengkapi jika digunakan secara bersamaan atau saling dihubungkan sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan dari barang dan jasa tersebut

untuk berfungsi dengan baik atau untuk melengkapi satu sama lain. Fakta bahwa dua produk dapat digunakan pada saat yang bersamaan, tidak berarti bahwa produk adalah saling melengkapi jika penggunaan tersebut tidak signifikan agar produk dapat berfungsi semestinya. Misalnya, sepatu karet dan payung bukan merupakan barang yang bersifat komplementaritas meskipun dapat digunakan bersamaan saat hujan. Disisi lain, minuman ringan dan pembuka botol bersifat saling melengkapi karena botol harus dibuka untuk dapat diminum). Namun, keduanya tidak sejenis karena produsen dan sifat yang melekat dari produk tersebut berbeda.

Produk yang bersifat komplementaritas dapat dinilai sejenis meskipun sifat yang melekat dari produk tersebut berbeda. Sebagai contoh, pasta gigi sejenis dengan sikat gigi. Kacamata sejenis dengan kotak kacamata. Raket tenis sejenis dengan bola tenis.

Barang dan jasa di atas memiliki sifat yang melekat namun dapat dianggap sebagai sejenis karena keduanya dibuat untuk saling melengkapi, ditujukan kepada konsumen yang sama, dan dikomersialisasikan melalui saluran yang sama. Namun demikian, botol, kaleng, wadah, atau kemasan yang digunakan bersama-sama dengan barang yang dikandungnya tidak

dianggap bersifat komplementaritas. Sebagai contoh, botol kaca tidak sejenis dengan sirup. Contoh lain, beras tidak sejenis dengan karung.

- **kompetisi barang dan jasa**

Barang atau jasa dinilai berkompetisi jika barang atau jasa tersebut secara efektif menggantikan satu sama lain dan dapat saling tergantikan terlepas dari sifat yang berbeda sepanjang memiliki tujuan yang sama dan ditujukan kepada sektor konsumen yang sama. Barang dan jasa yang bersaing secara langsung karena merupakan pengganti satu sama lain sebenarnya setara secara komersial dan harus dianggap sebagai sejenis. Sebagai contoh adalah susu kedelai dengan susu sapi, pemanas listrik dengan pemanas gas, atau pisau cukur tangan dengan pisau cukur listrik.

- **saluran distribusi barang dan jasa**

Barang atau jasa dapat dikategorikan sejenis apabila didistribusikan melalui saluran yang sama atau dipasarkan di titik penjualan yang sama. Saluran distribusi, outlet dan toko-toko akan mempertemukan konsumen yang akan melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada titik-titik penjualan. Masyarakat akan cenderung beranggapan bahwa barang yang berada dalam titik penjualan yang sama dalam toko atau supermarket berasal dari produsen yang sama. Dengan demikian, barang tersebut dapat dianggap sejenis.

- **publik dan konsumen yang relevan**

Jika barang atau jasa ditujukan kepada konsumen yang sama, persamaan tersebut dapat menguatkan bahwa barang atau jasa tersebut untuk dikategorikan sejenis. Konsumen yang ditujukan dengan barang atau jasa tertentu dapat merupakan masyarakat secara umum atau konsumen dengan segmen khusus. Sebaliknya, kenyataan bahwa dua produk atau jasa ditujukan kepada konsumen dengan sifat yang sangat berbeda dapat melemahkan bahwa barang atau jasa tersebut sejenis.

- **asal, produsen atau penyedia barang atau jasa.**

Asal produksi jenis barang atau jasa dapat menjadi faktor untuk menentukan barang atau jasa tersebut sejenis. Jika barang atau jasa umumnya diproduksi, dibuat atau dipasok oleh usaha dari jenis yang sama maka akan ada indikasi kuat bahwa barang atau jasa tersebut akan dianggap sejenis.

Faktor-faktor yang menunjukkan asal produksi yang sama untuk barang dan jasa dapat meliputi:

- ⇒ Jenis produsen. Jika berbagai macam barang diproduksi oleh jenis industri yang sama. Maka barang-barang tersebut akan terkait sesuai keadaan tersebut. Sebagai contoh, industri yang menyediakan barang perawatan kesehatan cenderung untuk menghasilkan tidak hanya produk farmasi, namun juga produk kebersihan

personal, sabun, dan kosmetik. Produk dapat dianggap sebagai sejenis sejauh produk terkait dengan jenis industri yang menghasilkannya.

