

Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G

Inge Dwisvimiar*

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, email: inge@untirta.ac.id, ORCID ID: 0000-0003-4676-2521

Deshinta Elfira

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, email: deshintaelfira099@gmail.com

Abstract: Law number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication provided for trademark examination, but in the M&G case, a difference in trademark examination resulted in the development of two identical trademarks. The study's questions are, firstly, how did the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) conduct trademark examination in the case of M&G for the protection of trademark law, and secondly, how does the standard concept of trademark examination lead to the renewal of trademark law in Indonesia. The research is normative-juridical, with a case study approach, a statutory approach, and a conceptual approach. Techniques for collecting data for a document study and qualitative descriptive analysis. The results show that the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) implemented trademark examination in accordance with Law number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication, namely normatively through the stages of administrative/ formality checks and substantive examinations. In the case of M&G, two common trademarks have been granted, as a result of a substantiating standard examination in Indonesia. The standard approach to trademark examination considered the legal, sociological, and philosophical aspects. The existence of this standard may be used to force the renewal of law number 20 of 2016 on trademarks and geographical indications.

Keywords: M&G; Trademark; Trademark Substantive Examination.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan pengaturan tentang pemeriksaan merek, akan tetapi dalam kasus M&G, terjadi perbedaan pemeriksaan merek mengakibatkan dikabulkannya dua merek yang sama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam kasus merek M&G untuk perlindungan hukum merek dan bagaimana rancangan konsep standar pemeriksaan merek menuju pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui tahapan pemeriksaan administratif/formalitas dan pemeriksaan substantif. Kasus M&G terdapat dua merek yang sama-sama dikabulkan, adanya hal ini disebabkan belum adanya standar pemeriksaan substantif merek yang ada di Indonesia. Rancangan konsep standar pemeriksaan merek ini melihat pada aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Keberadaan standar ini dapat digunakan untuk menuju pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: M&G; Merek; Pemeriksaan Substantif Merek.

Submitted: 11 Juli 2022 | Reviewed: 13 November 2023 | Revised: 15 November 2023 | Accepted: 17 November 2023

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia industri dan perdagangan menimbulkan adanya persaingan merek antar perusahaan. Merek adalah salah satu bidang kekayaan intelektual yang merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan atau jasa (*an indication of origin*),¹ dalam fungsi ini, merek berperan sebagai tanda pembeda antara barang yang satu dengan yang lain,² merek harus dilindungi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat,³ kemudian untuk melindungi simbol pengidentifikasi sumber yang digunakan konsumen untuk mengakses informasi tentang kualitas produk, kemudian untuk melindungi simbol pengidentifikasi sumber yang digunakan konsumen untuk mengakses informasi tentang kualitas produk.⁴ Merek untuk dapat dilindungi oleh undang-undang harus memenuhi kriteria sebuah merek sebagaimana ada dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa 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 untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut asas *first to file* atau prinsip konstitutif yang berarti perlindungan hukum dari suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran suatu merek.⁵ Negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat dan Kanada, sistem *first to use* yang diterapkan. Sistem ini memberikan hak terhadap merek yang paling lama digunakan dalam perdagangan, meskipun demikian, pemilik merek dalam

¹ Inge Dwisvimiari, "Pengaturan Doktrin Dilusi Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016):233, <https://doi.org/10.22146/jmh.16720>.

² Indra Maasawet, n.d., "Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 2, no. 2 (2015): 165. <http://https://doi.org/10.35586/.v2i2.197>.

³ Siti Nurul Intan, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian Trips", *Jurnal Yuridis* 2, no. 2 (2015): 165. <https://doi.org/10.35586/.v2i2.197>.

⁴ Robert G. Bone, "Trademark Functionality Reexamined", *Journal of Legal Analysis* 7, no. 1 (2015):184. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2611636

⁵ Humaedi Abdurahman, "Asas First to File Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu," *Aktualita* 3, no. 1 (2020): 428–43.. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6056>

mempertahankan mereknya harus memberikan bukti untuk mendukung klaim pemilik merek karena pemilik merek telah menggunakan merek tersebut dalam perdagangan.⁶ Sisi lain, dalam sistem *first to file*, setelah mendaftarkan mereknya, pemohon akan mendapatkan hak atas mereknya. Hak atas merek dibarengi dengan adanya hak eksklusif bagi pemilik merek untuk menggunakan merek dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, jika ada yang menggunakan merek yang sudah dilindungi berarti sebuah pelanggaran merek. Pendaftaran merek dalam sistem *e-filing* merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), selanjutnya akan dilakukan tahapan pemeriksaan, meliputi pemeriksaan administratif atau formalitas dan pemeriksaan substantif.⁷

Pelaksanaan pemeriksaan merek ini dalam perjalanannya menemukan permasalahan-permasalahan, misalnya terjadi pada pemeriksaan substantif. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemeriksaan substantif seperti dikemukakan oleh Putri dan Sukihana.⁸ Penelitian ini menyatakan bahwa penilaian standar pemeriksaan merek secara substantif pada pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ternyata tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan yang menyatakan jika ada dua logo memiliki kemiripan dari nama, bentuk, gambar itu tergantung si pemeriksa ingin meloloskan atau tidak. Terjadi kesenjangan yang akan merugikan para pemohon merek yang bisa diterima atau di tolak tergantung pemeriksa substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian kedua adalah oleh Hutabarat, Hasibuan dan Harahap.⁹ Penelitian ini membahas bahwa pengaturan hukum merek, kekayaan intelektual dalam pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari

⁶ Nanda Salsabila Latukau, dkk, "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leohitu", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (Juli 2021): 434. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.626>

⁷ AHZ, "Pemeriksaan Merek dalam Proses Pendaftaran Merek", <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pemeriksaan-merek-dalam-proses-pendaftaran-merek?kategori=agenda-ki>, (diakses 5 April, 2023).

