



# PETUNJUK TEKNIS

## PEMERIKSAAN

## SUBTANTIF MEREK

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Edisi 1

**2024**



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iiiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>Bab I</b> .....	<b>1</b>
<b>Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Tahap Pertama</b> .....	<b>1</b>
1.1 Validasi Data.....	2
1.1.1 Identitas Pemohon.....	2
1.1.2 Identitas Kuasa.....	2
1.1.3 Bukti Prioritas.....	3
1.1.4 Informasi tentang Merek.....	3
1.1.5 Klasifikasi Barang dan Jasa.....	7
1.1.6 Perubahan informasi dalam database dengan klarifikasi.....	9
1.2 Penelusuran.....	9
1.2.1 Penelusuran Umum.....	10
1.2.2 Penelusuran Khusus.....	10
1.2.3 Analisis Hasil Penelusuran.....	17
1.3 Pemeriksaan Keberatan dan Sanggahan.....	18
1.3.1 Pengantar.....	18
1.3.2 Pemeriksaan Keberatan.....	18
1.4 Pengambilan Keputusan.....	19
1.4.1 Keputusan Daftar.....	19
1.4.2 Keputusan Usulan Penolakan.....	20
<b>BAB II</b> .....	<b>23</b>
<b>Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Tanggapan</b> .....	<b>23</b>
2.1 Reviu Surat Usulan Penolakan.....	24
2.2 Pemeriksaan Tanggapan.....	24
2.2.1 Pemeriksaan jangka waktu pengajuan tanggapan.....	24
2.2.2 Pemeriksaan substansi tanggapan.....	24
2.3 Pengambilan Keputusan.....	28
2.3.1 Tanggapan diterima.....	28
2.3.2 Tanggapan tidak diterima.....	28

2.4	Pemeriksa Kedua .....	29
<b>BAB III</b>	.....	<b>30</b>
<b>MEREK YANG DAPAT DIDAFTAR</b>	.....	<b>30</b>
3.1	Definisi Merek .....	30
3.2	Tanda .....	30
3.2.1	Merek dua dimensi .....	30
3.2.2	Merek tiga dimensi .....	34
3.2.3	Merek hologram.....	41
3.3	Dapat Direpresentasikan Secara Grafis.....	42
<b>BAB IV</b>	.....	<b>49</b>
<b>DASAR PENOLAKAN ABSOLUT</b>	.....	<b>49</b>
4.1	Merek yang Bertentangan dengan Ideologi Negara, Peraturan Perundang-Undangan, Moralitas, Agama, Kesusilaan, atau Ketertiban Umum.....	49
4.1.1	Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. ....	50
4.1.2	Bentuk produk, kemasan atau wadah bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis.....	52
4.2	Merek yang Sama Dengan, Berkaitan Dengan, atau Hanya Menyebut Barang dan/atau Jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya. ....	54
4.2.1	Tanda yang bersifat generik.....	55
4.2.2	Tanda yang bersifat deskriptif.....	57
4.3	Merek yang Memuat Unsur yang Dapat Menyesatkan Masyarakat Tentang Asal, Kualitas, Jenis, Ukuran, Macam, Tujuan Penggunaan Barang dan/atau Jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya atau Merupakan Nama Varietas Tanaman yang Dilindungi Untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis.....	60
4.3.1	Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.....	60
4.3.2	Merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis .....	61
4.4	Merek Yang Memuat Keterangan Yang Tidak Sesuai Dengan Kualitas, Manfaat, Atau Khasiat Dari Barang Dan/Atau Jasa Yang Diproduksi. ....	63
4.5	Merek Yang Tidak Memiliki Daya Pembeda.....	64
4.5.1	Tidak memiliki daya pembeda .....	64
4.5.2	Daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan.....	69
4.6	Merek Yang Merupakan Nama Umum Dan/Atau Lambang Milik Umum. ....	71
<b>BAB V</b>	.....	<b>73</b>

<b>DASAR PENOLAKAN RELATIF .....</b>	<b>73</b>
5.1 Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain atau Dimohonkan Lebih Dahulu untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis .....	74
5.1.1 Persamaan pada keseluruhannya.....	75
5.1.2 Persamaan pada pokoknya.....	75
5.1.3 Merek terdaftar dan merek yang dimohonkan lebih dahulu milik pihak lain .....	83
5.1.4 Barang dan/atau jasa yang sejenis .....	84
5.1.5 Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan .....	90
5.1.6 Penilaian akhir.....	91
5.2 Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terkenal Milik Pihak Lain .....	91
5.2.1 Kualifikasi merek terkenal.....	92
5.2.2 Mempunya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis .....	93
5.2.3 Mempunya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis .....	94
5.3 Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Dengan Indikasi Geografis Terdaftar .....	98
5.4 Merupakan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama Orang Terkenal, Foto, Atau Nama Badan Hukum.....	100
5.4.1 Nama atau singkatan nama orang terkenal .....	100
5.4.2 Foto.....	101
5.4.3 Nama badan hukum .....	102
5.5 Merupakan Tiruan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama, Bendera, Lambang Atau Simbol Atau Emblem Suatu Negara, Lembaga Nasional Atau Internasional. ....	102
5.6 Merupakan Tiruan Atau Menyerupai Tanda Atau Cap Atau Stempel Resmi Yang Digunakan Oleh Negara Atau Lembaga Pemerintah .....	103
5.7 Diajukan Oleh Pemohon Yang Beriktikad Tidak Baik.....	104
5.7.1 Meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain .....	104
5.7.2 Membonceng, Meniru, Atau Menjiplak Merek Terkenal .....	106
5.7.3 Meniru Desain Industri Milik Pihak Lain.....	107
5.7.4 Meniru Karya yang Dilindungi Dalam Hak Cipta .....	108
5.7.5 Penggunaan Ekpresi Budaya Tradisional .....	110
5.7.6 Penggunaan Nama Badan Hukum Sebagai Merek .....	110

# DAFTAR GAMBAR

## Gambar

1.1.	Ilustrasi Pemeriksaan Tahap Pertama.....	1
2.1.	Ilustrasi Pemeriksaan Tanggapan .....	22
3.1.	Ilustrasi Merek Tiga Dimesi.....	34
3.2.	Ilustrasi Merek Posisi.....	38

# DAFTAR TABEL

## Tabel

1.1.	Ilustrasi Perbaikan Deskripsi pada Label Merek .....	5
1.2.	Ilustrasi Perbaikan Deskripsi pada Label Merek .....	5
1.3.	Ilustrasi Perbaikan Translasi pada Label Merek .....	6
1.4.	Ilustrasi Perbaikan Transliterasi pada Label Merek .....	6
1.5.	Ilustrasi Perbaikan Klasifikasi Barang dan Jasa .....	8
1.6.	Ilustrasi Merek Perbandingan Yang Memiliki Persamaan Visual.....	11
1.7.	Ilustrasi Merek Perbandingan Yang Memiliki Persamaan Fonetik.....	14
1.8.	Ilustrasi Merek Perbandingan Yang Memiliki Persamaan Konseptual .....	16
2.1.	Ilustrasi Amandemen.....	25
3.1.	Ilustrasi Merek Kata .....	31
3.2.	Ilustrasi Merek Figuratif .....	31
3.3.	Ilustrasi Merek yang Berupa Susunan Warna.....	32
3.4.	Ilustrasi Merek Warna Tunggal dan Susunan Warna Yang Abstrak.....	33
3.5.	Ilustrasi Merek Warna Tunggal dan Susunan Warna Yang Abstrak .....	34
3.6.	Ilustrasi Merek Dua Dimensi Dalam Bentuk Figurative Tiga Dimensi .....	35
3.7.	Ilustrasi Merek dalam Bentuk Produk.....	36
3.8.	Ilustrasi Merek dalam Bentuk Wadah, Pembungkus Atau Kemasan .....	36
3.9.	Ilustrasi Merek dalam Bentuk Tampilan Tempat Layanan Jasa .....	39
3.10.	Ilustrasi Merek Posisi.....	37
3.11.	Ilustrasi Merek Suara.....	40

3.12.	Ilustrasi Merek Hologram.....	41
3.13.	Ilustrasi Representasi Label Merek.....	42
3.14.	Ilustrasi Merek Yang Tidak Memenuhi Syarat Representasi Grafis .....	43
3.15.	Ilustrasi Spektrum Daya Pembeda.....	46
4.1.	Ilustrasi Merek dalam Bentuk Wadah, Pembungkus Atau Kemasan .....	51
4.2.	Ilustrasi Tanda Yang Bersifat Fungsional Atau Menghasilkan Efek Teknis	53
4.3.	Ilustrasi Tanda Yang Bersifat Generik.....	55
4.4.	Ilustrasi Merek Yang Menjadi Generik .....	56
4.5.	Ilustrasi Penggunaan Kata Dalam INN Sebagai Merek .....	57
4.6.	Ilustrasi Tanda yang bersifat deskriptif.....	57
4.7.	Ilustrasi Merek yang Bersifat Deskriptif.....	59
4.8.	Ilustrasi Penolakan Karena Memuat Unsur Yang Dapat Menyesatkan.....	61
4.9.	Ilustrasi Penolakan Karena Memuat Unsur Varietas Tanaman .....	62
4.10.	Ilustrasi Penambahan Daya Pembeda dengan Unsur Varietas Tanaman .	62
4.11.	Ilustrasi Merek yang Memuat Keterangan Kualitas, Manfaat, Khasiat .....	64
4.12.	Ilustrasi Tanda Merek yang Tidak Memiliki Daya Pembeda .....	64
4.13.	Ilustrasi Tanda Merek yang Terlalu Rumit .....	65
4.14.	Ilustrasi Tanda Merek yang Memiliki Pola (Pattern) yang Umum .....	65
4.15.	Ilustrasi Tanda Merek yang Memiliki Pola Unik .....	66
4.16.	Ilustrasi Tanda Merek yang Memiliki Pola Unik .....	66
4.17.	Ilustrasi Tanda Merek yang Merupakan Bentuk Umum.....	67
4.18.	Ilustrasi Tanda Tiga Dimensi yang Tidak Memiliki Keunikan.....	68
4.19.	Ilustrasi Bentuk Aktual Penggunaan Label Merek .....	69