- ⇒ Metode dan teknologi yang digunakan dalam manufaktur.  
Misalnya, pabrik tekstil dan lokakarya dapat menghasilkan pakaian dan barang-barang sandang, serta tirai dan layar perahu. Perusahaan yang memiliki teknologi untuk memproduksi barang-barang listrik dan elektronik dapat menghasilkan berbagai barang sejenis karena teknologi yang digunakan.
- ⇒ Praktik perdagangan atau pemasaran yang umum. Dapat diprediksi bahwa industri tertentu akan cenderung untuk memperluas kegiatannya ke industri yang berdekatan atau terkait seiring perkembangan. Jika hal ini terjadi, barang dan jasa di sektor perdagangan yang berdekatan ini akan menunjukkan bahwa barang atau jasa adalah sejenis. Sebagai contoh, industri pakaian dan industri aksesoris kulit dapat terkait terhadap produk yang dihasilkan.
- ⇒ Penyedia yang sama untuk jasa dan barang terkait. Penyedia jasa juga biasa menyediakan barang yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan jasa. Sebagai contoh, usaha yang menawarkan jasa salon biasanya menawarkan produk kosmetik. Jasa dan barang terkait tersebut dapat dinilai sejenis.

## **B. Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terkenal Milik Pihak Lain**

Alasan penolakan yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf (b) adalah permohonan merek ditolak apabila terdapat persamaan padapokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) huruf (c) adalah permohonan merek ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Inti dari kedua pasal ini adalah bahwa dasar penolakan adalah merek yang dikategorikan sebagai merek terkenal. Jika mengulas mengenai merek terkenal, sampai hari ini pun masih menjadi topik diskusi yang menarik bagi para *stake holder* di bidang merek. Definisi merek terkenal atau faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung suatu merek dikategorikan menjadi merek terkenal, masih diperdebatkan. Untuk saat ini pemeriksa menilai suatu merek terkenal adalah berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

- Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Jangkauan daerah penggunaan merek;
- Jangka waktu penggunaan merek;
- Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh Lembaga yang berwenang; atau
- Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut

Pada dasarnya pemeriksa merek dalam menerapkan pasal penolakan dengan pembanding merek terkenal berdasarkan kriteria tersebut diatas, juga mempertimbangkan faktor lainnya yaitu adanya keberatan dari pihak lain dalam hal ini pemilik merek terkenal. Keberatan tersebut juga harus memuat alasan yang disertai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa merek milik pemohon keberatan adalah merek terkenal dan permohonan pendaftaran merek oleh pihak lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pemohon keberatan.

Berikut adalah contoh penolakan merek berdasarkan merek terkenal:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kelas 25</p> <p>Jenis barang : Pakaian dan pakaian terbuat dari kulfir, yaitu; setelan baju, setelan berjahit, gaun, rok, celana panjang, pakaian jeans, celana, baju yang longgar (frock), jas pendek, sweater, jaket, barang-barang pakaian dalam, rompi, singlet, pakaian dari kain jersey, plyama, gaun longgar yang dipakai diluar baju tidur, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian dalam berupa celana panjang, rok dalam wanita, kutang, kaos kaki panjang, kaos kaki, stocking, pakaian kerja, mantel, mantel dari bulu halus binatang, jas hujan, mantel panjang, mantel besar, jaket tahan angin, anorak, kostum mandi, pakaian kerja olahraga, celana ski, topi, ikat pinggang, dasi, alas kaki, yaitu: sepatu, sepatu olahraga, sepatu bot, sandal.</p> <p>Pemilik merek : Dolce &amp; Gabbana Trademarks S.r.l.</p> |  <p>Ditolak</p> <p>Alasan penolakan</p> <p><b>Pasal 21 ayat (1) huruf (b)</b></p> <p>Kelas 25</p> <p>Jenis barang : Pakaian jadi, celana jeans, pakaian anak-anak, Eretel, kaos oblong, selempang, pakaian muslim, kerudung, dasi, alas kaki, mantel</p> <p>Pemohon : <b>Suryani (ID)</b></p> |
|  <p>Terdaftar di beberapa kelas antara lain kelas 29,30, 32,43</p> <p><b>a.n McDonalds International Property</b></p> <p><b>Company Ltd</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p>Ditolak</p> <p>Alasan penolakan ;</p> <p><b>Pasal 21 ayat (1) huruf (c)</b></p> <p><b>Secara visual pada bentuk huruf M</b></p> <p>Kelas 30:</p> <p>Jenis barang: Makaroni, Makaroni Panggang, Makaroni Goreng</p>                                                                        |