⁸ Made Ayu Myleana Kusuma Putri dan Ida Ayu Sukihana, "Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif pada Pendaftaran Merek". *Kertha Wicara* 10, no. 6 (2021) Juncto: *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021):455-465. <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i06.p07>

⁹ Tonni Daniel Hutabarat, Abdul Lawali Hasibuan, and Dessy Agustina Harahap, "Kedudukan Pemeriksaan Substantif terhadap Keabsahan Sertifikat Merek," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 1–11, <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.470>.

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau adanya daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kebaruan dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai objek fokus pada kesamaan merek dalam kasus M&G yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan dalam pemeriksaan substantif juga mengenai rancangan konsep dalam standar pemeriksaan merek yang dimaksudkan untuk pembaruan hukum merek di Indonesia.

Kasus M&G ini bermula dari adanya dua merek yang dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu merek milik M&G milik Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc/ penggugat, dan merek M&G milik Madia Dharma/tergugat. Berdasarkan data dari putusan diketahui bahwa M&G milik penggugat terdaftar pada tanggal 4 Juni 2004 dan merek M&G tersebut juga telah terdaftar di beberapa negara lainnya termasuk negara Indonesia. Merek M&G milik tergugat mengajukan permohonan merek pada tanggal 24 Agustus 2006. Merek tersebut juga berada dalam satu kelas yang sama yaitu kelas 16. Keberadaan kedua merek tersebut mengakibatkan adanya gugatan pembatalan oleh penggugat, meskipun demikian pengadilan memutuskan berpihak pada penggugat dengan pertimbangan alasan merek M&G milik penggugat dan M&G milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya, dan pemilik merek M&G milik penggugat sebagai pencipta, pendaftar dan pemilik pertama dari merek M&G di Indonesia kemudian merek M&G tersebut sudah menjadi merek terkenal untuk jenis-jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 16, dengan demikian penggugatlah yang mempunyai hak tunggal/khusus milik atas merek M&G. Apabila dilihat dari kesamaan antara kedua merek tersebut, dalam logo kedua merek tersebut berbeda jenis huruf dan warna, akan tetapi kedua merek tersebut mempunyai persamaan

pada pokoknya dalam bunyi (*similarity in sound*), apabila dibunyikan dalam Bahasa Indonesia maupun dalam penulisannya juga mempunyai persamaan.¹⁰

Hasil dari putusan tersebut tidak menjadi masalah oleh karena melindungi pendaftar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,¹¹ dikatakan bahwa merek mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan, akan tetapi adanya kesamaan merek ini akan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktek mengenai arti persamaan pada pokoknya. Putra menyatakan bahwa unsur persamaan pada pokoknya menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam penilaian terhadap pendaftaran merek.¹² Penilaian ini juga menurut Bone dapat menjadi standar dalam menentukan adanya pelanggaran merek.¹³

Pelanggaran merek dapat mengakibatkan konsumen menjadi bingung bahkan juga tersesat dalam melihat sumber asal merek dan menganggap sama adanya merek tersebut, selanjutnya dikatakan bahwa untuk menentukan standar pelanggaran maka dalam reformasi teorinya yaitu dalam menguji adanya pelanggaran merek, perlu membedakan antara tujuan moral dan ekonomi dalam melindungi merek, selain itu juga menguji pada kerugian terkait merek dagang yang dihasilkan oleh kebingungan konsumen.

Berkaitan dengan merek M&G yang diproses di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya dua merek tersebut dapat saja memberikan kerugian dan untuk memeriksa gugatan tersebut, pengadilan tidak selamanya dapat menjadi

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2019.

¹¹ Azhari Ar, M Hum, and Daniel Simanungkalit, "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama atas Tindakan Pendaftaran oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 2 (Desember 2020): 217. <http://dx.doi.org/10.30743/jhah.v1i2.3421>

¹² Sedy Anugrah, "Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, No. 1 (July 19, 2019): 18–37, <https://Doi.Org/10.29313/Aktualita.V2i1.4663>.

¹³ Robert G Bone, "Taking the Confusion Out of 'Likelihood of Confusion': Toward A More Sensible Approach to Trademark Infringement" *Northwestern University Law Review*, vol. 106, 2012. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol106/iss3/7>

beban menunaikan tugasnya dalam menegakan hukum. Pengadilan tempat para pihak yaitu penggugat dan tergugat mengajukan permohonan untuk mempertahankan hak-hak dalam perlindungan kepentingannya mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi mereka. Menurut Ramadan dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam penegakan hukum hakim menegakkan undang-undang, namun menegakkan hukum tidak semata hanya menegakkan undang-undang. Hukum dibuat tidak semata untuk ditegakkan. Oleh karena putusan hakim tidak dijatuhkan di ruang hampa melainkan untuk memberikan keadilan maka penegakan hukum di samping untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga ada ketertiban hukum, sementara itu harus dapat mewujudkan keadilan. Oleh karenanya dalam penegakannya sensitivitas hakim terhadap rasa keadilan harus dipergunakan agar dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.¹⁴

Hal tersebut di atas, supaya dapat menegakan hukum dengan benar dan Pengadilan Niaga tidak hanya sebagai pemecah kasus-kasus merek, maka penting untuk meningkatkan reformasi pemeriksaan substantif merek dengan standar pedoman yang dapat melindungi secara lengkap dan menyeluruh hak-hak dari pemilik merek sehingga terdapat pembaharuan ke arah perlindungan merek. Hal ini tidak terlepas dan juga sesuai dengan butir-butir konsideran yang ingin dibangun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional. Dengan demikian, isu yang kemudian muncul dalam permasalahan-permasalahan di atas adalah mengenai standar pemeriksaan merek yang secara prospektif dapat menjadi panduan perlindungan merek dagang khusus tidak hanya