4.20.	Ilustrasi Merek dengan Keterangan Nama Umum/Lambang Milik Umum..	71
5.1.	Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Pada Keseluruhannya .....	75
5.2.	Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Visual .....	77
5.3.	Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Visual Merek Kombinasi.....	78
5.4.	Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Fonetik.....	80
5.5.	Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Konseptual .....	82
5.6.	Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal .....	93
5.7.	Ilustrasi Merek yang Memiliki Pelemahan Daya Pembeda .....	96
5.8.	Ilustrasi Merek yang Kehilangan Daya Pembeda .....	97
5.9.	Ilustrasi Merek yang Mempunyai Persamaan dengan IG Terdaftar .....	99
5.10.	Ilustrasi Merek yang Menggunakan Nama Orang Terkenal .....	101
5.11.	Ilustrasi Merek yang Menggunakan Foto Orang Terkenal .....	101
5.12.	Ilustrasi Merek yang Menggunakan Nama Badan Hukum.....	102
5.13.	Ilustrasi Merek yang Menggunakan Nama, Bendera, Lambang Negara....	103
5.14.	Ilustrasi Merek yang Menggunakan Stempel Resmi Milik Negara .....	104
5.15.	Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Itikad Tidak Baik .....	105
5.16.	Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Itikad Tidak Baik .....	105
5.17.	Ilustrasi Merek yang Dibatalkan .....	106
5.18.	Ilustrasi Merek yang Membonceng, atau Menjiplak Merek Terkenal.....	107
5.19.	Ilustrasi Merek yang Meniru Bentuk yang Dilindungi Desain Industri.....	108
5.20.	Ilustrasi Merek yang Meniru Karya yang Dilindungi Hak Cipta .....	109
5.21.	Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Penggunaan Nama Badan Hukum ...	110

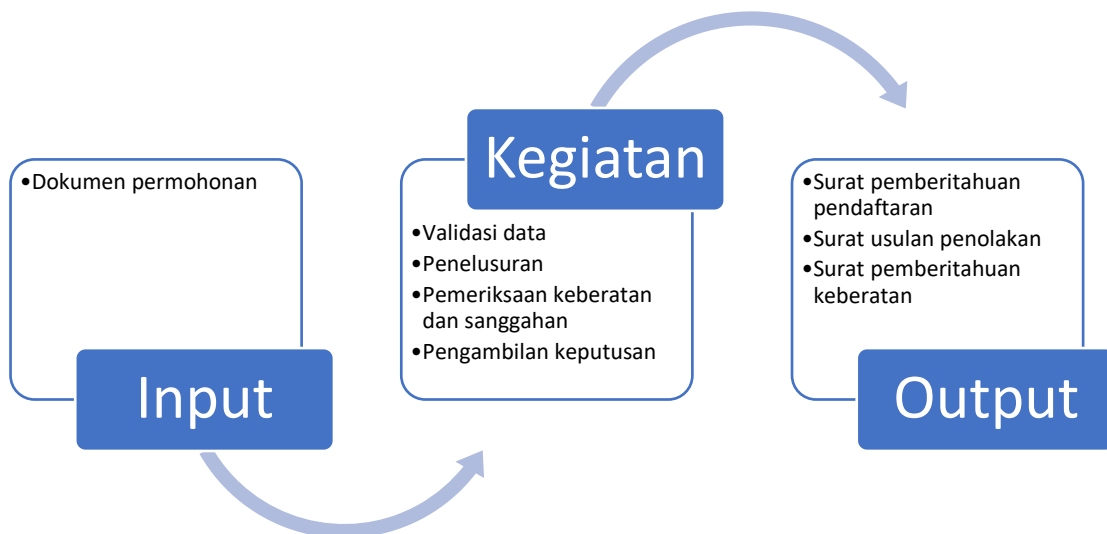


# Bab I

## Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Tahap Pertama

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tahap pertama dalam bab ini menguraikan mengenai aspek pemeriksaan substantif merek sebagaimana ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut dengan UU Merek dan IG). Prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diuraikan berisi tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif tahap pertama.

Input pemeriksaan tahap pertama adalah dokumen permohonan pendaftaran merek (selanjutnya disebut dengan permohonan) yang didistribusikan oleh seksi pelayanan teknis dan telah selesai diumumkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU Merek dan IG. Pemeriksaan tahap pertama dilakukan oleh pemeriksa merek jenjang pertama, muda, dan madya (selanjutnya disebut dengan pemeriksa) dengan tahapan kegiatan yang meliputi validasi data, penelusuran, pemeriksaan keberatan dan sanggahan, serta pengambilan keputusan. Terkait permohonan yang terdapat keberatan dan sanggahan, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pemeriksa dengan jenjang minimal madya. Output pemeriksaan substantif adalah surat pemberitahuan pendaftaran atau surat usulan penolakan.



Gambar 1.1  
Ilustrasi Pemeriksaan Tahap Pertama

## 1.1 Validasi Data.

Salah satu tahap dalam pemeriksaan tahap pertama adalah melakukan validasi data pada database (selanjutnya disebut validasi data). Validasi data bertujuan untuk memperbaiki kesalahan informasi pada database sehingga dapat menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik dengan dukungan data yang valid. Setelah pemeriksa menerima dokumen permohonan merek dari seksi pelayanan teknis, pemeriksa melakukan pengecekan dokumen permohonan merek yang diterima dengan tanda terima.

Pemeriksa melakukan validasi data terhadap permohonan merek tersebut, meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam formulir seperti identitas pemohon atau kuasanya, label merek beserta uraiannya, klasifikasi barang dan/atau jasa yang dimohonkan termasuk uraian jenis barang dan/atau jasanya. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database, pemeriksa melakukan perbaikan dan mengubah data pada database untuk disesuaikan dengan data yang tertera pada permohonan.

### 1.1.1 Identitas Pemohon.

Pemeriksa melakukan perbaikan nama atau alamat pemohon jika menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan identitas pemohon antara dokumen permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database. Dalam melakukan perbaikan database, pemeriksa harus merujuk pada data dukung yang dapat berupa kartu identitas pemohon, akta pendirian bila pemohon merupakan badan hukum, atau perubahan nama dan/atau alamat yang diajukan terhadap permohonan.

Jika pemohon mencantumkan 2 (dua) alamat yang berbeda yaitu alamat sesuai kartu identitas dan alamat untuk surat menyurat, pemeriksa menetapkan alamat surat menyurat sebagai alamat korespondensi. Selain itu, pemeriksa dapat memperbaiki atau memasukkan email pemohon apabila dalam database tidak ditemukan alamat email pemohon.

### 1.1.2 Identitas Kuasa.

Jika pemeriksa menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan identitas kuasa antara dokumen permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database. Pemeriksa melakukan perbaikan nama atau alamat kuasa. Dalam melakukan perbaikan database, pemeriksa harus merujuk pada data dukung yang dapat berupa kartu identitas kuasa, surat penggantian kuasa, atau perubahan nama dan/atau alamat kuasa yang diajukan terhadap permohonan.

### 1.1.3 Bukti Prioritas.

Pemeriksa memvalidasi bukti prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia jika permohonan diajukan dengan hak prioritas. Unsur yang divalidasi meliputi kantor merek yang mengeluarkan, label merek, tanggal penerimaan pertama kali di kantor merek yang mengeluarkan bukti prioritas, klasifikasi barang dan/atau jasa yang dimohonkan termasuk uraian jenis barang dan/atau jasanya. Jika permohonan merek diajukan dengan lebih dari satu hak prioritas, pemeriksa harus memvalidasi seluruh bukti prioritas yang diklaim oleh pemohon.

Pemeriksa memastikan bahwa hak prioritas diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan pertama kali di kantor merek yang mengeluarkan bukti prioritas. Apabila jangka waktu terpenuhi, pemeriksa menyatakan bahwa hak prioritas berlaku. Jika jangka waktu tersebut tidak terpenuhi maka hak prioritas dinyatakan tidak berlaku dan permohonan diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

Pemeriksa memastikan ruang lingkup bukti prioritas terkait kelas barang dan/atau jasa yang dimohonkan termasuk uraian jenis barang dan/atau jasanya. Jika seluruh jenis barang dan/atau jasa dalam permohonan terdapat dalam bukti prioritas, pemeriksa menyatakan bahwa hak prioritas berlaku untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa. Namun demikian, pemeriksa menyatakan bahwa hak prioritas tidak berlaku untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa jika jenis barang dan/atau jasa dalam permohonan yang diajukan tidak terdapat dalam bukti prioritas.

### 1.1.4 Informasi tentang Merek.

#### 1.1.4.1 Label Merek

Label merek merupakan komponen penting terkait informasi tentang merek dalam database. Pada saat melakukan pemeriksaan terdapat kemungkinan ditemukannya ketidaksesuaian antara informasi tentang merek dalam database dengan yang tertulis dalam permohonan. Hal ini dapat menyebabkan objek pemeriksaan tersebut tidak ditemukan pada saat melakukan penelusuran sehingga hasil pemeriksaan menjadi tidak akurat.

Pemeriksa memastikan bahwa label merek yang diajukan telah sesuai dengan definisi merek sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) UU Merek dan IG. Pemeriksa dapat melakukan perbaikan label merek dalam database jika terdapat ketidaksesuaian dengan permohonan.

