

# **Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hak Merek Produk Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Abd Thaliba, Zulfikri Toguanb, Bambang Andi Putrac, Nur Aisyah Thalibd Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email: athalib@law.uir.ac.id, bzulfikripohan@law.uir.ac.id, cbambang1115@gmail.com, dnuraisyahthalib@gmail.com

## *Abstract*

*A trademark gives somebody or a company the right to use certain distinctive marks. This allows the business to increase its commercial value, goodwill, and reputation in the eyes of its customers. However, there are several instances where the trademark Registrar will refuse to grant a trademark. A trademark registration application can generally be objected to for registration on absolute or relative grounds for denial, such as conflict with earlier trademarks and well-known marks, or because it is forbidden for registration. This article attempts to examine the legal force of registered trademarks, and analyze the barriers to acceptance of trademark applications. The research method employed here is doctrinal or broadly speaking called as a library research with some legal cases, legal material collection techniques using literature studies and legal material analysis using content analysis. The results of the study show that mark is deceptively similar to an existing trademark, the Registrar may refuse to grant registration. This is however, approved that is a subjective assessment.*

*Keywords: Legal Strength, Protection, Trademarks*

## **Abstrak**

Merek dagang memberi seseorang atau perusahaan hak untuk menggunakan merek khusus tertentu. Hal ini memungkinkan bisnis untuk bisa meningkatkan nilai komersial, nama baik, dan reputasinya di mata pelanggannya. Namun, ada beberapa contoh di mana Pencatat merek dagang akan menolak untuk memberikan merek dagang. Permohonan pendaftaran merek pada umumnya dapat ditolak pendaftarannya atas dasar penolakan mutlak atau relatif, seperti bertentangan dengan merek sebelumnya dan merek terkenal, atau karena dilarang pendaftarannya. Artikel ini mencoba menguji kekuatan hukum terhadap merek dagang terdaftar, dan menganalisis kendala penerimaan permohonan merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan melakukan pengkajian kepustakaan terkait permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek menipu mirip dengan merek yang ada sebelumnya, Petugas Pendaftar dapat menolak untuk memberikan pendaftaran. Bagaimanapun, ini adalah suatu bukti dari penilaian subjektif.

**Kata Kunci:** Kekuatan Hukum, Perlindungan, Merek Dagang.

## A. Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual (selanjutnya disebut IP) telah digunakan selama ratusan tahun dan memiliki peran penting dalam membedakan asal barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi aset yang berharga secara komersial dan membuat suatu produk menjadi mahal, bahkan lebih berharga dari perusahaan.<sup>1</sup> Hak Merek secara eksplisit disebut sebagai benda immaterial dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bagian “Menimbang” huruf a yang berbunyi :<sup>2</sup> “Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen.

Secara umum bahwa merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk mengetahui sumber asal barang-barang dan jasa-jasa dibuat oleh suatu perusahaan tertentu atau pribadi. Tanda-tanda ini memungkinkan para pemakai dengan cepat mengaitkan produk dengan produsennya.

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, selalu menggunakan nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang atau jasa. Simbol-simbol yang akan digunakan dalam menjalankan bisnis bertujuan untuk membantu atau menunjukkan asal dari barang atau jasa yang akan digunakannya. Namun, ada saja pelaku yang berbuat curang dan menggunakan merek yang sudah terkenal. Tidak jarang para konsumen tertipu dan menggunakan merek palsu karena banyak pelaku usaha yang beritikad tidak baik untuk menggunakan merek terkenal yang sudah ada terlebih dahulu.

Tidak dipungkiri lagi bahwa dengan sebuah merek, barang atau jasa sejenis dapat dibedakan dari asal, kualitas, dan jaminan bahwa produk tersebut asli. Terkadang yang membuat suatu produk menjadi mahal bukan

karena produk itu sendiri tetapi karena mereknya.<sup>3</sup> Surat permohonan pendaftaran merek harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Namun penandatangannya harus ditentukan oleh satu orang atau badan hukum, sengketa merek sering muncul karena beberapa faktor, seperti pengusaha tidak segera mendaftarkan mereknya sehingga pihak lain menggunakannya atau sengketa yang disebabkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk yang dengan sengaja mendaftarkan merek dagang dengan merek terkenal atau menguntungkan untuk tujuan meningkatkan popularitas atau mencari kompensasi moneter di masa depan.

Merek dagang memberikan hak kepada perusahaan untuk menggunakan merek khusus tertentu. Hal ini memungkinkan bisnis untuk meningkatkan nilai komersial, niat baik, dan reputasinya di mata pelanggannya. Namun, ada beberapa contoh di mana Pencatat merek dagang akan menolak untuk memberikan merek dagang karena alasan terdapatnya kesamaan atau kemiripan dengan merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji alasan penolakan dan menganalisis kendala Penerimaan permohonan pendaftaran.

## B. Pembahasan

### 1. Penolakan Terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Konvensi Internasional atas Ratifikasi Merek oleh Indonesia

Konvensi merek dagang yang mengatur merek dagang secara internasional dikenal sebagai “Konvensi Paris untuk Melindungi Kekayaan Industri”, yang singkatnya lazim disebut sebagai “Konvensi Paris”. Konvensi Paris dibuat pada tanggal 20 Maret tahun 1883 yang kemudian telah dilakukan direvisi berulang kali, dan

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum* 5 no. 1 (April 2020) : 47

<sup>2</sup> Puspa Melati Hasibuan, Zulf Chairi, Aflah, “Implementation Of Legal Protection Of Brand Rights For Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) According To Law Number 20 Year 2016 Concerning Marks And Geographic Indications” *Journal of Humanities and Social Studies* 6 no. 2 (2022) : 156-160

<sup>3</sup> Devi Puspita Sari, Audita Nuvriasari, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Eiger (Kajian Pada Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta)” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3, no. 2, (2018), 73 - 83

terakhirnya di Jenewa pada tahun 1979.<sup>4</sup> Konvensi ini berdasarkan atas perlindungan yang sama bagi bangsa- bangsa setiap Negara anggota Serikat Paris jika mereka telah memenuhi

persyaratan. Tambahan terhadap Konvensi Paris itu adalah Persetujuan atau Kesepakatan Madrid yang dibuat pada tahun 1891.