### **C. Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Dengan Indikasi Geografis Terdaftar**

Pasal 21 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Merek dan IG menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan IG) terdaftar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan IG sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa elemen penting yang terkait dengan IG adalah karakteristik produk, kualitas dan reputasi.

Penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mensyaratkan adanya kualifikasi barang sejenis. Oleh karena itu, penolakan berdasarkan IG terdaftar hanya terbatas untuk produk yang spesifik untuk barang terkait.

Namun demikian, terhadap IG yang telah memiliki reputasi, perlindungan dapat diperluas melampaui perlindungan IG biasa. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pula potensi menipu atau mengecoh konsumen atas barang lain yang berbeda. Terhadap permohonan merek yang mempunyai persamaan

dengan IG terkenal untuk barang yang berbeda tetap harus ditolak untuk mencegah resiko pengalihan reputasi atas IG tersebut kepada pihak yang tidak berhak.

Untuk nama IG itu sendiri unsur yang paling utama adalah merupakan nama tempat dari suatu wilayah yang memang secara geografis di tempat itulah suatu produk atau jasa yang dihasilkan yang memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu unsur lukisan ataupun unsur lainnya dalam label/etiket merek tidak menjadi daya pembeda.

Berikut contoh penolakan merek berdasarkan Indikasi Geografis terdaftar:

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Indikasi Geografis Terdaftar</b><br/><b>a.n.Masyarakat</b><br/><b>Perlindungan Kopi Gayo</b><br/><b>/MPKG</b></p> |  <p><b>Ditolak</b><br/><b>Alasan penolakan :</b><br/><b>Pasal 21 ayat (1)</b><br/><b>huruf (d)</b><br/><b>Secara konseptual dan</b><br/><b>fonetik untuk kata</b><br/><b>“GAYO” dan jenis</b><br/><b>barang sejenis</b><br/><b>Kelas 30</b><br/><b>Jenis barang ; Kopi</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>IG terdaftar</b><br/> a.n Masyarakat<br/> Perlindungan Indikasi<br/> Geografis (MPIG) Kopi<br/> Arabika Java Preanger</p> | <p><b>PREANGER</b></p> <p>Permohonan merek<br/> Kelas 30:<br/> Jenis barang :<br/> Kopi</p>                  |
| <p><b>TEQUILA</b></p> <p><b>IG terdaftar</b><br/> a.n Consenjo Regulator del<br/> Tequila, A.C<br/> (Mexico)</p>                                                                                                  | <p><b>TE'KILA</b></p> <p>Permohonan merek<br/> [Kelas 33: Minuman-<br/> minuman keras<br/> (beralkohol)]</p> |

**D. Merupakan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama Orang Terkenal, Foto, Atau Nama Badan Hukum**

Pasal 21 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek yang dimohonkan merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Kata “tiruan” dalam ketentuan tersebut dimaknai identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan. Kata “menyerupai” diartikan memiliki kemiripan.

- **Penolakan merek yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, tanpa persetujuan tertulis**

Nama orang terkenal dalam ketentuan ini adalah nama orang yang populer di berbagai kalangan seperti artis, olahragawan, ilmuwan, negarawan, dan lain-lain. Ketenaran tersebut tidak harus bersifat universal. Dasar penolakan ini dapat diterapkan untuk nama orang terkenal dalam segmen tertentu sepanjang keterkenalan tersebut dapat dibuktikan. Penolakan berdasarkan ketentuan ini dapat didasarkan pada nama lengkap, nama keluarga yang memiliki reputasi, nama panggung, maupun singkatan nama. Penolakan berdasarkan ketentuan ini tidak terikat pada jenis barang dan jasa yang dimohonkan.