Pemeriksa harus meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan untuk melakukan perbaikan label merek jika label merek tidak sesuai dengan definisi

merek sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) UU Merek dan IG. [Lihat Pembahasan Bab III terkait definisi merek]

#### 1.1.4.2 Tipe Merek

Pemeriksa harus memastikan bahwa tipe merek dalam permohonan merupakan merek kata, merek logo (figuratif), susunan warna, merek kombinasi logo dan kata, merek tiga dimensi, merek suara, atau merek hologram. Pemeriksa juga harus memastikan adanya salinan perjanjian penggunaan merek kolektif jika permohonan merupakan merek kolektif. Salinan perjanjian penggunaan merek kolektif harus disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia jika perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa asing.

Merek kolektif harus diajukan oleh perkumpulan dan melampirkan ketentuan penggunaan merek kolektif.

Pemeriksa melakukan perbaikan tipe merek jika menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan tipe merek antara label merek dan informasi dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan. Pemeriksa dapat memperbaiki tipe merek dalam database jika memang kesalahan informasi terdapat dalam permohonan sepanjang pemeriksa dapat memastikan perbaikan sesuai dengan tipe merek yang diinginkan pemohon. Jika pemeriksa tidak dapat memastikan tipe merek yang diinginkan pemohon, pemeriksa harus meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

#### 1.1.4.3 Nama Merek

Pemeriksa melakukan perbaikan nama merek jika menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan tipe merek antara label merek dan informasi dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan. Pemeriksa dapat memperbaiki nama merek dalam database jika memang kesalahan informasi terdapat dalam permohonan sepanjang sesuai dengan label merek yang tertera dalam permohonan.


- Jika yang tertulis dalam nama merek merupakan keterangan barang, pemeriksa mengganti nama merek dengan unsur merek yang sesuai.

Tabel 1.1.  
Ilustrasi Perbaikan Deskripsi pada Label Merek

Label merek	Nama merek tertulis dalam database	Diperbaiki menjadi
 <p>Diajukan untuk jenis barang kecap (Kelas 30)</p>	KECAP	KECAP BANYAK MLIWIS atau BANYAK MLIWIS dan Lukisan

- Jika pada database tidak terdapat deskripsi lukisan/logo yang jelas, maka pemeriksa berkewajiban untuk mendeskripsikan lukisan/logo yang terdapat dalam permohonan pendaftaran merek ke dalam database bagian deskripsi dan nama merek berdasarkan kategori figuratif yang paling mendekati.

Tabel 1.2.  
Ilustrasi Perbaikan Deskripsi pada Label Merek

Label merek	Tertulis dalam database	Diperbaiki menjadi
 <p>0448591 kelas 43</p>	Lukisan	LUKISAN AYAM

#### 1.1.4.4 Translasi.

Pemeriksa melakukan perbaikan translasi (terjemahan) jika menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan translasi dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan.

Ketika seorang pemeriksa menemukan informasi bahwa unsur kata dalam merek yang dimohonkan berupa bahasa asing yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia, maka terjemahan tersebut harus dituliskan dalam database.

Pemeriksa dapat memperbaiki translasi dalam database jika memang kesalahan atau ketiadaan translasi dalam permohonan sepanjang pemeriksa mengetahui translasi merek tersebut sesuai dengan label merek yang tertera dalam permohonan. Jika pemeriksa tidak dapat memastikan translasi yang tepat, pemeriksa harus meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

Tabel 1.3.  
Ilustrasi Perbaikan Translasi pada Label Merek

Label merek	Translasi dalam database	Diperbaiki menjadi
<b>ELEPHANT</b>	(tidak ditulis)	<b>Gajah</b>

#### 1.1.4.5 Transliterasi.

Pemeriksa melakukan perbaikan transliterasi (alih aksara) jika menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan transliterasi dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan. Pemeriksa dapat memperbaiki transliterasi dalam database jika terdapat kesalahan atau ketiadaan transliterasi dalam permohonan sepanjang pemeriksa mengetahui transliterasi merek tersebut sesuai dengan label merek yang tertera dalam permohonan. Jika pemeriksa tidak dapat memastikan transliterasi yang tepat, pemeriksa harus meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

Tabel 1.4.  
Ilustrasi Perbaikan Transliterasi pada Label Merek

Label/etiket merek	Transliterasi dalam database	Diperbaiki menjadi
	Logo	ITSRA
	(tidak ditulis)	SEIBU

#### 1.1.4.6 Warna.

Pemeriksa melakukan perbaikan terkait informasi warna jika menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan informasi warna dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan. Pemeriksa dapat memperbaiki informasi warna dalam database jika terdapat kesalahan atau ketiadaan informasi warna dalam permohonan sepanjang sesuai dengan label merek yang tertera dalam permohonan.

#### 1.1.4.7 Deskripsi

Pemeriksa melakukan perbaikan terkait deskripsi jika menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan deskripsi dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan. Pemeriksa dapat memperbaiki informasi deskripsi dalam database jika terdapat kesalahan atau ketiadaan deskripsi dalam permohonan sepanjang sesuai dengan label merek yang tertera dalam permohonan. Jika pemeriksa tidak dapat memastikan deskripsi merek yang tepat, pemeriksa harus meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

#### 1.1.4.8 Disclaimer

Pemeriksa melakukan perbaikan terkait disclaimer jika menemukan ketidaksesuaian informasi terkait dengan disclaimer dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan. Pemeriksa tidak dapat menyatakan disclaimer terhadap merek yang dimohonkan secara sepihak jika tidak ada informasi disclaimer dalam permohonan. Jika pemeriksa menilai terdapat unsur merek yang harus di disclaimer, pemeriksa dapat meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan.

#### 1.1.5 Klasifikasi Barang dan Jasa

Pemeriksa melakukan perbaikan terkait kelas dan uraian barang dan/atau jasa jika menemukan ketidaksesuaian informasi kelas barang dan/atau jasa serta uraian barang dan/atau jasa dalam permohonan (dalam bentuk kertas atau pdf) dengan database yang disebabkan karena adanya salah pengetikan.

Jika terjadi kesalahan klasifikasi yang dapat diperbaiki dengan mengganti kelas barang dan/atau jasa, pemeriksa dapat memperbaiki atau mengganti kelas barang dan/atau jasa yang dimohonkan untuk disesuaikan dengan kelas barang dan/atau jasa yang berlaku.

Tabel 1.5.  
Ilustrasi Perbaikan Klasifikasi Barang dan Jasa

Tertulis dalam permohonan	Diperbaiki menjadi
<b>Kelas 24:</b> <i>pakaian dan alas kaki;</i>	<b>Kelas 25:</b> <i>pakaian dan alas kaki.</i>

Dalam hal terdapat perubahan ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa, pemeriksa berkewajiban untuk memberitahukan adanya perubahan tersebut kepada pemohon baik melalui surat pemberitahuan pendaftaran maupun surat usulan penolakan.

[Lihat bagian 3.3 Pengambilan Keputusan]

Pemeriksa dapat mencoret jenis barang yang salah dan memberitahukan adanya perubahan tersebut kepada pemohon melalui surat pemberitahuan pendaftaran.

Contoh :

Dalam permohonan tertulis  
*[Kelas 25] Pakaian, tas, sepatu, dan sapu tangan.*

Informasi dalam surat pemberitahuan pendaftaran atau surat usulan penolakan.

*Terdapat kesalahan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan yaitu:*

*[Kelas 18] Tas.*

*[Kelas 24] Sapu tangan.*

*Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 15 Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek, pemeriksa mencoret jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang berlaku. Dengan demikian, jenis barang/jasa yang diterima meliputi:*

*[Kelas 25] Pakaian*

Sebagai alternatif, selain mencoret jenis barang/jasa, pemeriksa juga dapat meminta klarifikasi kepada pemohon untuk memastikan jenis barang yang ingin dimohonkan sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang sesuai melalui surat usulan penolakan. Surat usulan penolakan dapat memuat perbaikan jenis barang atau jasa yang disarankan.

Pemeriksa juga dapat meminta klarifikasi kepada pemohon melalui surat usulan penolakan jika spesifikasi barang dan/atau jasa terlalu luas atau sulit dimengerti. Pemohon diminta untuk memperbaiki jenis barang dan/atau jasa agar lebih spesifik sehingga jenis barang dan/atau jasa menjadi jelas dan obyektif. Surat usulan penolakan dapat memuat perbaikan jenis barang atau jasa yang disarankan. (Lihat pembahasan pada Bab III terkait klasifikasi)



### 1.1.6 Perubahan informasi dalam database dengan klarifikasi

Jika terjadi kesalahan atau ketiadaan informasi mengenai merek dalam permohonan terkait label merek, tipe merek, nama merek, translasi, transliterasi, warna, deskripsi, disclaimer, atau klasifikasi barang dan/atau jasa yang membutuhkan penjelasan dari pemohon, pemeriksa dapat meminta klarifikasi terkait informasi tersebut melalui surat usulan penolakan.

Setelah menerima penjelasan dari pemohon melalui tanggapan terhadap usulan penolakan, pemeriksa dapat mengubah informasi dalam database. Tindakan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan tanggapan selesai dilakukan. [Lihat Bab II Pemeriksaan Tanggapan].

Jika menghadapi kasus merek yang mencantumkan lambang sertifikasi, merek pihak lain, ataupun komposisi bahan, maka Pemeriksa merek dapat memperbaiki langsung tanpa mengirimkan pemberitahuan melalui mekanisme usulan penolakan.

Amandemen Pasca Usulan Penolakan terbagi menjadi :

- Jenis barang: perubahan redaksi, penghapusan  
Apabila pemohon mengajukan perubahan redaksi untuk jenis barang yang tidak jelas atau melakukan penghapusan, maka boleh dilakukan. Sehingga berlaku sama antara merek nasional dengan merek internasional berdasarkan sistem Madrid.
- Disclaimer (hanya untuk kata-kata yang deskriptif/generik, bukan distinctive)  
Disclaimer harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemohon melalui mekanisme Usulan Penolakan. Namun Pemeriksa juga dapat menolak disclaimer terhadap unsur yang bersifat distinctive.