Selanjutnya, selain itu Kesepakatan Nice berkaitan dengan klasifikasi internasional terhadap barang-barang dan jasa yang merek dagangnya berlaku (15 Juni 1957), meskipun saat itu beberapa bagian Indonesia adalah masih di bawah provokasi Belanda, adalah dengan sendirinya anggota dari Perserikatan Paris sejak tahun 1934, namun dengan kemerdekaan tidak dengan sendirinya menjadi Indonesia tetap sebagai anggota Konvensi Paris.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Tuntutan terhadap perlindungan merek tumbuh dengan cepat setelah banyak orang melakukan aksi peniruan. Apalagi sesudah dunia perdagangan semakin maju, sarana transportasi dan promosi yang lebih baik, area pemasaran barang sudah semakin luas. Keadaan-keadaan yang menambahkan pentingnya merek untuk membedakan asal dan kualitas serta menghindari peniruan.<sup>5</sup>

Suatu merek mendapat perlindungan hukum jika terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagaimana juga diatur dalam perjanjian TRIPs dan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Merek 2016 bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Merek untuk menggunakan Merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan sebelumnya.<sup>6</sup>

Terminologi “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan

baik mengenai bentuk, cara penulisan, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (similar) dianggap terwujud apabila merek hampir mirip dengan merek orang lain yang berdasarkan pada persamaan bunyi, persamaan arti, dan persamaan tampilan.<sup>7</sup>

Penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar-gencaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut. Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga berhak untuk memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. Merek yang sudah terkenal mempunyai reputasi di kalangan para konsumen. Presentasi penjualannya terbilang tinggi dan dapat menjadi aset kekayaan sehingga akan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemiliknya.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan itu, sejauh menyangkut permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan mutlak atau relatif untuk ditolak, tulisan ini mencoba membahas beberapa kasus permohonan pendaftaran merek dagang yang ditolak oleh pihak Kantor Merek, karena alasan terdapatnya kesamaan atau kemiripan dengan merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya. Sebaliknya pada sisi lain tulisan ini juga bermaksud membandingkan beberapa kasus penerimaan pendaftaran merek yang diterima, sekalipun memiliki kesamaan dengan merek yang terdaftar sebelumnya dengan

---

<sup>4</sup> Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Op. Cit

melakukan penelitian secara yuridis normative, mengkaji dengan metode kepustakaan melihat Undang-Undang dan juga putusan berkaitan dengan kasus yang muncul.

Sengketa Merek MY BABY dengan PURE BABY<sup>9</sup> bermula saat kedua merek tersebut mendaftarkan mereknya ke Dirjen Kekayaan Intelektual. MY BABY sebagai merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya mengajukan Permohonan Banding atas merek PURE BABY untuk ditolak pendaftarannya. Hal tersebut dikarenakan merek PURE BABY dianggap menyerupai pada pokoknya seperti merek MY BABY. Permohonan Banding atas Merek PURE BABY tersebut dikabulkan oleh Komisi Banding untuk ditolak pendaftarannya sehingga Perusahaan PURE BABY mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan dalih bahwa persamaan unsur kata BABY merupakan kata umum dan tidak bisa dijadikan alasan sebagai penolakan pendaftaran merek PURE BABY.

Penyelesaian kasus sengketa merek tersebut melalui proses hukum yang panjang, karena kedua merek tersebut memang telah beredar luas di masyarakat. Setiap merek terdaftar memiliki klasifikasi barang yang didaftarkan biasanya disebut Nice Klasifikasi terdiri dari 45 kelas dimana setiap kelas menentukan jenis setiap barang/jasa yang didaftarkan mereknya. Kasus merek MY BABY dan PURE BABY memiliki persamaan jenis barang yang terdapat di kelas 03, namun MY BABY mendaftarkan merek dengan jenis barang secara keseluruhan yang berada di kelas 03 sementara PURE BABY hanya mendaftarkan merek dengan jenis barang yang tertentu saja.

Perusahaan MY BABY merasa dirugikan karena produk PURE BABY yang dijual dan telah beredar dipasaran sama dengan produk MY BABY. Hal tersebut selain mengurangi pembelian dari konsumen (masyarakat) karena dianggap oleh konsumen merek PURE BABY satu perusahaan dengan MY

BABY. Anggapan seperti itulah yang menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan MY BABY.

Kasus berikutnya adalah,<sup>10</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menolak permohonan merek dan logo Kaki Tiga, yang diajukan Wen Ken Drug Co Pte Ltd. Fattah menyebutkan, meskipun sudah ada pencoretan merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan, masih terdapat pendaftaran baru atas merek tersebut dengan status pengumuman pada laman Ditjen HKI.

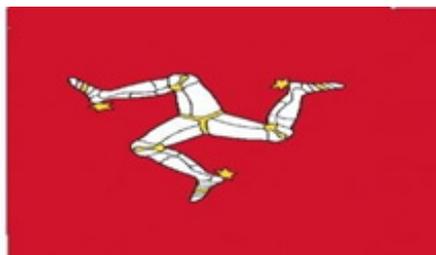
“Kami sudah melayangkan surat keberatan kepada Ditjen HKI, pada tanggal 9 April 2018. Kami keberatan atas pengumuman pendaftaran merek- merek dengan logo Kaki Tiga,” kata Fattah melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada pers di Jakarta, Rabu 2 Mei 2018.

Ia menyebutkan, pada e-Status Kekayaan Intelektual, yang diunggah di laman Ditjen HKI, menyebutkan bahwa perusahaan berkedudukan di Singapura itu telah mendaftarkan merek-merek dengan logo Kaki Tiga (merek figuratif) atas nama Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd dengan nomor D002015039273.

**Gambar. 1. Permohonan**



**Gambar. 2. Merek Terdaftar Merek**



Selain itu, turut didaftarkan merek Cap Kaki Tiga+Logo atas nama Wen Ken Drug Co Pte Ltd (D002015039268) dan merek Cap Kaki Tiga + Logo atas nama Wen Ken Drug Co Pte Ltd.