¹⁴ Ismail Rumadan. Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, "Peran lembaga eradilan sebagai nstitusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice for Peace)," *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 1 (April 2017): 80. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>

untuk memeriksa merek tetapi juga untuk referensi pihak lain dan dapat mencegah pendaftaran dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Penelitian ini untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu, *pertama*, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan substantif merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam kasus merek M & G untuk perlindungan hukum merek, dan *kedua*, bagaimana rancangan konsep standar pemeriksaan substantif merek menuju pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, menganalisis pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam kasus M&G untuk perlindungan hukum merek. *Kedua*, membuat rancangan konsep standar pemeriksaan substantif merek menuju pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan konseptual ini dengan merancang pedoman standar pemeriksaan substantif merek. Pendekatan kasus ini dalam kasus M&G pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hukum yang dibedakan menjadi dua yaitu sumber data sekunder, dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵ Data pendukung berupa data primer dengan wawancara dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sedang analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis

¹⁵ Ridwan. 2014. *Metode & Teknik Menyusun Thesis*. Bandung: Bina Cipta.

kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-perundangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam Kasus M&G untuk Perlindungan Hukum Merek

Pemeriksaan merek merupakan bagian dari proses pendaftaran supaya merek dapat dilindungi. Perlindungan merek itu sendiri harus dimohonkan pendaftarannya yang termuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis permohonan tersebut diperiksa secara administratif atau formalitas supaya mendapatkan tanggal penerimaan (*filling date*), seperti merek M&G ini yang sudah mendapatkan *filling date*.

Sebagaimana diketahui bahwa pada kasus M&G yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁷ Sengketa tersebut melibatkan merek M&G milik Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc yang berasal dari Negara China (penggugat) melawan pemilik merek M&G milik Madia Dharma yang berasal dari Indonesia (tergugat). Pertimbangan hakim menyatakan bahwa hakim mencermati kedua merek tersebut "M&G" milik penggugat dengan merek dagang "M&G" milik tergugat yaitu mempunyai persamaan dalam bunyi (*similarity in sound*), apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya juga sama, sehingga di pasar sering konsumen atau pemakai merek "M&G" milik penggugat, terkecoh atau tersesatkan dengan merek "M&G" milik tergugat, karena dari nama dan jenis barang yang sama menimbulkan kesan yang sama dalam penyebutan, meskipun demikian, apabila dilihat permasalahan pada awalnya adalah pada pemeriksaan, terutama mengenai pemeriksaan substantif.

¹⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

¹⁷ Putusan Pengadilan No. 43/Pdt.Sus Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2019

Pemeriksaan merek menjadi penting oleh karena akan menentukan perlindungan merek di Indonesia. Pemeriksaan merek dilakukan dalam dua tahap yaitu pemeriksaan administratif atau formalitas dan pemeriksaan substantif. Sama seperti halnya merek M&G juga sudah dilakukan pemeriksaan administratif atau formalitas dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan administratif atau formalitas adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan prioritas.¹⁸ Proses pemeriksaan administratif atau formalitas ini pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 4 sampai Pasal 6. Pemeriksaan administratif atau formalitas seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek.

Tahap pemeriksaan administratif atau formalitas ini dilakukan dengan cara memeriksa seluruh kelengkapan permohonan. Jangka waktu pemeriksaan administratif atau formalitas ini paling lama 15 (lima belas) hari, setelah melengkapi persyaratan maka Menteri akan mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek yang akan berlangsung selama dua bulan melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenakan biaya. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak.

Berdasarkan data putusan, ada dua pihak yaitu M&G milik Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc (penggugat) dan melakukan pendaftaran tanggal 4 Juni 2004 dengan nomor pendaftaran IDM000196471 sedangkan M&G milik Madani Dharma (tergugat) melakukan pendaftaran tanggal 24 Agustus 2006 dengan nomor

¹⁸ Karlina Perdana, “Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)”, *Privat Law* 5, no. 2 (2017): 88, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19398>

pendaftaran IDM000362830. Pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam merek M&G melalui tahapan pemeriksaan administratif atau formalitas dan pemeriksaan substantif. Kasus ini apabila dilihat dari jangka waktu pendaftarannya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena penggugat mendaftarkan mereknya pada tanggal 4 Juni 2004, proses pemeriksaan formalitas selesai pada tanggal 4 Agustus 2004 dan selesai dilakukan pemeriksaan substantif pada tanggal 4 Mei 2005, sedangkan tergugat mendaftarkan mereknya pada 24 Agustus 2006, proses pemeriksaan formalitas selesai pada tanggal 24 Oktober 2006 dan selesai dilakukan pemeriksaan substantif pada 24 Juli 2007, sekalipun begitu, kasus ini diajukan oleh penggugat pada tanggal 1 Agustus 2019 untuk proses pengadilan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemeriksaan substantif dalam merek M&G adalah proses penentuan seseorang dan/atau lebih atau badan hukum untuk memiliki hak atas kepemilikan merek dan dapat atau tidaknya menggunakan merek tersebut untuk barang dan/atau jasa miliknya. Pemeriksaan substantif ini pemeriksa akan melakukan cek data (*search*) berdasarkan pada persamaan pada pokoknya atau persamaaan secara keseluruhan dengan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya dengan mempertimbangkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file*, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu;

b. Pemeriksaan permohonan tanggapan

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya;

c. Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain; Terhadap adanya permohonan keberatan, pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak tersebut.¹⁹ Pemeriksaan permohonan merek setelah pemeriksaan administratif/formalitas adalah pemeriksaan substantif. Hasil putusan substantif bisa berupa penerimaan atau usulan penolakan. Usulan penolakan biasanya memiliki dua alasan dasar yaitu:

1. Usulan Penolakan Absolut (*Absolute Grounds for Refusal*)

Yaitu penolakan yang sifatnya universal dan bersifat objektif. Merek bisa ditolak secara absolut jika menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum, nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem, tanda atau cap atau stempel yang digunakan oleh lembaga atau pemerintah. Selain itu, yang menjadi penyebab suatu merek ditolak yaitu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, asusila, atau ketertiban umum, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, jenis, ukuran, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat dari produk yang diproduksi, tidak memiliki pembeda dengan merek lain dan merupakan nama umum atau lambang milik umum.