## 1.2 Penelusuran.

Setelah memastikan bahwa data yang tersimpan dalam database valid sebagaimana yang tertulis dalam permohonan, pemeriksa melakukan penelusuran terkait dengan merek sebagai objek pemeriksaan. Penelusuran merupakan pemeriksaan awal yang mempengaruhi kualitas keputusan. Penelusuran wajib dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa merek yang dimohonkan benar-benar memiliki fungsi sebagai pembeda atau mampu berperan sebagai identitas dari suatu produk. Selain itu, penelusuran juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak milik pihak lain atas penggunaan merek yang dianggap sama.

Dalam pemeriksaan tahap pertama, penelusuran dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Penelusuran umum, yaitu penelusuran terkait dengan informasi umum untuk menentukan terpenuhinya syarat suatu tanda berfungsi sebagai merek;
2. Penelusuran khusus, yaitu penelusuran terkait dengan informasi potensi konflik dengan hak kekayaan intelektual milik pihak lain, khususnya merek.

### 1.2.1 Penelusuran Umum

Penelusuran dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi berkenaan makna sebuah tanda yang didaftarkan sebagai merek dan memastikan tanda tersebut memiliki daya pembeda. Makna sebuah tanda merupakan hal penting yang harus diketahui seorang pemeriksa dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mengetahui makna suatu tanda yang menjadi obyek pemeriksaan dapat membantu seorang pemeriksa untuk menilai tingkatan daya pembeda yang dimiliki tanda tersebut sebagai merek.

Seorang pemeriksa harus memastikan bahwa suatu tanda tidak boleh bersifat deskriptif ataupun generik karena keduanya tidak memiliki fungsi sebagai identitas dari suatu produk tanpa adanya makna sekunder (*secondary meaning*). Terhadap tanda yang berupa unsur kata, pemeriksa harus menggali makna kata tersebut baik yang bersifat denotatif maupun konotatif untuk memastikan bahwa kata tersebut tidak memenuhi ketentuan absolut penolakan merek. [Lihat pembahasan Bab IV]

Terhadap tanda yang berupa logo, simbol, atau lukisan, maka pemeriksa harus menelusuri kemungkinan bersinggungan dengan logo yang dilarang oleh undang-undang, atau telah digunakannya logo, simbol atau lukisan yang sama oleh pihak lain. Mesin pencari juga digunakan untuk membantu memberikan gambaran kepada pemeriksa apakah bentuk figuratif suatu merek umum digunakan dalam produk tertentu atau tidak

Pemeriksa dapat melakukan penelusuran melalui mesin pencari, kamus, dan situs-situs lain yang terkait dengan kebutuhan pemeriksa. Situs-situs lain dapat digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan hasil penelusuran yang lebih bervariasi, misalnya situs milik Kementerian Pertanian. Situs tersebut digunakan untuk mencari informasi terkait dengan nama varietas tanaman yang telah diajukan atau telah terdaftar di Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik antara penggunaan nama varietas tanaman sebagai merek.

### 1.2.2 Penelusuran Khusus.

Penelusuran khusus dilakukan setelah pemeriksa melakukan penelusuran umum sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari data pembanding berupa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan objek pemeriksaan tersebut. Penelusuran pada tahap ini difokuskan pada pencarian merek milik pihak lain yang berpotensi konflik dengan permohonan merek yang sedang diperiksa.

Penelusuran dilakukan dengan menggunakan database merek DJKI dengan mencari merek pembanding milik pihak lain yang memiliki persamaan secara visual, fonetik, dan konseptual.

Pemeriksa juga harus memanfaatkan sumber database lain yang relevan untuk mendukung hasil pemeriksaannya. Sumber lain yang relevan digunakan salah satunya adalah database merek global.<sup>1</sup> Pemeriksa harus mencari informasi berkenaan dengan merek yang sama atau mirip dengan merek yang telah diajukan lebih dahulu atau telah terdaftar sebelumnya baik di Indonesia maupun di negara lain. Tujuan digunakan sumber database lain adalah untuk memperluas sudut pandang pemeriksa dalam melakukan analisis terkait hasil penelusuran.

Pemeriksa wajib menampilkan hasil penelusuran merek yang relevan dijadikan pembandingan. Semua informasi dilaporkan secara tertulis untuk kemudian dijadikan pertimbangan oleh pemeriksa sebelum mengambil keputusan.

### 1.2.2.1 Penelusuran merek pembandingan yang memiliki persamaan visual

Dalam melakukan penelusuran terkait merek yang memiliki persamaan visual, pemeriksa harus memperhatikan tampilan merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan tampilan dengan merek terdaftar atau merek yang diajukan lebih dahulu. Penelusuran untuk mencari merek pembandingan yang memiliki persamaan visual hanya bisa dilakukan untuk merek yang dapat dilihat (kasat mata). Dengan kata lain, penelusuran visual tidak dapat diterapkan untuk merek yang tak dapat dilihat seperti merek suara.

Tabel 1.6.  
Ilustrasi Penelusuran Merek Pembandingan Yang Memiliki Persamaan Visual

Contoh 1:

Permohonan merek		
		
Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan visual, sebagai contoh:		
		

<sup>1</sup> <https://www.wipo.int/branddb/en/>

		
---	---	---

Contoh 2:

<p>Permohonan merek</p> 		
<p>Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan visual, sebagai contoh:</p>		
		
		

Contoh 3:

Permohonan merek



Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan visual, sebagai contoh:



### 1.2.2.2 Penelusuran merek pembanding yang memiliki persamaan fonetik

Dalam melakukan penelusuran terkait merek yang memiliki persamaan fonetik, pemeriksa harus memperhatikan huruf yang mempunyai persamaan bunyi dengan huruf lainnya. Penelusuran fonetik hanya bisa dilakukan untuk merek yang memiliki unsur kata dan merek suara. Penelusuran fonetik tidak dapat diterapkan untuk merek figuratif atau merek tiga dimensi tanpa dikombinasikan unsur kata.

Tabel 1.7.  
 Ilustrasi Penelusuran Merek Pembanding Yang Memiliki Persamaan Fonetik

Permohonan merek	Penelusuran
	<p>Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan bunyi seperti “Hi Tec”, “Hi tek”, “Hi teq”, “hytec”, “hitex”, dan sebagainya. Sebagai contoh:</p> 
	<p>Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan bunyi seperti “Boergoendi”, “Burgundhi”, “Burgundi”, “Burgundee”, “Burghundi”, dan sebagainya. Sebagai contoh:</p> 
	<p>Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan bunyi seperti “DJOGJA”, “YOGYA”, “JOGYA”, “DJOGDJA”, dan sebagainya. Sebagai contoh:</p>





### 1.2.2.3 Penelusuran merek perbandingan yang memiliki persamaan konseptual

Dalam melakukan penelusuran terkait merek yang memiliki persamaan konseptual, pemeriksa harus memperhatikan label merek yang mempunyai persamaan konsep.

Tabel 1.8.  
Ilustrasi Penelusuran Merek Perbandingan Yang Memiliki Persamaan Konseptual

Contoh 1:

Permohonan merek		
		
Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan konseptual, sebagai contoh:		
<b>CILUKBA</b>		
		



Permohonan merek		
		
Pemeriksa harus melakukan penelusuran dengan mencari merek terdaftar atau merek yang diajukan sebelumnya yang mempunyai persamaan konseptual, sebagai contoh:		
	<b>KUDA TERBANG</b>	<b>Flying Horse</b>
		

1.2.3 Analisis Hasil Penelusuran

Setelah melakukan penelusuran, selanjutnya pemeriksa melakukan analisis terhadap hasil penelusuran. Analisis penelusuran harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan IG. Jika berdasarkan hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa tanda yang dimohonkan tidak memenuhi syarat sebagai merek karena memenuhi kualifikasi dasar penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Merek dan IG, maka pemeriksa wajib menguraikan analisisnya dalam laporan pemeriksaan secara jelas dengan menyertakan data yang mendukung penilaiannya. Jika tanda yang dimohonkan dinilai telah memenuhi syarat, pemeriksa harus menganalisis data merek pembanding hasil penelusuran. Pemilihan data pembanding yang relevan dijadikan dasar penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek dan IG harus dicermati baik dari sisi fonetik, visual, dan konseptual. Pembahasan lebih lanjut mengenai analisis hasil penelusuran berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan IG akan diuraikan dalam Bab IV dan Bab V.

## 1.3 Pemeriksaan Keberatan dan Sanggahan

### 1.3.1 Pengantar

Pemeriksaan keberatan adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dengan jenjang minimal madya. Pemeriksaan ini merupakan bagian pemeriksaan tahap pertama jika dalam permohonan merek yang diperiksa terdapat permintaan dari pihak ketiga kepada DJKI untuk menolak permohonan merek berdasarkan dokumen keberatan yang diajukan pada masa pengumuman. Pemeriksa wajib melakukan pemeriksaan terhadap seluruh keberatan yang diajukan terhadap permohonan merek berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Merek dan IG. Jika terdapat sanggahan terhadap keberatan yang telah diajukan, pemeriksa juga wajib melakukan pemeriksaan sanggahan tersebut.

Pemeriksaan keberatan dalam bagian ini hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat substantif. Dengan kata lain, keberatan yang sudah diterima dalam tahap pemeriksaan substantif dinilai telah memenuhi syarat formalitas.