“Kami keberatan karena logo menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang Isle of Men. Seharusnya permohonan itu ditolak sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Merek Tahun 2001,” tegas Fattah.

Sehubungan dengan itu, akhirnya Pencoretan dilakukan atas perintah Putusan Nomor: 85PK/Pdt. Sus-HKI/2015. Jo. Nomor: 582 K/Pdt.Sus- HaKI/2013. Jo. Nomor: 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan putusan, merek Cap Kaki Tiga dicoret dari daftar umum merek, pendaftaran merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan serta sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal itu diperkuat Putusan Nomor: 85PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Jo. Nomor: 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Jo. Nomor 66 / Merek / 2012 /PN. Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan Wen Ken Drug Co Pte Ltd melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan seluruh merek dagang Cap Kaki Tiga.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa seluruh merek dagang Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug Co Pte Ltd menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang Isle of Men.

Selain itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga membatalkan atau setidaknya menyatakan batal seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug Co Pte Ltd dan mencoretnya dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya.

Kasus yang tidak kalah menariknya adalah perkara dari perusahaan PT. Astra Sedaya Finance menggunakan merek jasanya yang diberi nama “Astra Credit Companies (disingkat ACC)” dengan nomor pendaftarannya: IDM000554835 tertanggal 26 Juni 2014, untuk kelas Barang / Jasa : 36, melawan (Tergugat) PT. Aman Cermat Cepat dengan merek “KlikACC” dengan

Sertifikat Nomor: IDM000611517 tertanggal 10 April 2018, untuk kelas Barang / Jasa : 36.

Memperhatikan duduk perkara tersebut di atas, sangat jelas pendaftaran yang dilakukan oleh pihak tergugat dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang 20/2016 menegaskan sebagai berikut:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”; sebagaimana penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang 20/2016, yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad 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, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.”

Kemudian dari pada itu bila dibandingkan dengan beberapa kasus luar negeri, khususnya di Negara Australia, Kantor Kekayaan Intelektual Australia akan melakukan penolakan terhadap merek yang didaftar, apabila memiliki kriteria-kriteria berikut ini:<sup>11</sup>

1. The 'idea' of the trade mark (Gagasan Merek Dagang);
2. Marks which contain another trade mark (Merek yang Mengandung Merek Dagang Lain);
3. Considering invented words (Mempertimbangkan Kata-kata yang Ditemukan);
4. Descriptive words in composite marks (Kata Deskriptif dalam Tanda Komposit);
5. Type of goods and services (Jenis Barang dan Jasa);
6. Trade marks in a language other than English (Merek Dagang dalam Bahasa Selain dari Inggris);
7. Words and devices depicting words (Kata dan Perangkat yang Menggambarkan Kata-kata).”

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, aturan Kekayaan Intelektual Australia dengan jelas menegaskan bahwa terdapat tujuh kriteria atau ukuran yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menolak permohonan pendaftaran merek, karena dinilai memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek yang telah terdaftar.

Beberapa merek dagang yang memiliki kesamaan fitur terlihat berbeda jika dilihat secara berdampingan. Namun, jika ide yang sama ditimbulkan oleh kedua merek dagang dan diperkirakan bahwa beberapa pembeli cenderung mengingat merek dagang dengan gagasan yang ditimbulkan daripada oleh fitur khusus dari merek dagang, penggunaan merek dagang dapat menyebabkan kebingungan. Alasan penolakan kemudian adalah atas dasar kesamaan menipu dari merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya.

Secara umum merek yang mengandung merek dagang lain, jika satu merek dagang menggabungkan fitur pembeda yang esensial atau ciri yang mudah diingat dari merek dagang lain, maka kebingungan masih mungkin terjadi meskipun ada materi lain dalam merek dagang tersebut. Namun pertimbangan harus diberikan dalam keadaan di mana karena bahan tambahan atau berbeda, merek dagang secara keseluruhan menyampaikan kesan yang sangat berbeda.

Kemudian, mempertimbangkan kata-kata yang ditemukan, ada kemungkinan penipuan dan kebingungan yang jauh lebih besar antara kata-kata yang tidak umum digunakan dalam bahasa tersebut. Tidak diragukan lagi dalam kasus kata yang dibuat-buat, sebuah kata yang tidak digunakan dalam bahasa Inggris, kemungkinan terjadinya kebingungan sangat jauh lebih besar. Sebuah kata bagus lebih mudah diingat dan sehubungan dengan beberapa barang tertentu dan mungkin saja dalam kasus kata bagus ada lebih banyak kemungkinan kebingungan dan oleh karena itu lebih sedikit bukti yang diperlukan untuk menetapkan probabilitas kebingungan dalam kasus kata bagus daripada dalam kasus kata dalam bahasa Inggris.”

Dasar pertimbangan berikut adalah kata deskriptif dalam tanda komposit, yaitu pertanyaan tentang bobot apa yang harus diberikan pada keberadaan umum kata-kata yang tidak khas ketika menilai kesamaan yang menipu sering muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan tanda komposit. Tanda gabungan yang terdiri dari alat pembeda dan kata non-pembeda umumnya akan menjadi *prima facie* pembeda dan dapat didaftarkan. Kehadiran perangkat akan berarti bahwa konsumen akan segera memahami tanda tersebut sebagai lencana asal dan tidak mungkin pedagang lain perlu menggunakan kombinasi kata-perangkat tertentu. Namun, pertanyaan sulit dapat muncul ketika kombinasi kata-perangkat dibandingkan dengan tanda selanjutnya yang menyertakan kata non-khas yang sama yang digabungkan dengan perangkat yang sangat berbeda atau dengan materi pembeda lainnya.

Beberapa kehati-hatian perlu dilakukan sebelum mengkarakterisasi kata-kata dalam gabungan kompleks merek dagang terdaftar sebagai 'fitur penting' dari merek itu dalam menilai pertanyaan tentang kesamaan yang menipu. Jika karakterisasi seperti itu dibuat terlalu mudah, itu secara efektif mengubah tanda komposit menjadi sesuatu yang sangat berbeda.

Pendekatan yang benar, seperti disebutkan di atas, adalah bagi pengambil keputusan untuk melanjutkan atas dasar bahwa kata-kata deskriptif sampai batas tertentu dapat diabaikan, tetapi tidak boleh diabaikan sepenuhnya.