2. Penolakan Relatif (*Relative Grounds for Refusal*)

Yaitu penolakan yang terjadi karena alasan yang subjektif atau bergantung pada pengetahuan pemeriksa berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan merek yang berlaku beberapa penyebab yang membuat merek tersebut

¹⁹ “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,” n.d. 2019. Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis. Jakarta:DJKI.

ditolak absolut. Penolakan subjektif biasanya berdasarkan cara pandang suatu merek yang dimohonkan berdasarkan pengetahuan pemeriksa yang berpedoman pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²⁰

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal, yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.²¹ Berdasarkan hal tersebut, maka pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan jenjang adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Tiga sumber penelusuran yang ada didalam situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), www.dgip.go.id yaitu pertama, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), kedua, ASEAN dan ketiga WIPO.²³

Pemeriksaan tiga sumber tersebut dilakukan berdasarkan urutan. Pertama, pada kolom Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan website <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> untuk memeriksa permohonan merek yang didaftarkan di Indonesia. Suatu merek dapat ditelusuri dengan cara mengetik nama merek atau nomor permohonan merek. Berdasarkan penelitian pada saat pemeriksa mencari merek M&G yang ada di pangkalan data maka tidak langsung muncul merek M&G milik Shanghai M&G Stationery manufacturing Inc. ini, akan tetapi ditemukan banyak merek lain seperti M&N, M&M, M M M dan merek lainnya sampai dengan sejumlah 1000 (seribu) halaman, akan tetapi ketika pemeriksa mencari menggunakan nomor pendaftaran maka ditemukanlah merek, logo dan nomor pendaftaran beserta kelas

²⁰ Fitri Novia Heriani, "Begini Mekanisme Pemeriksaan Merek dalam Proses Pendaftaran Merek", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pemeriksaan-merek-dalam-proses-pendaftaran-merek-lt642d4b0f1b4de/?page=1>, (diakses 13 November, 2023)

²¹ Fandy Ahmad, "Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta", *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019):87-91, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30110>

²² Khoirul Hidayah, "Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Objek dalam Perjanjian Rahn", *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2014): 6-7. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187>

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Penelusuran Data Kekayaan Intelektual", <https://www.dgip.go.id>, (diakses 8 Mei, 2022)

barang dan/jasa merek M&G milik Shanghai M&G *Stationery Manufacturing Inc.*

Pemeriksa setelah selesai melakukan pemeriksaan ditahap Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) maka selanjutnya memeriksa pendaftaran merek di bagian urutan kedua yaitu ASEAN atau pada website <http://www.asean-designview.org/designview/welcome>. Pemeriksa merek mencari merek M&G milik Shanghai M&G *Stationery Manufacturing Inc* ini tidak ditemukan pendaftaran merek tersebut. Berdasarkan penelusuran (*searching*) yang dilakukan oleh pemeriksa merek maka dapat terlihat secara jelas sudah merek yang ingin diperiksa tersebut sudah terlebih dahulu ada yang mendaftar atau belum, oleh karena itu sistem pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan sistem konstitutif yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan pemeriksa merek dalam menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek, kemudian untuk mengetahui merek tersebut merupakan merek terkenal dan sudah terdaftar di negara-negara lain dan diakui oleh WIPO maka kolom pilihan ketiga yang harus di klik adalah “*WIPO Global Brand*”, atau pada website <https://branddb.wipo.int/branddb/en/> sama halnya dengan memeriksa merek di dalam negeri (Indonesia), pemeriksa cukup memasukan nama merek yang ingin diperiksanya. Dalam merek M&G ini, ketika memasukan kata M&G, Shanghai M&G *Stationery Manufacturing Inc*, maka akan muncul merek M&G yang telah di daftarkan di berbagai negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sejak tanggal 17 Agustus 2019, meluncurkan aplikasi baru dalam pemeriksaan merek yaitu *Intellectual Property Online* (IPROLINE). IPROLINE ini salah satu inovasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memberikan pelayanan publik. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk mengakomodir masyarakat dalam mengurus kekayaan intelektual yang juga memudahkan pemeriksa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam bekerja agar semuanya dapat berjalan dengan optimal. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari verifikasi dokumen, publikasi permohonan, pemeriksaan merek, paten dan desain industri,

hingga terbitnya Sertifikat dilakukan oleh para pegawai Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan substantif di atas, dengan demikian relevan dengan putusan dalam kasus merek M&G milik Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc mengajukan gugatan kepada merek M&G milik Madia Dharma maka majelis hakim menilai bahwa M&G milik Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc., sebagai pendaftar dan pemilik pertama dari merek M&G di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16, Shanghai M&G Stationery Manufacturing mempunyai hak tunggal/khusus atas merek terkenal "M&G" milik Penggugat di Indonesia, dan merek M&G milik Madia Dharma daftar No. IDM000362830 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "M&G" milik Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc, dan pendaftaran merek M&G milik Madia Dharma diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Berkenaan dengan unsur perbedaan dalam merek M&G, unsur perbedaan ini yang akan di periksa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek harus mempunyai daya pembeda. Unsur pembeda merek M&G milik penggugat dan merek M&G milik penggugat yaitu perbedaan pada *font* dan warna. Gugatan di pengadilan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pencipta, pendaftar, dan pemilik pertama dari merek "M&G" di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16. Merek "M&G" milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "M&G" milik penggugat. Mengenai gambaran dari kedua logo merek M&G tersebut bahwa *font* dari merek milik penggugat dan tergugat berbeda, tetapi merek M&G milik penggugat membentuk kata M, &, dan G pada merek "M&G" dengan logo berwarna merah dan biru. Merek M&G milik tergugat sama-sama membentuk kata M, & dan G dengan logo berwarna hitam putih.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan substantif dilakukan dengan berdasarkan pada urutan-urutan yang