### 1.3.2 Pemeriksaan Keberatan

#### 1.3.2.1 Pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan keberatan.

Pemeriksa harus memastikan bahwa pihak yang mengajukan keberatan adalah pihak yang berkepentingan, yaitu:

- Pihak yang berhak mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Merek dan IG adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan agar permohonan merek yang diajukan tidak didaftar.
- Pihak yang berhak mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Merek dan IG adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepemilikan yang dijadikan dasar keberatan seperti pemilik merek terdaftar, penerima lisensi tercatat, atau pihak yang diberikan otorisasi oleh hukum nasional untuk menggunakan hak-haknya yang relevan.

#### 1.3.2.2 Pemeriksaan terhadap alasan-alasan keberatan.

Pemeriksaan alasan-alasan keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU merek dan IG. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 tersebut dibahas dalam Bab IV dan Bab V.

### 1.3.2.3 Pemeriksaan terhadap bukti.

Alasan keberatan dapat diterima setelah pemeriksa melakukan verifikasi terkait dengan bukti yang diajukan.

### 1.3.2.4 Pemeriksaan Sanggahan

Jika terdapat sanggahan terhadap keberatan, Pemeriksa melakukan pemeriksaan sanggahan setelah melakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan sanggahan difokuskan pada informasi terkait alasan-alasan keberatan yang kemungkinan besar diterima.

### 1.3.2.5 Analisis Hasil Pemeriksaan

Setelah melakukan analisis terkait dengan langkah-langkah di atas, pemeriksa menganalisis hasil pemeriksaan keberatan dan sanggahan secara menyeluruh untuk memutuskan apakah keberatan diterima atau tidak.

## 1.4 Pengambilan Keputusan

Setelah pemeriksa menganalisa permohonan merek, selanjutnya pemeriksa mengambil keputusan apakah merek tersebut akan didaftar atau ditolak.

Pertimbangan dalam mengambil keputusan permohonan merek didaftar atau ditolak harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi seluruh tahapan dalam pemeriksaan tahap pertama.

### 1.4.1 Keputusan Daftar

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Merek dan IG, pemeriksa memberikan pernyataan bahwa merek tersebut diberikan pendaftaran. Namun, jika permohonan akan didaftar dengan perubahan kelas atau ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa, selain memberikan pernyataan bahwa merek tersebut didaftar, surat pemberitahuan tersebut juga harus menyebutkan perubahan yang dilakukan.

Surat pemberitahuan pendaftaran harus memuat informasi yang terdiri dari:

- DJKI sebagai instansi yang membuat keputusan
- Nomor permohonan disertai dengan informasi lain yang menjelaskan merek yang dimohonkan seperti tanggal permohonan, nama merek dan label mereknya.
- Identitas pemohon dan/atau kuasanya.
- Ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa yang diterima pendaftarannya.

Terhadap permohonan merek yang terdapat keberatan dan keberatan tersebut tidak dikabulkan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan keberatan kepada pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya disertai dengan alasan-alasannya.

## 1.4.2 Keputusan Usulan Penolakan

Setelah pemeriksa menganalisa permohonan merek, selanjutnya pemeriksa mengambil keputusan apakah merek tersebut akan didaftar atau ditolak. Terhadap permohonan merek yang akan ditolak, pemeriksa membuat surat usulan penolakan Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Merek dan IG. Surat usulan penolakan tersebut berisi permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan validasi data dan pemeriksaan tahap pertama yang membutuhkan tanggapan dari pemohon. Surat usulan penolakan tersebut harus menyebutkan alasan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio, keberatan, atau keduanya.

### 1.4.2.1 Penolakan berdasarkan Pemeriksaan Ex-officio

Surat usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio harus memuat informasi yang terdiri dari:

- DJKI sebagai instansi yang membuat keputusan
- Nomor permohonan disertai dengan informasi lain yang menjelaskan merek yang dimohonkan seperti tanggal permohonan, nama merek dan label mereknya.
- Identitas pemohon dan/atau kuasanya.
- Semua alasan yang mendasari penolakan disertai dengan referensi ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai. Alasan penolakan dapat berupa permintaan kepada pemohon atau kuasanya untuk merespon terkait permasalahan administratif. Sebagai contoh, jika merek yang dimohonkan berupa tulisan non-latin tanpa disertai transliterasi atau bahasa asing tanpa disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, pemeriksa mengeluarkan surat penolakan yang isinya meminta pemohon untuk melengkapi transliterasi dan terjemahan merek tersebut. Jika terdapat lebih dari satu alasan penolakan, maka alasan penolakan dituliskan secara berurutan.
- Jika penolakan berdasarkan merek yang telah terdaftar atau telah diajukan sebelumnya, surat usulan penolakan juga harus memuat informasi terkait merek perbandingan yang terdiri dari nomor permohonan/pendaftaran, tanggal permohonan/pendaftaran, tanggal prioritas (jika ada), nama dan alamat pemilik merek, label merek, dan kelas barang dan/atau jasa yang disertai dengan uraiannya.
- Ruang lingkup usulan penolakan untuk semua barang dan jasa atau sebagian barang dan jasa yang terpengaruh. Jika usulan penolakan terhadap sebagian barang dan/atau jasa, informasi ruang lingkup jenis barang/jasa yang terpengaruh penolakan harus dicantumkan.
- Tata cara dan batas waktu mengajukan tanggapan terhadap usulan penolakan.

Setiap surat usulan penolakan yang sudah selesai dibuat harus tersimpan di database dalam bentuk file yang tidak dapat diubah (PDF).

Terhadap permohonan merek yang terdapat keberatan dan keberatan tersebut tidak dikabulkan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan keberatan kepada pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya disertai dengan alasan-alasannya.

#### 1.4.2.2 Penolakan berdasarkan Pemeriksaan Keberatan

Penolakan ini dipilih oleh pemeriksa jika penolakan disebabkan oleh alasan-alasan yang disampaikan dalam keberatan dikabulkan. Selain harus memuat informasi sebagaimana surat usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio, surat usulan penolakan yang disebabkan karena keberatan yang dikabulkan juga harus mencantumkan identitas pihak yang mengajukan keberatan.

Terhadap permohonan merek yang keberatannya dikabulkan, pemeriksa pada tahap pemeriksaan pertama sekaligus membuat draft surat pemberitahuan keberatan kepada pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya. Surat pemberitahuan keberatan nanti akan divalidasi oleh pemeriksa yang melakukan pemeriksaan tanggapan. Surat pemberitahuan keberatan dikirimkan setelah keputusan pemeriksaan tanggapan ditetapkan.

Setiap surat yang sudah selesai dibuat harus tersimpan di database dalam bentuk file yang tidak dapat diubah (PDF).

#### 1.4.2.3 Penolakan berdasarkan Pemeriksaan Ex-officio dan Keberatan

Penolakan ini dipilih oleh pemeriksa jika penolakan disebabkan oleh alasan-alasan yang disampaikan dalam keberatan dikabulkan dan disertai dasar penolakan lain yang ditentukan berdasarkan kewenangan pemeriksa. Selain harus memuat informasi sebagaimana surat usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex-officio, surat usulan penolakan yang disebabkan karena keberatan yang dikabulkan dan ex-officio juga harus mencantumkan identitas pihak yang mengajukan keberatan.

Terhadap permohonan merek yang keberatannya dikabulkan, pemeriksa pada tahap pemeriksaan pertama sekaligus membuat draft surat pemberitahuan keberatan kepada pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya. Surat pemberitahuan keberatan nanti akan divalidasi oleh pemeriksa yang melakukan pemeriksaan tanggapan. Surat pemberitahuan keberatan dikirimkan setelah keputusan pemeriksaan tanggapan ditetapkan.

Setiap surat yang sudah selesai dibuat harus tersimpan di database dalam bentuk file yang tidak dapat diubah (PDF).

#### 1.4.2.4 Pemeriksa kedua

Pemeriksa kedua harus melakukan validasi terhadap setiap tahapan pemeriksaan dan keputusan yang diambil oleh pemeriksa yang masih membutuhkan supervisi berdasarkan perintah pimpinan. Validasi pengambilan keputusan dilakukan oleh pemeriksa merek dengan jenjang jabatan madya atau utama. Validasi bertujuan untuk memastikan pemeriksa telah melakukan keseluruhan tahapan pemeriksaan dan mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal terdapat kelalaian pada pemeriksaan tahap pertama, kesalahan dalam mengambil keputusan, atau kesalahan penerapan pasal penolakan yang dilakukan oleh pemeriksa pada tahap pertama, pemeriksa tersebut harus memperbaiki keputusannya berdasarkan pertimbangan pemeriksa kedua.

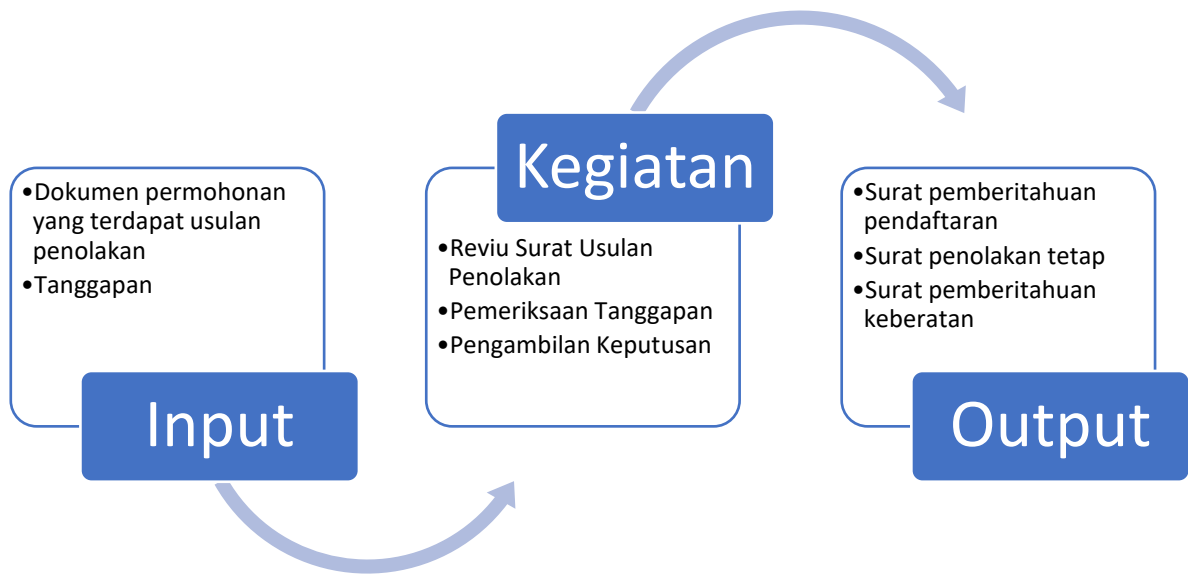
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang berpengaruh pada perbedaan keputusan terhadap permohonan, pemeriksa kedua dapat mengajukan keputusan baru untuk diusulkan kepada pimpinan.