Pemeriksa harus menilai secara keseluruhan unsur nama atau singkatan nama untuk dapat dikualifikasikan sebagai orang terkenal. Sebagai contoh, “JOKO WIDODO” atau “JOKOWI” dapat dikategorikan sebagai nama orang terkenal. Namun, “JOKO” atau “WIDODO” secara tunggal (terpisah) tidak dapat dikategorikan sebagai orang terkenal.

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kelas 30</p> <p>Jenis barang:</p> <p>Bubur</p> <p>Pemohon ; CV. OMNI FOOD</p> | <p><b>Alasan penolakan :</b></p> <p><b>Pasal 21 ayat (2) huruf (a)</b></p> <p>Karena JOKOWI merupakan nama yang sudah dikenal sebagai nama lain dari Joko Widodo, yang saat ini menjadi Presiden RI ,</p> <p>Pemohon mengajukan merek tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari Joko Widodo</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Penolakan merek foto, tanpa ada persetujuan tertulis dari pemilik foto.**

Foto yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah foto orang, tanpa mengukur reputasi atau keterkenalan orang yang fotonya digunakan sebagai merek dan didaftarkan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Kelas 30</p> <p>Pemohon : CV. KumpulSentosa</p> | <p><b>Alasan penolakan :</b></p> <p><b>Pasal 21 ayat (1) huruf (a)</b></p> <p>Putusan: ditolak, karena tidak menyertakan surat persetujuan dari pemilik foto</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Penolakan merek karena merupakan Nama Badan Hukum**

Pemeriksa harus menolak permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki pihak lain dan dimohonkan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak. Nama badan hukum milik pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah nama badan hukum yang dilindungi sebagai merek. Dengan demikian nama badan hukum yang tidak dilindungi sebagai merek tidak dapat dijadikan sebagai dasar penolakan. Pemeriksa harus menolak permohonan jika merek merupakan atau menyerupai nama badan hukum karena penggunaan merek tersebut akan menyebabkan kebingungan atau menyesatkan terkait hubungan komersial dengan pemilik nama perusahaan. Lebih spesifik lagi nama badan hukum ini pun yang bukan terdiri dari nama umum, misalkan PT. Sinar Terang, CV.Sinar Abadi, dan lainnya.

Di bawah ini adalah contoh nama badan hukum yang terdaftar sebagai merek.

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>RENAULT</b> | ULTRA JAYA |
|----------------|------------|

**E. Merupakan Tiruan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama, Bendera, Lambang Atau Simbol Atau Emblem Suatu Negara, Lembaga Nasional Atau Internasional.**

Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau baik lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Kata “tiruan” dalam ketentuan tersebut dimaknai identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan. Kata “menyerupai” diartikan memiliki kemiripan. Pemeriksa harus memastikan adanya persetujuan tertulis agar merek yang merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau baik lembaga nasional maupun internasional dapat diterima pendaftarannya. Untuk praktik penelusuran merek-merek yang patut diduga merupakan tiruan dari bendera, lambang atau simbol negara pemeriksa disarankan untuk melakukan pencarian informasinya.

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>[Kelas 16: koran]</p>               | <p>Permohonan ditolak karena merupakan singkatan nama lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Permohonan dapat didaftar jika pemohon melampirkan persetujuan tertulis dari otoritas yang berwenang.</p> |
|  <p>[Kelas 14: Majalah dan tabloid]</p> | <p>Permohonan ditolak karena menggunakan logo lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Permohonan dapat didaftar jika pemohon melampirkan persetujuan tertulis dari otoritas yang berwenang.</p>              |

#### **F. Merupakan Tiruan Atau Menyerupai Tanda Atau Cap Atau Stempel Resmi Yang Digunakan Oleh Negara Atau Lembaga Pemerintah**