Contoh berikut memberikan ilustrasi perbandingan antara tanda majemuk yang menampilkan komponen kata yang tidak khas, menunjukkan berbagai faktor yang telah diperhitungkan dalam menentukan apakah tanda yang dimaksud mirip atau tidak mirip.

Contoh 1, dan 2.

Gunung Everest Mineral Water Ltd [2012] ATMO 65

The BBQ Store Pty Ltd v BBQ Factory Pty Ltd [2019] ATMO 132 Tanda yang dibandingkan:

**Contoh. 1.**



**Contoh. 2.**



“Nyala api mungkin merupakan satu-satunya elemen yang paling diingat dari Merek Dagang [pemohon], namun meskipun itu agak deskriptif tentang Barang ... ada sangat kecil kemungkinan bahwa konsumen terkait akan mengingat secara detail tampilan nyala api. Perangkat lainnya memiliki latar belakang hitam yang biasa-biasa saja ... 'Toko BBQ', seperti ungkapan yang muncul di Merek Dagang, sangat menggambarkan Barang ... konsep jenis alat memasak luar ruang ini adalah semua yang mungkin terjadi ingat

... Kesan umum yang mungkin diambil oleh konsumen yang relevan menurut saya adalah penjual barbekyu yang menggunakan api di logonya”.

“Tanda Lawan juga menyertakan perangkat deskriptif — tusuk sate yang diisi dengan apa yang tampak seperti sepotong daging oranye, dijilat oleh api merah dari bawah. Perangkat ini secara visual berbeda dari api di Merek Dagang [pemohon], tetapi secara konseptual mereka memiliki motif api. Kata-kata 'TheBBQ Store', diatur sedikit berbeda di Tanda Lawan. Tetapi melalui lensa ingatan yang tidak sempurna, mereka secara visual, aura, dan konseptual tidak dapat dibedakan dari Merek Dagang—konsumen yang relevan tidak dapat diharapkan untuk mencatat, apalagi mengingat, bahwa Lawan menggunakan superscript 'The' dan Pemohon dengan huruf kecil 'store' . Bahkan dengan diskon yang diperlukan yang diterapkan pada frasa deskriptif ini, bahwa kedua merek menggunakan kata-kata deskriptif yang sama persis dalam urutan yang sama persis hanya dapat menambah kesamaan visual dan konseptual mereka”.

Kriteria berikut adalah mengenai jenis barang atau jasa,<sup>13</sup> dan pasar tempat barang tersebut dibeli akan mempengaruhi kehati-hatian pembeli dalam melihat merek dagang pada barang yang mereka pilih. Umumnya semakin mahal barang yang dipertimbangkan, semakin kecil kemungkinan pembeli tertipu atau bingung oleh kesamaan antara merek dagang di mana barang tersebut dijual. Demikian pula, barang-barang yang sangat teknis mungkin hanya akan dibeli oleh orang-orang yang tidak akan tertipu oleh merek dagang yang agak mirip. Di sisi lain, barang-barang seperti sabun akan dibeli oleh sejumlah besar orang yang mungkin saja tertipu dengan melihat barang-barang yang memiliki merek dagang serupa.

Prinsip yang sama akan berlaku untuk layanan. Merek dagang serupa yang digunakan sehubungan dengan layanan perbaikan sepatu yang disediakan oleh perusahaan yang berbeda lebih mungkin menjadi sumber kebingungan daripada jika layanan tersebut adalah layanan medis spesialis.

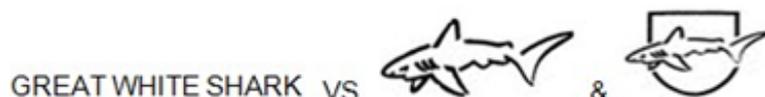
Kemudian pemakaian merek bukan dalam bahasa Inggris, tes biasa untuk membandingkan merek dagang, kata diterapkan ketika memutuskan apakah kata-kata yang diberikan dalam bahasa non-Inggris secara menipu mirip dengan merek dagang yang sudah ada di Register dan apakah ada alasan penolakan berdasarkan ketentuan. Hal ini berlaku apakah merek dagang yang dibandingkan keduanya diberikan dalam karakter Romawi atau dalam huruf atau karakter dari sistem penulisan apa pun, seperti Arab atau Cina.

Jika barang-barang tersebut dipasarkan secara massal, misalnya, pakaian atau bahan makanan, pembelian dapat dilakukan sebagian besar berdasarkan pemilihan visual. Merek dagang dapat menjadi bagian dari kemasan yang menampilkan bahan tekstual serupa lainnya dan pembeli dapat menjadi bagian dari masyarakat umum monolingual. Dalam kasus seperti itu, arti dari masing-masing merek dagang akan menjadi tidak relevan, sehingga pengujian utamanya adalah visual dan fonetik (jika verbalisasi merek dagang memungkinkan). Sejauh menyangkut karakter Arab dan Asia, konsumen yang tidak melek dalam bahasa-bahasa ini diharapkan memberi perhatian khusus pada grafis yang terlibat.

Lebih lanjut, sebuah kata dan representasi bergambar yang setara dapat ditemukan serupa,<sup>14</sup> berdasarkan fakta bahwa seseorang dengan kecerdasan dan ingatan normal akan mempertahankan dan membawa kesan keseluruhan yang sama. Pemeriksa perlu mempertimbangkan nama dan gagasan yang akan dikaitkan dengan merek dagang perangkat tertentu

dibandingkan dengan nama dan gagasan yang disampaikan oleh kata merek dagang. Alasan penolakan berdasarkan aturan akan ada jika ketika membandingkan merek dagang yang bersangkutan, kesimpulannya adalah bahwa nama dan ide yang disampaikan sama persis.

Kemudian pada kasus berikut mendapatkan hasil sebaliknya, dapat dilihat di Wolter Joose atas nama Joose Apparel Pty Ltd v Great White Shark Enterprises Inc [1999] ATMO 59 di mana merek dagang berikut ditemukan "TIDAK MIRIP":



Dalam keputusan itu, Petugas Dengar Pendapat menyatakan bahwa meskipun 'perangkat tersebut benar-benar penggambaran hiu...tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah Hiu Putih Besar'.