## BAB II

### Prosedur Dan Tata Cara Pemeriksaan Tanggapan

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tanggapan dalam bab ini menguraikan mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan substantif merek sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (3) sampai dengan Pasal 24 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut dengan UU Merek dan IG). Prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diuraikan berisi tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan tanggapan.

Input pemeriksaan tanggapan adalah dokumen permohonan pendaftaran merek (selanjutnya disebut dengan permohonan) yang terdapat usulan penolakan dan tanggapan yang didistribusikan oleh seksi pelayanan teknis. Pemeriksaan tanggapan dilakukan oleh pemeriksa merek jenjang minimal madya (selanjutnya disebut dengan pemeriksa) dengan tahapan kegiatan yang meliputi pemeriksaan tanggapan dan pengambilan keputusan. Output pemeriksaan tanggapan adalah surat pemberitahuan pendaftaran jika tanggapan diterima seluruhnya/sebagian atau surat penolakan tetap jika tanggapan tidak diterima.



Gambar 2.1  
Ilustrasi Pemeriksaan Tanggapan

## 2.1 Reviu Surat Usulan Penolakan

Pemeriksa mereviu surat usulan penolakan permohonan. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi awal terkait alasan-alasan yang mendasari penolakan dan ruang lingkup penolakan tersebut sebelum melakukan pemeriksaan tanggapan. Pemeriksa juga mempelajari pertimbangan yang telah dibuat sebelumnya pada pemeriksaan tahap pertama untuk dapat memahami kenapa permohonan tersebut diusulkan untuk ditolak.

Dalam hal pemohon/kuasanya tidak mengajukan tanggapan terhadap usul penolakan permohonan merek, terhadap permohonan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan ulang dan surat penolakan tetap langsung dibuat oleh seksi pelayanan teknis untuk segera dikirimkan ke pemohon.

Dalam hal pemohon/kuasanya tidak mengajukan tanggapan terhadap usul penolakan permohonan merek karena keberatan (keberatan dikabulkan pada pemeriksaan tahap pertama), surat pemberitahuan keberatan yang sebelumnya telah dibuat pada pemeriksaan tahap pertama langsung dikirimkan kepada pemohon/kuasanya bersama dengan surat penolakan tetap.

## 2.2 Pemeriksaan Tanggapan

### 2.2.1 Pemeriksaan jangka waktu pengajuan tanggapan

Pemeriksa harus memastikan bahwa keberatan diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat usulan penolakan. Pemeriksa menolak tanggapan yang diajukan melebihi jangka waktu yang ditentukan dengan membuat surat penolakan tetap.

### 2.2.2 Pemeriksaan substansi tanggapan

Pemeriksa harus menganalisis secara menyeluruh dan mendalam terhadap alasan-alasan substantif yang disampaikan pemohon serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan. Setelah melakukan analisis, pemeriksa memutuskan apakah tanggapan tersebut diterima atau tidak.

Tanggapan terhadap usulan penolakan yang diajukan pemohon dapat berupa:

#### 2.2.2.1 Persetujuan menerima usulan penolakan

Dalam hal pemohon/kuasanya menerima usulan penolakan, terhadap permohonan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan ulang dan surat penolakan tetap dibuat oleh pemeriksa untuk segera dikirimkan ke pemohon.



### 2.2.2.2 Amandemen

Amandemen adalah perubahan formal atau koreksi yang dilakukan oleh pemohon/kuasanya dalam bentuk perubahan, tambahan, atau penghapusan data dalam permohonan untuk mengatasi usulan penolakan. Sebagai contoh, bentuk amendemen adalah perubahan nama/alamat, perubahan (pengalihan) kepemilikan, pembatasan spesifikasi jenis barang atau jasa, dan amandemen terhadap merek seperti menghapus keterangan yang bukan merek dalam label atau menambahkan informasi disclaimer.

Amandemen hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam surat usulan penolakan. Dengan kata lain, amandemen tidak dapat dilakukan berdasarkan permintaan pemohon/kuasanya.

Amandemen terhadap label merek tidak diperkenankan jika hal tersebut mengubah karakter merek dalam permohonan yang diajukan sebelumnya. Amandemen label merek dapat dilakukan jika hanya menghapus unsur-unsur yang bukan merek seperti ukuran, komposisi, volume, dan berat produk sebagaimana yang tertulis dalam surat usulan penolakan sebelumnya. Sebagai contoh:

Tabel 2.1  
Ilustrasi Amandemen

<p>Merek yang dimohonkan</p> 	<p>Merek yang diamandemen</p> 
<p>Merek yang dimohonkan</p> 	<p>Merek yang diamandemen</p> 

Amandemen juga diperkenankan untuk menambahkan informasi disclaimer terhadap label merek dalam permohonan yang terkena usulan penolakan jika pemohon menyetujui hal tersebut. Disclaimer dapat berfungsi sebagai cara untuk mencegah satu pihak

memperoleh hak eksklusif terhadap bagian dari merek yang tidak memiliki daya pembeda atau merupakan milik umum namun secara keseluruhan merek tersebut dapat didaftar. [Lihat pembahasan Bab IV]

Amandemen berupa perubahan atau penghapusan spesifikasi jenis barang/jasa diperkenankan untuk mengatasi usulan penolakan terkait dengan alasan barang/jasa sejenis atau spesifikasi barang atau jasa terlalu luas dan sulit dimengerti. Namun demikian, amandemen terhadap spesifikasi jenis barang atau jasa tidak diperkenankan jika memperluas ruang lingkup spesifikasi jenis barang atau jasa.

#### 2.2.2.3 Argumentasi

Pemohon/kuasanya memiliki kesempatan untuk mengajukan tanggapan berupa argumen tertulis yang spesifik bahwa faktor-faktor dan bukti yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan tahap pertama sebagaimana tertuang dalam surat usulan penolakan perlu dievaluasi oleh pemeriksa.

Pemeriksa harus menganalisis secara menyeluruh dan mendalam terhadap alasan-alasan yang disampaikan pemohon serta memverifikasi bukti-bukti yang diajukan. Setelah melakukan analisis, pemeriksa memutuskan apakah tanggapan tersebut diterima atau tidak.

Jika diperlukan, pemeriksa dapat melakukan komunikasi tertulis berulang kali untuk meminta klarifikasi atau dokumen/bukti tambahan kepada pemohon atau kuasanya sebelum mengambil keputusan akhir. Tindakan tersebut bertujuan untuk menguatkan keputusan akhir yang nanti akan diputuskan oleh pemeriksa.

#### 2.2.2.4 Keterangan tidak keberatan

Jika pemohon mengajukan tanggapan berupa keterangan tidak keberatan dari pemilik hak yang dijadikan dasar penolakan (*letter of consent*), pemeriksa harus melakukan verifikasi bahwa keterangan tidak keberatan tersebut valid. Validitas surat keterangan tidak keberatan dapat dinilai dari keaslian surat, otoritas pihak yang mengeluarkan surat, dan materi muatan surat.

- LoC (Letter of Consent)

Praktek yang berjalan saat ini hanya berlaku untuk group company (holding), kemudian usulan yang disepakati saat kegiatan Pemeriksa di Bandung adalah LoC berlaku secara umum, baik similar maupun identik, kemudian untuk permohonan merek dari luar negeri harus dengan apostille, berlaku khusus S&K, valid dengan adanya akta notaris, memperhatikan kepentingan publik agar tidak terkecoh (pembatasan barang, wilayah, tanda, dan sebagainya).

Sejauh ini LoC selalu diterima, namun kedepannya direncanakan untuk berubah dengan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari.

Misalnya: dimungkinkan di kemudian hari konsumen menemukan 2 (dua) merek yang sama, namun memiliki kualitas yang berbeda, sehingga perlu adanya upaya agar menekan keterkecohan konsumen. Misal dalam LoC terdapat statement atau jelas disebutkan bahwa “hanya berjualan di daerah Illinois” dan lain-lain.

Jika diperlukan, pemeriksa dapat meminta dokumen/bukti tambahan kepada pemohon atau kuasanya sebelum mengambil keputusan akhir. Dokumen tersebut bertujuan untuk menguatkan keputusan akhir apakah keterangan tidak keberatan tersebut valid.

Keterangan tidak keberatan dapat diterima untuk mengatasi usulan penolakan yang didasarkan karena Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan IG jika pemohon melampirkan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki merek pembanding dan jika pemohon merupakan bagian dari grup perusahaan yang menjadi pemilik merek pembanding.

Keterangan tidak keberatan dapat diterima untuk mengatasi usulan penolakan yang didasarkan karena Pasal 21 ayat (2) UU Merek dan IG jika pemohon melampirkan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas terkait hak tersebut.