Pasal 21 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

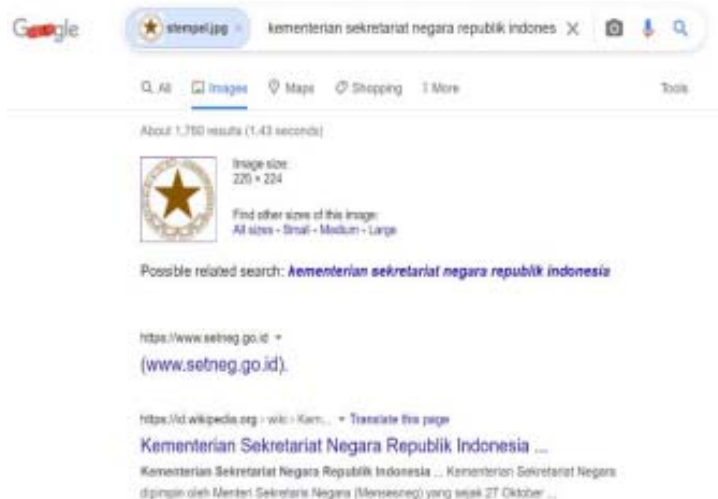
Kata “tiruan” dalam ketentuan tersebut dimaknai identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan. Kata “menyerupai” diartikan memiliki kemiripan.

Pemeriksa harus memastikan adanya persetujuan tertulis agar merek yang merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah dapat diterima pendaftarannya.

Berikut ini adalah contoh tanda atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah



Sampai saat ini, memang belum ada katalog ataupun daftar kumpulan tanda atau stempel resmi milik lembaga pemerintah, akan tetapi tatacara pemeriksaan untuk merek-merek berupa tanda seperti contoh-contoh diatas, pemeriksapatut untuk mencurigai bahwa tanda tersebut menyerupai stempel resmi suatu lembaga pemerintah dan sangat disarankan untuk melakukan penelusuran melalui Google.



**Gambar 23 Contoh penelusuran via Google untuk tanda berupa stempel lembaga pemerintah milik Kementerian Sekretariat Negara**

## **G. Diajukan Oleh Pemohon Yang Beriktikad Tidak Baik**

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan.

Terdapat beberapa tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemohon yang beriktikad tidak baik, yaitu:

- **Meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain**

Dalam kondisi ini, iktikad tidak baik dimaknai sebagai situasi di mana pemohon mengetahui bahwa merek yang diajukan untuk pendaftaran sudah dimiliki oleh orang lain yang mengklaim sebagai pemilik yang sah atas merek tersebut. Iktikad tidak baik mengacu pada niat pemohon untuk mendapatkan pendaftaran yang akan melanggar hak pemilik yang sah.

Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap tindakan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain baik yang sudah terdaftar atau belum. Pemeriksa merek hendaknya lebih jeli dan teliti dalam menentukan merek yang akan ditolak berdasarkan iktikad tidak baik, perpaduan unsur-unsur merek yang dominan, baik unsur warna, bentuk tulisan, maupun logo dan tampilan secara "*first impression*" atau kesan pertama saat melihat merek tersebut, dapat menjadi pertimbangan pemeriksa. Dalam hal ini, penolakan merek tersebut tidak lagi menilai barang dan/atau jasa sejenis.

Contoh berikut merupakan merek yang ditolak berdasarkan iktikad tidak baik:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  UPSHINE<br><br>Kelas: 11<br><br>Jenis barang :<br><br>Lampu langit-langit, lampu listrik, gelas lampu, lampu-lampu, bola lampu, lampu jalanan, tempat lilin atau lampu gantung, bola-bola untuk lampu, tabung cahaya untuk penerangan, tabung lucutan listrik untuk penerangan. |  UPSHINE®<br><br>Alasan penolakan :<br><b>Pasal 21 ayat (3)</b><br><a href="http://www.upshine.com">www.upshine.com</a><br><br>Telah membonceng, meniru, menjiplak merek UPSHINE + LOGO milik pihak lain atas nama UP-SHINE LIGHTING CO., LTD, demi kepentingan usaha Pemohon yang berakibat adanya kerugian pada pihak lain dan dapat menyesatkan konsumen karena bergerak dalam bidang produksi jenis barang yang sama yaitu lampu-lampu listrik dan sejenisnya. Hal ini dapat dikategorikan telah diajukan oleh Pemohon yang bertitikad tidak baik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Membonceng, meniru, atau menjiplak merek terkenal**