ada yaitu ada pada website www.dgip.go.id. Tahapan proses pemeriksaan adalah sama akan tetapi hasil pemeriksaan tersebut hasilnya ada perbedaan keputusan, meskipun disisi lain, apabila dilihat di dalam logo kedua merek tersebut berbeda jenis huruf dan warna, akan tetapi cara pengucapan kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang salah satu materinya menjelaskan mengenai permohonan ditolak menyatakan bahwa jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ataupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal ini, menurut peneliti, yang perlu di garisbawahi adalah mengenai persamaan pada pokoknya yang sebenarnya dapat dibaca secara utuh dan lengkap, secara teori telah juga tertera dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1), yaitu persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut²⁴. Cara membaca utuh dan lengkap yang dimaksud adalah pada kata persamaannya, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, semuanya dimaknai secara keseluruhan, tidak salah satu atau dua yang mewakili.

Konsekuensinya jika seperti ini maka setiap merek yang meski sama akan tetapi dapat dinyatakan berbeda dengan satu atau dua unsur untuk kemudian berdasarkan hasil pertimbangan pemeriksaan tersebut dapat dikabulkan permohonannya dan hal seperti inilah yang terjadi pada kasus M&G. Berdasarkan data primer penelitian, pihak Direktorat Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan

²⁴ Hukum online, “Cara Menghindari Persamaan pada Pokoknya dalam Merek”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghindari-persamaan-pada-pokoknya-dalam-merek-1t5c1e84e7cce5b>, (diakses 8 Juni, 2022).

Intelektual (DJKI) mengatakan bahwa pemeriksaan merek yang dilakukan masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah memenuhi aturan berdasarkan Undang-Undang. Pihak Direktorat Merek tidak punya alasan untuk menolak pendaftaran merek "M&G" milik Madia Dharma karena merek "M&G" milik Madia Dharma berbeda warna dan berbeda jenis huruf dengan merek "M&G" milik Shanghai M&G *Stationery Manufacturing Inc.* Sementara itu, karena perbedaan tersebut membuat kesan pada masyarakat seolah-olah kedua merek berada pada sumber yang sama maka terjadilah gugatan pembatalan merek milik tergugat, dengan dasar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai pendaftaran merek bahwa merek dapat ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis ataupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sehubungan dengan pemeriksaan merek dalam kasus M&G ini yang merupakan bagian dari proses menuju perlindungan baik bagi merek itu sendiri maupun bagi pemilik merek maka adanya kasus merek M&G ini dapat mengajarkan bahwa untuk dapat mendapat perlindungan merek maka pemeriksaan substantif merek perlu ada konsep dalam bentuk standar pemeriksaan terkait pedoman umum bagi pemeriksa merek yang pengaturannya tetap dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pedoman tersebut juga harus mengikuti hal-hal yang diatur di dalam undang-undang tersebut dengan demikian secara prospektif dapat memberikan kepastian hukum baik terhadap merek maupun pemilik merek. Adanya konsep ini dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran merek yang didaftarkan pada pemilik merek yang beritikad tidak baik. Kepastian hukum atas pemeriksaan merek penting karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi pemohon pendaftaran merek agar tidak terjadi dua merek terdaftar dengan memiliki persamaan pada pokoknya, dengan demikian, seharusnya para pemegang merek yang telah mendaftarkan

mereknya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta pemeriksa merek harus memeriksa permohonan pendaftaran merek secara objektif.

Rancangan Konsep Standar Pemeriksaan Merek menuju Pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia

Uraian sub sebelumnya menyatakan bahwa ada perbedaan dalam pemeriksaan substantif dari merek M&G milik penggugat yang mempermasalahkan mengenai kesamaan merek tersebut yaitu secara tulisan, logo dan pengucapan, disisi lain adanya perbedaan pemeriksaan yang dilakukan salah satunya dapat terjadi oleh karena adanya perbedaan perspektif dan paradigma dari pemeriksa ketika membandingkan kedua merek tersebut. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa negara Indonesia, penting untuk mempunyai standar pemeriksaan untuk pemeriksaan substantif merek dagang dan untuk memandu pemeriksaan substantif tersebut. Standar adalah suatu dokumen, spesifikasi teknik atau sesuatu yang dibukukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa mendatang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.²⁵

Konsep standar ini banyak digunakan di beberapa negara dan berhasil menjadi *best practices* oleh karena konsep standar pemeriksaan substantif merek berfungsi sebagai referensi untuk memandu dan memfokuskan pemeriksa dalam memeriksa pendaftaran merek, dengan tujuan untuk mencapai kriteria dan standar umum, untuk mengatur lebih lanjut tentang pemeriksaan pendaftaran merek dan menyelesaikan dengan baik pekerjaan tentang pemeriksaan merek agar tidak terjadi lagi dua merek terdaftar dengan memiliki persamaan pada pokoknya. Konsep standar pemeriksaan substantif ini akan dibuat seperti buku pedoman dan konsep standar ini tidak dimaksudkan sebagai dasar hukum. Konsep standar pemeriksaan

²⁵ Dewi Odjar Ratna Komala. dkk. 2015. *Pengantar Standarisasi*. Jakarta:Badan Standarisasi Nasional.

substantif ini berisi mengenai pembuatan konsep standar pemeriksaan substantif yang mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta mengenai rancangan konsep standar pemeriksaan merek yang tidak dapat digunakan sebagai merek dagang.