## 2. Kendala Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek.

Keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi dan bersungguh-sungguh sangat diperlukan guna menjamin terlaksananya system hak kekayaan intelektual seperti yang diharapkan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual telah ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang hak kekayaan intelektual.<sup>15</sup>

Baru-baru ini, ada beberapa kasus permohonan pendaftaran yang tidak diterima oleh pencatat yaitu, pertama merek "Roseto" pemohon dengan nomor registrasi: DID2020006945 diterima pada 07 Februari 2020, ditolak oleh registrar berdasarkan kesamaannya dengan merek "ROSSETTI" yang terdaftar sebelumnya dengan nomor terdaftar: IDM000243335 untuk menggunakan merek yang sama untuk barang dan/atau jasa, sedangkan sebagai kesan pertama menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Alasan penolakan berdasarkan Pasal 21 (1) (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa suatu permohonan ditolak apabila Merek tersebut pada pokoknya serupa atau identik dengan: "Merek terdaftar sebelumnya dari pihak lain atau permohonan Merek sebelumnya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Kedua, merek CT LON pemohon dengan nomor pendaftaran: DID2020045762 diterima pada tanggal 13 Agustus 2020. Ditolak oleh pencatat berdasarkan Pasal 21(1)(a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena kesamaannya dengan merek CITYLON yang telah didaftarkan sebelumnya dengan nomor terdaftar: IDM000054054 untuk menggunakan merek yang sama untuk barang dan/atau jasa, sedangkan sebagai kesan pertama menimbulkan kebingungan bagi kalangan masyarakat.

Kasus ketiga, merek ITech dengan nomor pendaftaran: DID2020043196 diterima pada tanggal 4 Agustus 2020. Ditolak oleh pencatat berdasarkan Pasal 21(1)(a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena kesamaannya dengan merek ITEK yang terdaftar sebelumnya dengan nomor terdaftar: IDM000371966 untuk menggunakan merek yang sama untuk barang dan/atau jasa, sedangkan sebagai kesan pertama menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dalam kasus pertama, sepanjang menyangkut merek Roseto, Pemohon ditolak oleh registrar berdasarkan kesamaannya dengan merek ROSSETTI yang terdaftar sebelumnya. Peristiwa penolakan di sini sungguh disesalkan, karena Pemohon tidak mengajukan banding atas keputusan ini kepada Dewan Merek.

Saat menentukan apakah merek dagang itu identik atau serupa, pencatat merek dagang dan Dewan Merek sudah semestinya ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan konsisten dalam pengambilan keputusan mereka. Dalam kebanyakan kasus, jika registrar menolak untuk mendaftarkan merek dagang dan pemohon mengajukan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Merek, dewan biasanya akan mengkonfirmasi perintah registrar dan menolak untuk mendaftarkan merek tersebut. Hanya dalam keadaan yang tidak biasa dewan akan membatalkan keputusan sebelumnya oleh registrar.

Sehubungan dengan ini Penulis mencoba melakukan kajian perbandingan dari berbagai sumber guna dijadikan sebagai pengetahuan. Bagaimanapun juga, berikut ini akan diperlihatkan beberapa kasus kejadian serupa yang terjadi sebagai berikut:<sup>16</sup>

“Baru-baru ini, ada perbedaan antara keputusan yang dibuat oleh panitera dan Dewan Merek. Dalam sejumlah kasus, registrar telah mencapai keputusan konservatif, menolak aplikasi atas dasar kesamaannya dengan merek terdaftar. Namun, saat naik banding, dewan telah mengambil pandangan yang lebih luas dan menemukan bahwa tanda tersebut tidak cukup mirip sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Melalui pemeriksaan dua kasus baru-baru ini di mana dewan membalikkan keputusan panitera sebelumnya, pembaruan ini akan membahas tren ini dan mempertimbangkan apa artinya bagi pendaftar merek dagang”.

Dalam kasus pertama, merek SAFFIRO pemohon ditolak oleh registrar berdasarkan kesamaannya dengan merek CEFIRO yang telah terdaftar sebelumnya. Pemohon mengajukan banding atas keputusan ini kepada Dewan Merek.

Dalam membandingkan merek dagang, dewan berpendapat bahwa, meskipun merek dagang masing-masing memiliki tiga suku kata dan diakhiri dengan 'firo', huruf-huruf dalam suku kata pertama dari setiap tanda (yaitu, 'saf' dan 'ce') menciptakan perbedaan visual antara merek dagang tersebut.

Mengenai pengucapan, dewan mencatat bahwa merek pemohon dapat diucapkan 'saf-fi-ro', sedangkan merek terdaftar dapat diucapkan 'ce-fi-ro'.

Oleh karena itu, pengucapan tanda para pihak berbeda, sehingga tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat mengenai kepemilikan atau asal barang tersebut. Oleh karena itu, merek pemohon tidak dianggap sama dengan merek terdaftar, dan dalam Putusan Nomor 1149/2557, Dewan Merek menyatakan bahwa merek tersebut dapat didaftarkan.

**Merek yang Didaftarkan**



**Merek yang Terdaftar**



Kembali ke tanda “Roseto” yang ditolak sebagaimana tersebut di atas, alasan ditolak oleh pencatat atas dasar kesamaannya dengan merek ROSSETTI yang terdaftar sebelumnya, meskipun merek dagang masing-masing memiliki tiga suku kata dan yang pertama di “ro”, huruf-huruf di akhir suku kata dari setiap merek (yaitu, "to" dan "ti") menciptakan perbedaan visual antara merek dagang.

Membandingkan contoh kasus SAFFIRO dengan CEFIRO seperti disebut di atas sangat jelas ditegaskan dalam “putusan Dewan Merek”, bahwa di antara keduanya memiliki perbedaan yang nyata, tidak hanya dalam hal “pengucapan dan tulisan” tetapi juga dalam “desain tulisan”, karenanya dinyatakan merek tersebut dapat didaftarkan. Sementara itu, hal yang sama juga dimiliki dalam kasus merek yang diajukan, yaitu:

"Roseto" dengan merek "ROSSETTI" yang telah terdaftar sebelumnya. Kedua merek tersebut juga sangat jelas memiliki perbedaan dalam hal "pengucapan dan tulisan", tetapi juga dalam bentuk "tulisan". Oleh karena itu, semestinya usulan atas merek "Roseto", dapat didaftar dan diterima pendaftarannya oleh kantor merek.