Iktikad tidak baik juga dimaknai sebagai situasi di mana pemohon membonceng, meniru atau menjiplak merek terkenal baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang memiliki nilai jual di pasaran. Pengetahuan tentang merek terkenal dapat diperoleh karena merek telah memiliki reputasi baik di dalam atau di luar negeri. Pemeriksaan terkait membonceng, meniru atau

menjiplak merek terkenal dapat dilakukan secara simultan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan (c) yang telah dijelaskan sebelumnya.

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Merek Pemohon</p>  <p>Kelas 30</p> <p>Jenis barang :<br/>kerupuk, kerupuk udang</p> | <p>Merek Pembanding</p>  <p>Alasan penolakan</p> <p><b>Pasal 21 ayat (3)</b></p> <p>Dikategorikan sebagai permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik, karena membonceng ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha pemohon</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Merek Pemohon</p> <p><b>RITZ CARLTON</b></p> <p>[Kelas 14: Arloji dan jam-jam]</p> | <p>Merek Pembanding</p>  <p>THE RITZ-CARLTON</p> <p>[Kelas 43: Jasa hotel dan motel, pesanggrahan, wisma dan restoran.]</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **H. Latihan**

1. Pemeriksaan merek dengan dasar relatif memiliki subyektivitas bagi seorang pemeriksa, coba jelaskan pendapat saudara mengenai pernyataan tersebut!

## **I. Rangkuman**

Dasar penolakan relatif dikategorikan demikian, karena untuk menerapkan ini, pemeriksa merek dituntut untuk mempunyai daya pikir dan analisa yang lebih dalam membandingkan antara satu merek dengan merek lainnya atau dengan faktor lain yang disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut yang dapat dianggap sebagai pembanding atau penghalang terdaftarnya suatu permohonan merek. Unsur ketelitian dan asas kehati-hatian memegang peran yang penting bagi pemeriksa merek dalam mengambil suatu keputusan, selain itu pemeriksa merek hendaknya selalu menambah wawasan dan pengetahuan dengan banyak membaca, mengunjungi situs kantor kekayaan intelektual di mancanegara dan juga memperhatikan kasus-kasus terkait merek agar bisa lebih tepat dalam memberikan keputusan daftar atas hak merek.

## **J. Evaluasi**

1. Pasal 21 Undang-Undang tentang Merek dan IG merupakan dasar penolakan yang dikategorikan sebagai dasar relatif, ada berapa ayat dalam pasal 21 tersebut?

2. Sebutkan kata kunci apa saja yang akan saudara pilih dalam menu penelusuran IPROLINE untuk memeriksa merek “ ALIGN FORCE “ ,tuliskan paling sedikit 5 (lima) kata kunci sesuai dengan metode penelusuran dalam IPROLINE!
3. Jika terdapat merek “ZIGZAG”terdaftar untuk jenis barang “buku dan barang cetakan” dalam kelas 16, kemudian terdapat permohonan merek “SICSAC” untuk jenis barang ‘pena, alat tulis, brosur,buku akunting”, keputusan apa yang akan saudara terapkan terhadap permohonan tersebut?

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penelusuran dalam pemeriksaan substantif merek adalah hal yang paling utama dalam kegiatan pemeriksaan merek khususnya bagi pemeriksa merek tingkat pertama, selain melakukan analisa dan pertimbangan hukum lainnya yang menunjang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan terhadap suatu permohonan merek.
2. Pemahaman dasar tentang merek, klasifikasi berdasarkan Nice Classification, serta barang dan/atau jasa sejenis juga pemahaman tentang dasar-dasar penolakan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan IG merupakan hal yang harus bisa dipahami dengan baik oleh seorang pemeriksa merek.
3. Khusus mengenai penelusuran merek, saat ini pemeriksa merek bekerja melakukan penelusuran dan membuat putusan pada sistem aplikasi IPROLINE , tetapi penelusuran merek juga dimungkinkan dengan situs lain seperti WIPO Global Brand dan Google, dengan tujuan utama adalah untuk membantu pemeriksa merek dalam menilai suatu permohonan merek layak untuk dikabulkan atau tidak.