#### 2.2.2.5 Permintaan untuk menunda pemeriksaan tanggapan

Jika pemohon mengajukan tanggapan berupa permintaan untuk menunda pemeriksaan tanggapan, pemeriksa harus dapat memastikan bahwa alasan penundaan secara rasional dapat diterima. Secara umum, alasan penundaan yang dapat diterima berupa membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan perubahan nama/alamat, perubahan (pengalihan) kepemilikan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun demikian, penundaan juga dapat diterima berdasarkan alasan-alasan lain yang rasional.

Permintaan untuk menunda pemeriksaan tanggapan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak surat permintaan penundaan diterima oleh DJKI

Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan tanggapan jika pemohon/kuasanya telah mengajukan dokumen tambahan dalam tanggapan terkait alasan yang disampaikan sebelumnya dalam permintaan penundaan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan pemohon/kuasanya belum mengajukan dokumen tambahan dalam tanggapan terkait alasan yang disampaikan sebelumnya dalam permintaan penundaan, pemeriksa dapat menetapkan penolakan permohonan.

Dalam hal penundaan pemeriksaan tanggapan karena adanya gugatan pembatalan/penghapusan merek pembanding ke pengadilan dan pemohon/kuasanya telah mengajukan salinan bukti tertulis pengajuan gugatan tersebut, pemeriksa menunda pemeriksaan tanggapan. Pemeriksa dapat melanjutkan pemeriksaan tanggapan jika telah menerima salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 2.3 Pengambilan Keputusan

### 2.3.1 Tanggapan diterima

Jika tanggapan diterima, pemeriksa membuat surat pemberitahuan pendaftaran setelah usulan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) UU Merek dan IG.

Surat pemberitahuan pendaftaran harus memuat informasi yang terdiri dari:

- DJKI sebagai instansi yang membuat keputusan
- Nomor permohonan disertai dengan informasi lain yang menjelaskan merek yang dimohonkan seperti tanggal permohonan, nama merek dan label mereknya.
- Identitas pemohon dan/atau kuasanya.
- Ruang lingkup pendaftaran untuk semua barang/jasa atau sebagian barang/jasa yang terpengaruh disertai dengan alasan-alasannya. Jika pendaftaran diterima untuk sebagian barang/jasa, pemeriksa harus mencantumkan informasi jenis barang/jasa yang didaftar dan jenis barang/jasa yang ditolak.
- Tata cara dan batas waktu mengajukan banding terhadap penolakan tetap untuk jenis barang/jasa yang ditolak.

Jika tanggapan diterima dengan amandemen, pemeriksa juga mengubah data dalam database sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggapan.

Terhadap permohonan merek yang sebelumnya terdapat usulan penolakan karena keberatan (keberatan dikabulkan pada pemeriksaan tahap pertama) namun didaftar setelah pemeriksaan tanggapan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan kepada pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya disertai dengan alasan-alasannya sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggapan.

Pemeriksa menggunakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan yang sebelumnya telah dibuat pada pemeriksaan tahap pertama jika alasan-alasan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggapan. Jika terdapat perbedaan alasan terkait hasil pemeriksaan tahap pertama dengan pemeriksaan tanggapan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan sesuai hasil pemeriksaan tanggapan.

Surat pemberitahuan pendaftaran dan pemberitahuan keberatan yang sudah selesai dibuat harus tersimpan di database dalam bentuk file yang tidak dapat diubah (PDF).

### 2.3.2 Tanggapan tidak diterima

Jika tanggapan tidak diterima, pemeriksa membuat surat penolakan tetap berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) UU Merek dan IG.

Surat penolakan tetap harus memuat informasi yang terdiri dari:

- DJKI sebagai instansi yang membuat keputusan
- Nomor permohonan disertai dengan informasi lain yang menjelaskan merek yang dimohonkan seperti tanggal permohonan, nama merek dan label mereknya.
- Identitas pemohon dan/atau kuasanya.
- Ruang lingkup penolakan disertai dengan alasan-alasannya.
- Tata cara dan batas waktu mengajukan banding terhadap penolakan tetap.

Terhadap permohonan merek sebelumnya terdapat usulan penolakan karena keberatan (keberatan dikabulkan pada pemeriksaan tahap pertama), pemeriksa menggunakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan yang sebelumnya telah dibuat pada pemeriksaan tahap pertama jika alasan-alasannya sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggapan. Jika terdapat perbedaan alasan terkait hasil pemeriksaan tahap pertama dengan pemeriksaan tanggapan, pemeriksa membuat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keberatan sesuai hasil pemeriksaan tanggapan.

Surat pemberitahuan pendaftaran dan pemberitahuan keberatan yang sudah selesai dibuat harus tersimpan di database dalam bentuk file yang tidak dapat diubah (PDF).

## 2.4 Pemeriksa Kedua

Pemeriksa kedua harus melakukan validasi terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pemeriksa yang masih membutuhkan supervisi berdasarkan perintah pimpinan. Validasi pengambilan keputusan dilakukan oleh pemeriksa merek dengan jenjang jabatan minimal madya. Validasi bertujuan untuk memastikan pemeriksa telah melakukan keseluruhan tahapan pemeriksaan dan mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal terdapat kesalahan dalam mengambil keputusan atau kesalahan penerapan pasal penolakan yang dilakukan oleh pemeriksa tanggapan, pemeriksa tersebut harus memperbaiki keputusannya berdasarkan pertimbangan pemeriksa kedua.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang berpengaruh pada perbedaan keputusan terhadap permohonan merek, pemeriksa kedua dapat mengajukan keputusan baru untuk diusulkan kepada pimpinan.

# **BAB III**

## **MEREK YANG DAPAT DIDAFTAR**

### **3.1 Definisi Merek**

Untuk dapat didaftar, merek yang dimohonkan harus memenuhi definisi merek sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut dengan UU Merek dan IG). Merek menurut UU Merek dan IG didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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.

Berdasarkan pasal tersebut merek yang didaftar harus memenuhi tiga syarat yakni:

- Berupa tanda
- Dapat direpresentasikan secara grafis
- Memiliki daya pembeda untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

### **3.2 Tanda**

Tanda yang dapat didaftar sebagai merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, tanda dapat dikelompokkan menjadi:

#### **3.2.1 Merek dua dimensi**

##### **3.2.1.1 Merek kata**

Jenis merek ini merupakan tanda yang dapat dibaca yang terdiri dari satu kata atau lebih baik yang memiliki makna atau tidak, huruf, angka, atau kombinasi dari tanda-tanda tersebut, termasuk slogan dan frasa iklan.





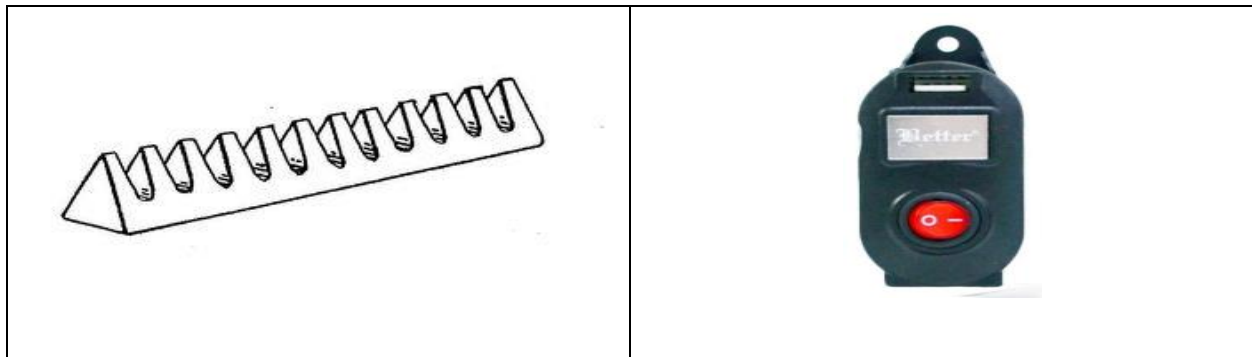








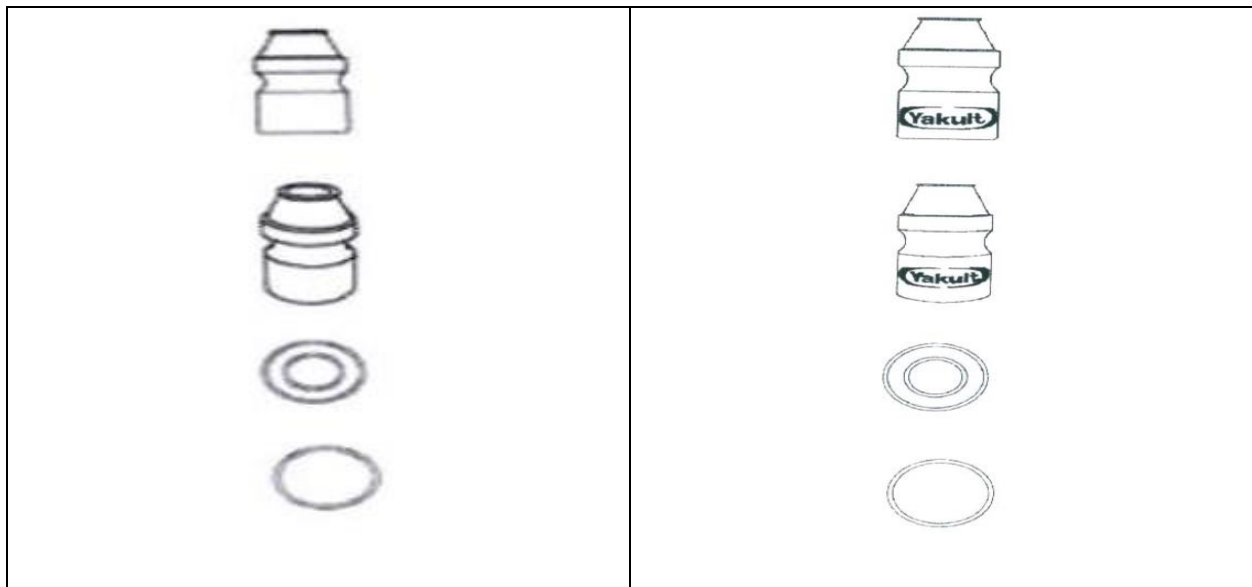
Tabel 3.7  
Ilustrasi Merek dalam Bentuk Produk



### 3.2.2.3 Bentuk wadah, pembungkus atau kemasan

Tanda berupa wadah, pembungkus, atau kemasan merupakan bentuk tiga dimensi yang dapat didaftarkan sebagai merek. Tanda tersebut dapat berupa bentuk bentuk wadah, pembungkus atau kemasan saja atau dengan dikombinasikan dengan unsur merek dua dimensi.