Sementara itu, kasus kedua di mana Dewan membatalkan keputusan registrar melibatkan penolakan merek CROFF (dan perangkat lingkaran) berdasarkan kesamaannya dengan merek COB (dan perangkat pelindung).

Tidak setuju dengan penolakan awal registrar atas merek pemohon, Dewan berpendapat bahwa elemen kata "croff" dalam merek dagang pemohon ditempatkan di perangkat lingkaran, sedangkan elemen kata "tongkol" dalam merek dagang terdaftar ditempatkan di dalam perangkat perisai. Oleh karena itu, merek dagang secara visual berbeda.

Lebih lanjut, Dewan menemukan bahwa merek dagang pemohon dapat diucapkan "croff", sedangkan merek terdaftar dapat diucapkan "cob." Perbedaan ini memastikan bahwa tidak akan ada kebingungan di antara masyarakat mengenai kepemilikan atau asal barang. Oleh karena itu Dewan memutuskan (dalam Keputusan No 1152/2557) bahwa merek pemohon tidak sama dengan merek terdaftar dan dapat melanjutkan pendaftaran.

**Merek yang Didaftarkan**



**Merek yang Terdaftar**



Keputusan ini menggembirakan bagi pendaftar merek dagang. Di masa lalu, pendaftar sering kecewa ketika tanda yang diizinkan untuk hidup berdampingan di yurisdiksi lain ditolak oleh pendaftar Thailand dengan alasan kesamaan, dan keputusan ini kemudian ditegakkan oleh Dewan. Keputusan Dewan yang lebih baru telah menunjukkan kesediaan untuk menantang kriteria yang digunakan oleh pendaftar dan fokus pada kemungkinan nyata kebingungan publik, bukan pada kesamaan samar dalam penampilan atau pengucapan.

Lebih lanjut, sepanjang yang berhubungan dengan "penolakan" atas dasar pertimbangan "kesamaan atau kemiripan" terhadap suatu merek, berikut ini kembali membandingkan beberapa kriteria penilaian yang dilakukan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Australia sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Sound as well as appearance to be considered (Suara serta Penampilan mesti dipertimbangkan);
2. Imperfect Recollection (Ingatan yang Tidak Sempurna);
3. Marks with a degree of notoriety or familiarity (Tanda dengan Tingkat Ketenaran);
4. The descriptiveness of the trade mark (Deskripsi Merek Dagang);
5. Type of customer (Jenis Pelanggan)".

Sehubungan dengan hal itu,<sup>18</sup> dalam menentukan kemiripan antara dua merek dagang, kemungkinan pengucapan yang tidak jelas, distorsi suara di telepon atau percakapan lain dan struktur suku kata kata harus diperhitungkan. Pada pertanyaan "suara" merek dagang, referensi dapat dibuat untuk kata-kata Sargant LJ dalam kasus "Tripcastron", London Lubricants (1920) Limited's Application (1924) 42 RPC 264 di halaman 279,

baris 30:

"Satu-satunya kesamaan dalam kata "Tripcastron" dengan "Castrol" adalah huruf yang menyusun bagian tengah kata baru. Pengakhiran kata baru berbeda. Meskipun saya setuju bahwa, jika itu adalah

satu-satunya perbedaan, dengan memperhatikan penghentian kata-kata, itu mungkin tidak cukup untuk membedakan. Tetapi kecenderungan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris untuk mengolok-olok akhir kata juga memiliki efek bahwa awal kata ditekankan dibandingkan, dan, menurut penilaian saya, suku kata pertama dari sebuah kata, sebagai suatu peraturan, jauh paling penting untuk tujuan perbedaan.”

Namun, temuan kasus di atas harus dipertimbangkan dalam metode pemasaran modern. Petugas Dengar Pendapat di *Giorgio Armani S.p.A v Tiawan Yamani*, 17 IPR 92 memutuskan bahwa:

“...kasus lawan...harus gagal karena, sehubungan dengan barang yang dimaksud di sini, saya menganggap dampak visual dari tanda, yang sangat berbeda, lebih penting daripada kesamaan aural. Realitas komersial saat ini adalah bahwa barang-barang pakaian tidak dibeli di konter atas permintaan lisan tetapi dipilih dengan cermat oleh calon pelanggan dari rak di toko dan diperiksa dengan sangat hati-hati dan dibandingkan dengan barang-barang serupa”.

Kemudian poin penting berikutnya adalah<sup>19</sup>, dalam mempertimbangkan apakah kata merek dagang, merek dagang perangkat, atau merek dagang komposit mirip dengan merek dagang yang sudah terdaftar, House of Lords

dalam kasus “*Rysta*” membahas doktrin ingatan tidak sempurna dan pentingnya kesan pertama (1943) 60 RPC 87 di halaman 108:

“Jawaban atas pertanyaan apakah bunyi satu kata terlalu mirip dengan bunyi kata lain... hampir selalu bergantung pada kesan pertama, karena jelas orang yang akrab dengan kedua kata itu tidak akan tertipu atau bingung. Adalah orang yang hanya mengetahui satu kata, dan mungkin memiliki ingatan yang tidak sempurna tentangnya, yang kemungkinan besar akan tertipu. Oleh karena itu, sedikit bantuan yang dapat diperoleh dari perbandingan yang cermat dari dua kata, huruf demi huruf dan suku kata demi suku kata, diucapkan dengan kejelasan seperti yang diharapkan dari seorang guru elokusi.”

Pengadilan harus berhati-hati untuk memperhitungkan ketidaksempurnaan ingatan dan pengaruh pengucapan dan ucapan yang tidak hati-hati di pihak tidak hanya orang yang ingin membeli di bawah deskripsi dagang, tetapi juga asisten toko yang melayani keinginan orang itu.