## B. Tindak Lanjut

1. Sistem informasi yang handal saat ini memang diperlukan sebagai alat bantu kerja bagi setiap bidang, termasuk bagi pemeriksa merek di DJKI. Permohonan merek yang diajukan ke DJKI sejak 17 Agustus 2019 mengandalkan *online system* melalui sistem IPROLINE, dengan maksud untuk memudahkan pemohon sehingga bisa mengajukan permohonan kapan saja dan dimana saja. Hal ini menuntut DJKI juga bisa bekerja lebih cepat dengan sistem tersebut dalam hal ini, pemeriksa merek sebagai orang yang diamanatkan untuk memberi keputusan atas pengajuan permohonan merek.
2. Diharapkan pengembangan dan penyempurnaan fitur-fitur dalam sistem IPROLINE ini dapat segera terwujud agar memudahkan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif merek juga diharapkan dapat berkerja lebih teliti sehingga bisa memberi keadilan bagi pemilik merek.
3. Selain itu pengembangan kapasitas seorang pemeriksa merek juga diperlukan guna menunjang pengetahuan pemeriksa merek, yang bisa didapat dari pelatihan, *workshop*, maupun seminar baik dari dalam dan luar negeri sehingga bisa menambah wawasan bagi pemeriksa merek.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Modul KI bidang Merek dan IG (2019)
2. [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)
3. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek.

# KUNCI JAWABAN

## Bab II

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa terdapat suatu tanda
2. Perluasan ruang lingkup merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 adalah unsur merek hologram, suara dan 3D (tigadimensi).
3. Dari beberapa unsur merek yang telah diuraikan, terdapat 2 (dua) unsur merek yang belum diterapkan di Indonesia antara lain unsur merek aroma dan posisi.

## Bab III

1. Logo atau gambar tersebut adalah merupakan tanda umum yang sering diletakkan di tempat yang memiliki bahaya akan tegangan listrik tinggi, sehingga tidak dapat didaftar sebagai merek sesuai dengan pasal 20 huruf (e), merek tidak dapat didaftar karena merupakan labang atau tanda yang sudah umum dipergunakan

2. Unsur kata “swit corn”, secara bunyi ucapan terdengar seperti sweat corn yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai jagung manis. Walaupun kata “swit” tidak memiliki arti akan tetapi dengan bunyi ucapan dari merek tersebut cukup jelas bagi konsumen bahwa merek tersebut menarahkan pemikiran konsumen sebagai kata “sweat” yang dimodifikasi sedemikian. Jika didaftarkan untuk jenis barang tersebut, maka merek tersebut tidak dapat didaftar karena bersifat menjelaskan atau berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan, sesuai dengan pasal 20 huruf (b)

## BAB IV

1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdiri dari 3(tiga)ayat, yaitu:  
ayat (1) terdiri dari 4 (empat) huruf a,b c, dan d  
ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) huruf a,b, dan c serta  
ayat (3).
2. Merek ÄALIGN FORCE dapat dilakukan penelusuran dengan banyak kata kunci antara lain (bisa lebih banyak, tergantung penilaian dari pemateri):

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| %ALI%FOR%  | ALIGN%     | %FORCE      |
| %LIGN%VOR% | %FOR%ALI%  | %ALI%PHOR%  |
| %ALIN%FOR% | A%LI%FOR%  | ALI%4%      |
| %LINE%FOR% | ASIGN%FOR% | %AL%IN%FOR% |

3. Merek “SICSAC” dibandingkan dengan “ZIGZAG” dapat dikategorikan persamaan secara fonetik, bunyi ucapan, dan jenis barang dikategorikan sejenis untuk brosur dan buku akunting permohonan merek “SICSAC” dapat diputus untuk ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.20 Tahun 2016



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAKEASASI MANUSIA RI.



 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI.Indonesia

 @DJKI\_Indonesia

 DJKI Kemenkumham

 DGIP.GO.ID



Diterbitkan oleh :  
BPSDM KUMHAM Press  
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512  
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-30-5