Konsep standar ini banyak digunakan di beberapa negara dan berhasil menjadi *best practices* karena konsep standar pemeriksaan substantif merek berfungsi sebagai referensi untuk memandu dan memfokuskan pemeriksa dalam memeriksa pendaftaran merek, dengan tujuan untuk mencapai kriteria dan standar umum, untuk mengatur lebih lanjut tentang pemeriksaan pendaftaran merek dan menyelesaikan dengan baik pekerjaan tentang pemeriksaan merek agar tidak terjadi lagi dua merek terdaftar dengan memiliki persamaan pada pokoknya. Konsep standar pemeriksaan substantif ini akan dibuat seperti buku pedoman dan konsep standar ini tidak dimaksudkan sebagai dasar hukum. Konsep standar pemeriksaan substantif ini berisi mengenai: pembuatan konsep standar pemeriksaan substantif yang mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta mengenai rancangan konsep standar pemeriksaan merek yang tidak dapat digunakan sebagai merek dagang.

Konsep standar yang akan diberlakukan, tidak akan mengubah kebiasaan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam melakukan pemeriksaan merek, akan tetapi hanya akan menambah pedoman saja yang bersifat seragam bagi semua pemeriksa. Konsep ini tetap akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Contoh konsep dapat dijadikan referensi perbandingan adalah yang berasal dari buku pedoman *Standards for Trademark Examination and Trial China*.²⁶ Buku pedoman ini menyatakan:

The Trademark Office and the Trademark Review and Adjudication Board have revised the Standards for Trademark Examination and Trial on basis of widely soliciting opinions from all sources and learning from the foreign examination standards and in combination with years of trademark examination and trial practices, for the purpose of accommodating to the third amendment to the Trademark

²⁶ IP Key. 2016. "Strategic Partnership and Cooperation between the EU and China on Intellectual Property Standards for Trademark Examination and Trial State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China".

Law and further regulating and well completing the work concerning trademark examination and trial. This amendment added the sound trademark examination standards, the standards for application of Examination Opinions in the examination practices.

Pengaturan tersebut mempunyai arti bahwa Kantor Merek dan Dewan Peninjauan dan Ajudikasi Merek telah merevisi standar pemeriksaan dan percobaan merek dagang atas dasar meminta pendapat secara luas dari semua sumber dan pembelajaran dari standar ujian luar negeri dan dalam kombinasi dengan pemeriksaan merek dan praktik percobaan selama bertahun-tahun, untuk tujuan mengakomodasi perubahan ketiga Undang-undang Merek dan mengatur lebih lanjut serta menyelesaikan dengan baik pekerjaan tentang pemeriksaan dan persidangan merek. Amandemen ini menambahkan standar pemeriksaan merek dagang yang sehat, standar penerapan pendapat pemeriksaan dalam praktik pemeriksaan.

Pedoman ini dijadikan referensi mengingat di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) belum ditemukan buku mengenai standar pemeriksaan. Sekretariat ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sendiri sudah membuat standar dalam pedoman umum yang berfungsi sebagai referensi untuk memandu dan memfokuskan praktik Kantor Kekayaan Intelektual ASEAN, dengan tujuan untuk mencapai kriteria dan standar umum dalam jangka pendek.²⁷

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat juga membuat dengan isi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Konsep standar pemeriksaan substantif dengan mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis

Aspek Yuridis, sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang memuat lampiran tentang *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, maka

²⁷ Sekretariat ASEAN Jakarta, *Pedoman Umum untuk Pemeriksaan Substantif Merek Dagang (Edisi Kedua)*, n.d., www.asean.org.

Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara yang terbuka bagi perdagangan dan lalu lintas Internasional. Globalisasi utamanya berawal pada perubahan dan perkembangan di bidang ekonomi untuk menuju tataran ekonomi antar bangsa yang adil dan kesejahteraan untuk sebagian besar masyarakat dunia. Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) wajib ikut serta dan meratifikasi seluruh perjanjian dan kesepakatan yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam praktiknya masih ditemui kendala-kendala, salah satu kendalanya dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, masih belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kendala-kendala dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek tersebut maka dibutuhkannya standar pemeriksaan substantif merek dengan melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi di bidang merek.

Aspek Filosofis, diterapkan dalam konsep standar pemeriksaan substantif ini agar memiliki makna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional, meskipun Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan meratifikasi beberapa konvensi internasional dibidang Kekayaan Intelektual, serta berkewajiban melindungi kepentingan pemilik merek yang sebenarnya, dan beritikad baik dapat melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul.

Aspek Sosiologis, perlindungan merek sangat penting dalam suatu negara sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan manusia dan oleh karena itu merek perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagai aset individu maupun perusahaan dapat menghasilkan keuntungan besar apabila

dikelola dengan baik serta memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik pula. Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*added value*) atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.

b. Rancangan konsep standar pemeriksaan merek yang tidak dapat digunakan sebagai merek dagang

1. Merek dagang yang identik dengan nama atau lambang pemerintah, menyerupai lembaga negara, nama-nama situs tertentu dimana lembaga pemerintah pusat berada terletak, atau nama atau desain bangunan negara.

Merek yang memiliki kemiripan atau menyerupai dari lambang dan/atau bendera suatu negara tanpa permohonan izin terlebih dahulu haruslah ditolak, karena dapat merugikan negara tersebut dan menciderai nama baik negara tersebut. Kecuali dalam salah satu keadaan yaitu disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk tujuan penerapan pengecualian ini, pemohon harus mengajukan secara tertulis bukti persetujuan dari pemerintah negara yang bersangkutan dimana pemohon telah mendaftarkan merek dagang tersebut di negara asing yang bersangkutan untuk identik atau serupa barang atau jasa, itu harus dianggap sebagai persetujuan dari pemerintah asing negara yang bersangkutan, dan memiliki arti khusus lainnya yang tidak menyesatkan masyarakat.

2. Merek dagang yang identik atau mirip dengan nama negara, bendera nasional, kebangsaan lambang, bendera militer atau sejenisnya dari negara asing manapun.

‘Nama negara ini meliputi nama lengkap, singkatan dalam bahasa Indonesia dan asing, ‘bendera nasional’ adalah bendera yang ditetapkan secara resmi oleh negara untuk mewakili dirinya, ‘lambang negara’ adalah lambang yang secara resmi ditetapkan oleh negara untuk mewakili dirinya, dan ‘militer bendera’ adalah bendera yang secara resmi ditetapkan oleh negara untuk mewakili tentara negara.