Namun, sambil mengingat doktrin ini, harus diingat bahwa House of Lords, juga dalam kasus “*Rysta*”, menunjukkan bahwa faktor ini tidak boleh terlalu ditekankan. Kata-kata Lord Greene MR di halaman 105 adalah:

“Doktrin ingatan yang tidak sempurna tidak boleh dibawa terlalu jauh. Dalam mempertimbangkan penerapannya tidak hanya harus dipertimbangkan kelas orang yang mungkin terpengaruh, tetapi tidak lebih dari kemungkinan biasa dari pengucapan yang buruk, pendengaran yang ceroboh atau ingatan yang rusak harus diasumsikan”.

Kemudian dari pada itu<sup>20</sup>, ukuran penilaian penting selanjutnya adalah Tanda dengan tingkat Reputasi dan kemasyhuran merek dagang pada umumnya tidak boleh dipertimbangkan untuk tujuan Pasal 44. Relevansi pertimbangan reputasi dan kemasyhuran dengan Pasal 44 telah dipertimbangkan oleh pengadilan beberapa kali. Panduan dapat diambil dari kasus-kasus yang dibahas di bawah ini.

Dalam *Registrar of Trade Marks v Woolworths Limited*, (Metro) 45 IPR 411, merek yang dibandingkan adalah beberapa merek yang terdiri dari kata “*Metro*” dan aplikasi yang diajukan oleh Woolworths Ltd yang terdiri dari kata

“*Woolworths Metro*”. Kasus ini diputuskan berdasarkan keadaan khusus, Hakim Prancis setuju dengan hakim utama bahwa:

“Jika suatu elemen merek dagang memiliki tingkat ketenaran atau keakraban yang dapat diambil oleh pengadilan, seperti halnya kasus ini, akan dibuat-buat untuk memisahkan fitur fisik dari merek dari

persepsi pemirsa tentang merek tersebut. Karena pada akhirnya pertanyaan tentang kemiripan adalah tentang bagaimana merek itu harus dirasakan. Dalam kasus instan, dampak visual dari nama "Woolworths" tidak dapat dinilai tanpa pengakuan keakraban yang terkenal bagi konsumen".

Dalam *CA Henschke & Co v Rosemount Estates Pty Ltd* [2000] FCA 1539, Pengadilan Federal Penuh ketika mempertimbangkan kesamaan yang menipu dalam konteks pelanggaran menyarankan bahwa tidak ada prinsip baru yang terlibat dan otoritas pengikat sebelumnya masih berlaku. Pertimbangan kemasyhuran mungkin relevan sebagai elemen ingatan yang tidak sempurna, sehingga merek yang benar-benar terkenal lebih kecil kemungkinannya untuk diingat secara salah. Ini menyoroti penerapan proposisi yang sangat sempit".

Dalam *Pfizer Products Inc v Karam* [2006] FCA 1663 Gyles J menyatakan di [50]:

"Saya sama sekali tidak puas bahwa adalah pantas untuk mempertimbangkan reputasi untuk tujuan perbandingan yang relevan untuk pasal 44 ... Bagian 60 membawa reputasi. Saya tidak yakin bahwa apa yang dikatakan oleh French J di *Woolworths* di [61] cukup untuk mengubah tes untuk s 44. Ada dukungan untuk penggunaan reputasi sehubungan dengan pelanggaran ... Tidak jelas bahwa, jika benar, ini akan diimpor ke s 44".

Di *Australian Meat Group Pty Ltd v JBS Australia Pty Limited* [2018] FCAFC 207; 268 FCR 623 Pengadilan Federal Penuh menyatakan:

"Proposisi terbatas yang diterima oleh Pengadilan sebagai *Woolworths* bukanlah bahwa reputasi secara umum relevan dengan kesamaan yang menipu. Itu yang ditolak. Itu adalah proposisi bahwa kesamaan yang menipu dari ingatan yang tidak sempurna dapat dilawan dengan menunjukkan sifat terkenal dari merek terdaftar dan kemungkinan yang berkurang dari ingatan yang tidak sempurna".

Keputusan *Metro* karena itu tidak ditafsirkan oleh keputusan berikutnya sebagai otoritas untuk proposisi bahwa reputasi secara umum relevan dengan kesamaan yang menipu.

Deskripsi merek dagang,<sup>21</sup> secara umum tepat untuk kurang memperhatikan hal-hal yang tidak khas ketika membandingkan tanda. Hal ini karena hal yang tidak khas cenderung tidak dianggap sebagai indikasi asal barang atau jasa, dan oleh karena itu konsumen tidak mungkin dibingungkan oleh adanya hal yang serupa, tidak khas, dalam dua atau lebih merek dagang. Dalam *Cooper Engineering Co Pty Ltd v Sigmund Pumps Ltd* (1952) 86 CLR 536 Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan apakah merek *RAIN KING*, terdaftar sehubungan dengan 'spray nozzles, sprinkler dan bagian-bagiannya', harus memblokir permohonan merek *RAINMASTER* untuk barang sejenis. Dalam menyimpulkan bahwa tidak ada kemungkinan penipuan yang masuk akal di antara merek-merek tersebut, Pengadilan mengatakan:

"Pembeli nozel semprot dan alat penyiram... kemungkinan besar tidak akan memperhatikan keberadaan kata umum seperti hujan dalam kombinasinya. Awalan itu sudah muncul di merek dagang lain untuk barang dengan deskripsi yang sama yang dijual di pasar Australia seperti *Rainwell*, *Rainmaker*, *Rain Queen*, dan *Rainbow*. Pencatat yang terpelajar benar dalam berpendapat bahwa satu-satunya kesamaan antara dua tanda adalah awalan umum 'Hujan' dan kesamaan ini tidak cukup untuk menciptakan kemungkinan penipuan yang masuk akal ketika bagian yang tersisa dari tanda sangat berbeda" (di hal. 539 per *Dixon*, *Williams* dan *Kitto JJ*)."