Merek dagang yang mengandung kata-kata yang identik atau mirip dengan nama negara negara asing manapun, tetapi keseluruhannya merupakan nama perusahaan atau lembaga publik. Pengecualian penerapan ini memerlukan pemenuhan kondisi yaitu pemohon harus ditetapkan dengan persetujuan Dewan Negara atau otoritas disahkan oleh Dewan Negara, dan nama pemohon harus sah secara hukum terdaftar pada otoritas pendaftaran nama; merek dagang yang diterapkan adalah konsisten dengan singkatan nama pemohon, dan singkatan tersebut telah disetujui oleh Dewan Negara atau otoritas yang berwenang, pemohon harus mengajukan secara tertulis bukti persetujuan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Dimana pemohon telah mendaftarkan merek dagang tersebut di negara asing yang bersangkutan untuk identik atau serupa barang atau jasa, itu harus dianggap sebagai persetujuan dari pemerintah asing negara yang bersangkutan dan memiliki arti khusus lainnya yang tidak menyesatkan masyarakat.

3. Merek dagang yang identik atau mirip dengan nama atau corak nasional bendera, lambang nasional, atau bendera militer negara asing mana pun.

Kata-kata atau gambar dari merek dagang atau kombinasinya adalah identik atau mirip dengan nama, pola atau suara bendera negara, lambang negara, atau bendera militer negara asing mana pun, yang cukup bagi publik untuk mengasosiasikannya dengan bendera nasional, lambang nasional atau bendera militer negara asing tersebut, merek dagang tersebut harus ditentukan sebagai identik atau mirip dengan bendera nasional, nasional lambang atau bendera militer negara asing tersebut.

4. Merek dagang yang memiliki sifat diskriminasi nasional

Sifat diskriminasi nasional adalah kata-kata, grafik, atau elemen komposisi lain dari merek dagang mengandung konten apa pun memfitnah, meremehkan atau mengadakan diskriminasi lain terhadap bangsa tertentu. Penentuan sifat diskriminasi nasional harus mempertimbangkan secara keseluruhan komposisi merek dagang dan barang atau jasa yang ditunjukkannya, jika komposisi karakter suatu merek dagang identik atau mirip dengan nama

bangsa dan mencemarkan nama baik atau meremehkan bangsa tersebut, merek tersebut harus ditentukan sebagai sifat diskriminasi nasional.

5. Merek yang menipu dan cenderung menyesatkan publik terkait dengan kualitas, fitur lain atau tempat asal barang yang relevan.

Istilah 'yang menipu' ini mengacu pada merek dagang tidak konsisten dengan fakta, yang berkaitan dengan kualitas, dan fitur lainnya, yang mungkin menyebabkan kesalahpahaman publik tentang kualitas, dan fitur lainnya. Merek yang kemungkinan menyesatkan masyarakat tentang tempat asal atau sumber barang atau jasa yang relevan. Jika merek dagang, terdiri dari nama geografis atau mengandung nama geografis, pemohon yang tidak berasal dari tempat tersebut, bila digunakan pada barang yang ditunjuk, kemungkinan akan menyesatkan masyarakat tentang tempat asal.

6. Merek dagang yang menyerupai nama atau singkatan orang terkenal.

Merek dagang yang terdiri atas nama orang lain dan tanpa izin dari pemilik nama itu, kemungkinan menyesatkan publik sehubungan dengan sumber barang atau jasa. Dimana merek dagang terdiri atas nama politik, tokoh masyarakat agama atau sejarah dan cukup untuk menghasilkan negatif atau merugikan pengaruhnya terhadap politik, ekonomi, budaya, agama, bangsa atau masyarakat sosial lainnya kepentingan atau ketertiban umum.

7. Merek dagang yang bertentangan dengan agama, merugikan keyakinan agama, perasaan keagamaan atau keyakinan rakyat.

Merek dagang yang bertentangan dengan keyakinan agama adalah suatu tanda baik berupa kata, simbol, lukisan, atau apa pun yang dapat menyinggung perasaan dan ketentraman dari umat agama tertentu sehingga dapat memicu terjadinya kekacauan atau keresahan di masyarakat. Perumusan ketentuan dari definisi tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya gejolak di kalangan umat beragama. Agama yang disebutkan dalam standar ini meliputi Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Khonghucu.

8. Merek yang tidak memiliki daya pembeda.

Merek yang tidak memiliki daya pembeda pada dasarnya dan secara visual sama dan kemungkinan akan membingungkan masyarakat. Tidak memiliki daya pembeda berarti bahwa merek dagang serupa dalam *font*, pengucapan atau makna, atau keseluruhan pengaturan dan metode kombinasi atau tampilan kombinasi kata dan grafik, atau serupa dalam bentuk atau penampilan dalam hal merek dagang tiga dimensi, atau serupa dalam warna atau kombinasi warna dalam hal merek dagang warna, atau serupa dalam persepsi pendengaran atau gambar musik secara keseluruhan dalam hal merek dagang suara, dan akan membingungkan publik terkait sehubungan dengan sumber barang atau jasa ketika digunakan pada yang sama atau barang atau jasa serupa.

Klausula-klausula yang ada dalam rancangan konsep tersebut di atas, maka bagi negara yang memiliki standar pemeriksaan merek tidak mengenyampingkan Undang-Undang Merek tersebut, dalam hal ini di negara Indonesia adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis akan tetapi sebaliknya, adanya konsep tersebut akan melengkapi Undang-Undang dalam pemeriksaan merek, yang tentu saja dapat memperbaharui Undang-Undang Merek. Dilihat dari kacamata hukum progresif, adanya rancangan konsep ini dapat bertujuan agar terciptanya keadilan dalam mencapai kriteria dan standar umum, untuk mengatur lebih lanjut dan menyelesaikan dengan baik pekerjaan tentang pemeriksaan merek agar tidak terjadi lagi dua merek terdaftar dengan memiliki persamaan pada pokoknya. Standar ini dapat menjadi acuan pemeriksa merek dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Selain itu, kesadaran juga ketelitian para tenaga kerja Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sangatlah penting sehingga dapat disadari bahwa proses pendaftaran merek dari awal sampai akhir merupakan proses penegakan hukum menuju kepastian hukum. Karena perlindungan hukum dari merek sendiri ialah memberi suatu kepastian hukum, jaminan kualitas, serta asal-usur barang dari merek tersebut yang diperkuat.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sendiri, saat sekarang, masih membuat Standar Operasional Prosedur pada pemeriksaan merek. Oleh karena itu, saat ini pemeriksa merek dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan jika ada kemiripan logo yang ingin didaftarkan maka itu tergantung pemeriksa bagaimana menilai karena penilaian dari pemeriksa itu bersifat subjektif.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut, *pertama*, pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam kasus M&G secara normatif telah mengikuti mekanisme tahap pemeriksaan baik administratif maupun substantif, akan tetapi terhadap merek M&G belum terdapat perlindungan hukum oleh karena terdapat dua merek yang sama dikabulkan permohonan pendaftarannya. Adanya hal ini disebabkan belum lengkapnya standar pemeriksaan substantif merek yang ada di Indonesia.

Kedua, rancangan konsep standar pemeriksaan merek disusun dengan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Aspek yuridis adalah melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi di bidang Merek. Aspek sosiologis perlindungan merek sangat penting dalam suatu negara sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan manusia dan oleh karena itu merek perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Aspek filosofis agar memiliki makna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal-hal tersebut dapat diterapkan sebagai pedoman menuju pembaharuan hukum.

Penelitian ini mengajukan saran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) khususnya pemeriksa merek diharapkan memperhatikan asas kehati-hatian

terutama dalam pemeriksaan substantif merek terkenal yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya, kemudian Pemeriksa dalam permohonan pendaftaran merek dapat mengacu pada standar pemeriksaan substatif merek yang telah dibuat dengan demikian dapat diminimalisir tumpang tindih dalam merek yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Humaedi. "Asas First o File Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu." *AKTUALITA* 3, no. 1 (2020): 428-43. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6056>
- Ahmad, Fandy. "Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta", *Jurnal Privat Law* 7 (2019), no. 1. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30110>
- Anugrah, Sendy. "Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya dalam Praktik Dihubungkan engan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (July 19, 2019): 18-37. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4663>.
- Ar, Azhari, M Hum, and Daniel Simanungkalit. "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama atas Tindakan Pendaftaran oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 1, (2020). <http://dx.doi.org/10.30743/jhah.v1i2.3421>
- ASEAN Jakarta, Sekretariat. *Pedoman Umum ntuk Pemeriksaan Substantif Merek Dagang (Edisi Kedua)*, n.d. www.asean.org.
- Ayu Myleana Kusuma Putri, Made, Ida Ayu Sukihana, "Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek." *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 10, (2021). <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i06.p07>
- Bone, Robert G. "Taking The Confusion Out of 'Likelihood Of Confusion': Toward A More Sensible Approach to Trademark Infringement." *Printed in U.S.A. Northwestern University Law Review*. Vol. 106, (2012). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2611636
- _____. "Trademark Functionality Reexamined", *Journal of Legal Analysis* 7, no. 1 (2015). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2611636
- Dwisvimiar, Inge. "Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal i Indonesia. *Mimbar Hukum* 28. no. 2 (2016). <https://doi.org/10.22146/jmh.16720>

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Penelusuran Data Kekayaan Intelektual", <https://www.dgip.go.id>, (diakses 8 Mei, 2022).
- Fitri Novia Heriani, "Begini mekanisme pemeriksanaan merek dalam proses pendaftaran merek", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pemeriksaan-merek-dalam-proses-pendaftaran-merek-lt642d4b0f1b4de/?page=1>, (diakses 13 November, 2023).
- Hidayah, Khoirul. "Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Objek dalam Perjanjian Rahn", *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187>
- Hutabarat, Tonni Daniel, Abdul Lawali Hasibuan, and Dessy Agustina Harahap. "Kedudukan Pemeriksaan Substantif terhadap Keabsahan Sertifikat Merek." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 1-11. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.470>.
- "Hukum online, "Cara Menghindari Persamaan pada Pokoknya dalam Merek", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghindari-persamaan-pada-pokoknya-dalam-merek-lt5c1e84e7cce5b>, (diakses 8 Juni, 2022)
- Intan, Siti Nurul. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian Trips", *Jurnal Yuridis* 2. no. 2. (2015). <https://doi.org/10.35586/.v2i2.197>
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Maasawet, Indra, "Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 2, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p55-77>
- Kusuma Putri, Made Ayu Myleana dan Ida Ayu Sukihana, "Penilaian Standar Pemeriksanaan Merek Secara Substantif pada Pendaftaran Merek". *Kertha Wicara* 10, no. 6 (20121) *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021):455-465. <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i06.p07>
- Key, IP. Strategic Partnership and Cooperation between the EU and China on Intellectual Property Standards for Trademark Examination and Trial State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2019 tentang Merek M&G
- Perdana, Karlina, "Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin", *Privat Law*, Vol. 5 No. 2 (2017). <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19398>

- Putri, Made Ayu Myleana Kusuma dan Sukihana, Ida Ayu. "Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pemeriksaan Merek", *Jurnal Kertha Wicara* 10. no. 6.(2021).
<https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i06.p07>
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice for Peace)." *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 1.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Riduan. 2014. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Cipta, Bandung
- Sekretariat ASEAN. 2010. *Pedoman Umum untuk Pemeriksaan Substantif Merek Dagang*, Edisi Kedua, Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953