Pemeriksa juga akan berhati-hati untuk menghindari 'kesalahan di sisi kehati-hatian' ketika menilai apakah suatu merek sangat mirip dengan merek dagang sebelumnya sehingga kemungkinan akan menipu atau menyebabkan kebingungan. Sudah lama diyakini bahwa warna deskriptif dapat membatasi hak pemilik; lihat dalam hal ini pengamatan *Maugham J* dalam kasus "*Ucolite*", (1931) 48 RPC 477 di hal 486:

"Saya pikir benar untuk mengatakan bahwa ketika merek dagang terdaftar ... memiliki warna deskriptif,

Pengadilan agak menolak untuk membiarkan fakta itu cenderung menjadi semacam monopoli sehubungan dengan karakter deskriptif kata tersebut."

Sistem merek dagang tidak dimaksudkan untuk berfokus secara eksklusif pada menghilangkan semua risiko kebingungan konsumen, terlepas dari kebutuhan pedagang lain. Seorang pembuat keputusan mungkin tidak punya pilihan selain menoleransi beberapa risiko kebingungan jika seorang pedagang telah memilih untuk membangun bisnis di sekitar istilah deskriptif dan pedagang kemudian ingin menggunakan istilah deskriptif itu dalam kaitannya dengan bisnisnya sendiri. Hal ini terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi di *Hornsby Building Information Centre Pty Ltd v Sydney Building Information Centre Ltd* (1978) 140 CLR 216, yang berurusan dengan rezim perlindungan konsumen menurut undang-undang:

"Risiko kebingungan harus diterima, melakukan sebaliknya adalah memberikan kepada orang yang menggunakan kata-kata deskriptif untuk dirinya sendiri monopoli yang tidak adil dalam kata-kata itu ..." (di hal. 229 per Stephen J)".

Akhirnya penilaian terhadap pihak Pelanggan<sup>22</sup> ternyata unsur yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan oleh pihak Registrar. Seperti yang ditunjukkan dalam *Crook's Trade Mark*, (1914) 31 RPC 79 di halaman 85, merek dagang tidak boleh dilarang pendaftarannya karena "orang bodoh, bodoh atau idiot yang luar biasa akan tertipu". Pengamatan serupa dilakukan di *Australian Woolen Mills Ltd v F. S. Walton & Co Ltd*, (1937) 58 CLR 641 di 658, di mana Dixon dan McTiernan JJ mengatakan:

"Cara biasa di mana orang-orang biasa berperilaku harus menjadi ujian dari kebingungan atau penipuan apa yang mungkin diharapkan. Calon pembeli barang tidak boleh dikreditkan dengan persepsi tinggi atau kebiasaan hati-hati. Di sisi lain, kecerobohan atau kebodohan yang luar biasa dapat diabaikan. Jalannya bisnis dan cara di mana kelas barang tertentu dijual memberikan, dapat dikatakan, pengaturan, dan kebiasaan serta pengamatan orang-orang yang dipertimbangkan dalam massa memberikan standar."

### **C. Penutup**

Penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek berlaku melalui 2 (dua) cara, yakni secara internasional dan nasional. Konvensi merek dagang yang mengatur merek dagang secara internasional dikenal sebagai "Konvensi Paris". Konvensi ini berdasarkan atas perlindungan yang sama bagi bangsa-bangsa setiap Negara anggota Serikat Paris jika mereka telah memenuhi persyaratan. Sementara secara nasional, suatu merek mendapat perlindungan hukum jika terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagaimana juga diatur dalam perjanjian TRIPs dan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Merek 2016 bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Merek untuk menggunakan Merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan sebelumnya.

Kendala dalam penerimaan permohonan pendaftaran merek yakni pada Kantor Merek yang kurang memahami dan mendalami, serta kurang berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan penolakan terhadap suatu merek yang didaftarkan. Banyak unsur atau kaidah penilaian yang harus dipelajari, dan diperhatikan secara baik dan seksama untuk menganalisis suatu merek. Beberapa unsur penting dimaksud seperti: 1. Suara serta penampilan mesti dipertimbangkan; 2. Ingatan yang tidak sempurna; 3. Tanda dengan tingkat ketenaran; 4. Deskripsi merek dagang; 5. Jenis pelanggan.

## Daftar Pustaka

- Alfarizi, Maolana. 2021. "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris Ke Dalam Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial, 3, no. 1 : 46-70.
- Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar" Jurnal Ius Constituendum 5 no. 1 : 47.
- Ariandono. 2018. "Kasus Hukum: Ditjen HKI Diminta Tolak Merek Cap Kaki Tiga". Last modified Mei 5.  
<https://hukum.tempo.co/read/1086010/kasus-hukum-ditjen-hki-diminta-tolak-merek-cap-kaki-tiga>.
- Australian Government IP Australia. 2022. "Factors to consider when comparing trade marks". Last modified April 20.  
<https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/6.-factors-to-consider-when-comparing-trade-marks>.
- Hasibuan, Puspa Melati, Zulfi Chairi dan Aflah. 2022. "Implementation Of Legal Protection Of Brand Rights For Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) According To Law Number 20 Year 2016 Concerning Marks And Geographic Indications" Journal of Humanities and Social Studies 6, no. 2) : 156-160.
- Nugraha, Rizal dan Hana Krisnamurti. 2019. "Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum, 18 no. 2 : 97-113.
- Sanjaya, Putu Eka Krisna dan Dewa Gde Rudy. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 6, no. 11 : 1-12.
- Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya dan Ibrahim R. 2019. "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 7, no. 4 : 1-15.
- Sari, Devi Puspita dan Audita Nuvriasari. 2018. "Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Eiger (Kajian Pada Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta)" Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 3, no. 2 : 73 – 83.
- Thalib, Abd dan Muchlisin. 2018. Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Raja Grafindo Persada.
- Trakulwongveera, Sunisa, Tilleke & Gibbins International Ltd, Thailand. 2015. "Recent Board of Trademarks decisions on similarity encouraging for trademark applicants", World Trademark Review. Last modified June, 3. [https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2015/07/2015\\_Jul\\_Recent\\_BoT\\_Decisions\\_Similarity.pdf](https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2015/07/2015_Jul_Recent_BoT_Decisions_Similarity.pdf).
- Trisnawati, Putri Ayu. 2022. "Studi Kasus Sengketa Merek MY BABY Dengan PURE BABY". Last modified November 6, 2019. <https://pdb-lawfirm.id/studi-kasus-sengketa-merek-my-baby-dengan-pure-baby/>.