Tabel 3.8  
Ilustrasi Merek dalam Bentuk Wadah, Pembungkus Atau Kemasan

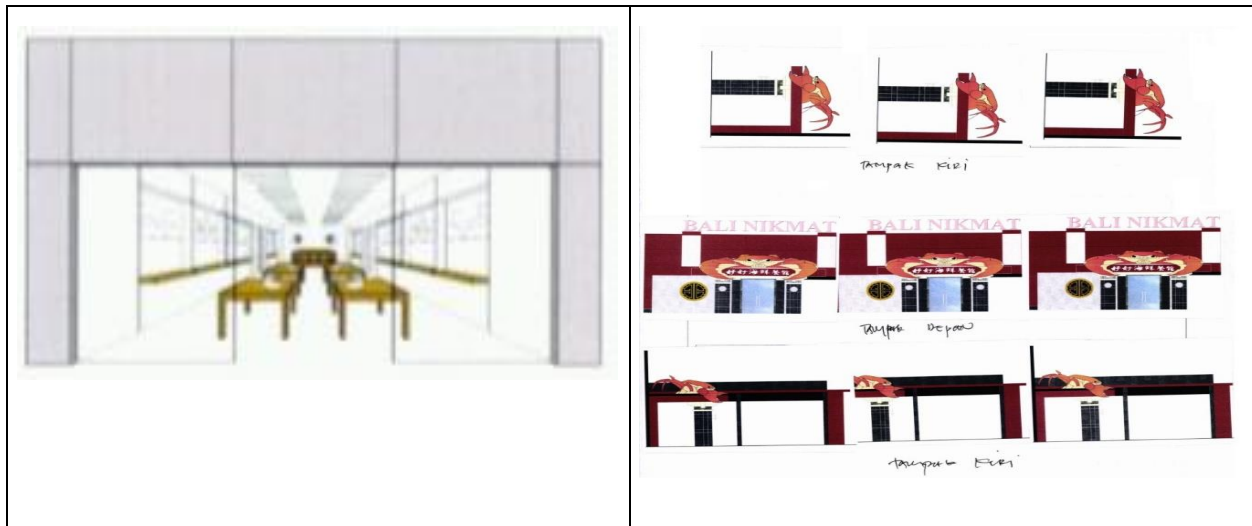




### 3.2.2.4 Tampilan tempat layanan jasa

Tampilan yang menggambarkan tata letak layanan jasa dapat diterima sebagai salah satu bentuk merek tiga dimensi. Tampilan tersebut dapat dikombinasikan dengan unsur merek dua dimensi maupun tidak.

Tabel 3.9  
 Ilustrasi Merek dalam Bentuk Tampilan Tempat Layanan Jasa



### 3.2.2.5 Merek posisi

Merek posisi adalah merek yang diterapkan pada bagian atau posisi tertentu dari bentuk produk tiga dimensi. Tanda berupa kata, figuratif, kombinasi, susunan warna, atau tiga dimensi dapat didaftarkan dengan batasan posisi atau lokasinya pada barang yang ditentukan dalam permohonan. Tanda tersebut ditempatkan secara konsisten pada posisi yang sama pada setiap produk. Merek harus dikenali oleh konsumen terkait sebagai tanda yang menunjukkan asal komersial dan bukan hanya elemen dari aspek desain atau dekorasi produk. Selain itu, tanda yang dimaksudkan dan batasan posisi harus jelas dari representasi merek yang diajukan dalam permohonan.

Jenis merek ini hanya melindungi terkait merek dalam posisi tertentu dan tidak memberikan perlindungan yang secara luas mengklaim posisi atau lokasi pada suatu produk. Pada prinsipnya, semua tempat di permukaan suatu produk dapat dilekatkan merek. Oleh karena itu, ketersediaan posisi di permukaan suatu produk tidak boleh dibatasi dan harus tetap bebas untuk digunakan semua pihak.

Selain itu, dalam merek posisi, bentuk produk merupakan bentuk umum sehingga tidak dapat diklaim pelindungannya. Oleh karena itu, bentuk umum tersebut harus digambarkan dalam bentuk garis putus-putus sehingga terlihat bahwa bentuk tersebut bukan merupakan bagian yang dilindungi. Ketiadaan garis putus-putus dalam bentuk produk yang merupakan bentuk umum dapat dijadikan dasar penolakan.

Di Indonesia, merek posisi menjadi bagian dari merek Tiga Dimensi, namun objek perlindungan hanya mencakup unsur pembeda di posisi tertentu. Pemeriksa Merek harus

bisa memastikan penempatan unsur di posisi tertentu bukan merupakan posisi yang umum. Elemen lain yang distinctive memberikan pengaruh pada penilaian. Sehingga, Pemeriksa Merek harus mampu memberikan penilaian apakah posisi merek yang dimohonkan distinctive untuk jenis barang yang sama atau justru sudah umum digunakan pada jenis barang yang sama. Contoh Merek Posisi, sebagai berikut :

Gambar 3.2.  
Ilustrasi Merek Posisi



Garis putus-putus menunjukkan bahwa merek tersebut tidak mengklaim bentuknya, melainkan hanya posisinya saja.

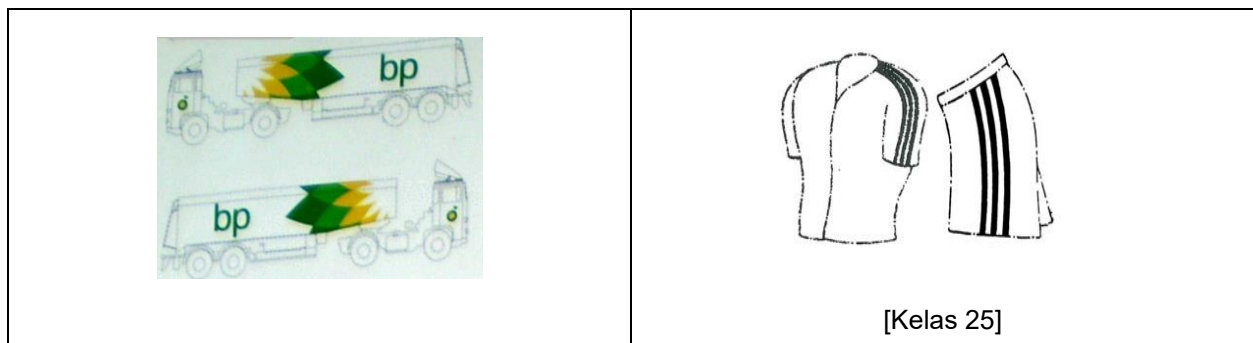
Secara umum, penilaian daya pembeda pada merek tiga dimensi yang harus diperhatikan oleh Pemeriksa Merek adalah sebagai berikut:

- Memastikan bahwa suatu bentuk mempunyai ciri khas yang dapat membedakannya dengan produk sejenis.
- Memastikan bahwa unsur tambahan dapat mengubah kesan terhadap keseluruhan bentuk tersebut.

Hal-hal yang dapat menjadi faktor pertimbangan Pemeriksa Merek dalam memberikan penilaian merek tiga dimensi adalah sebagai berikut:

- Proporsional (ukuran kecil, terlihat atau tidak);
- Kontras (contoh warna kepala banteng sama dengan warna latar pada bola sepak bagian segi-lima hitam);
- Emboss pada bentuk produk/kemasan seperti pada merek Megacools;
- Posisi (tersembunyi atau tidak).


Tabel 3.10  
Ilustrasi Merek Posisi



## 2.1 Merek suara

Tanda berupa suara yang dapat diterima sebagai merek dapat berupa suara maupun kombinasi suara. Berkenaan dengan suara-suara non-musikal atau suara yang tidak dapat direpresentasikan dengan notasi, UU Merek dan IG mensyaratkan deskripsi yang terinci dan representasi dalam bentuk sonogram.

Tabel 3.11  
Ilustrasi Merek Suara


<p>[Kelas 12] Deskripsi: Merek suara ini digunakan untuk suara jingle. Motifnya terdiri dari urutan enam not di kunci C# minor. Notnya adalah sebagai berikut: G# A E D# F# C#. Suara terdiri dari dua kelompok berisi tiga nada, keduanya dengan menggunakan pitch. Setiap kelompok diawali dengan dua dari enam belas not, diikuti oleh not kedelapan untuk kelompok pertama dan setengah not untuk kelompok kedua. Not yang ditekankan dari leitmotif membentuk jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya (interval) mayor keenam: mulai dari E sampai C# - interval yang bright (dimainkan dengan gembira), friendly (ramah ditelinga) dan warm (seimbang frekuensinya). Motif tersebut dimainkan pada sebuah piano forte yang suaranya telah dirancang sedemikian rupa sehingga terdengar sedikit tidak sesuai. Motif tersebut ditemani dengan suara tambahan yang lembut di nada F# minor yang memberikan rasa elegan yang sensual. Motif tersebut didahului dengan motif-piano sementara meningkatkan intensitasnya ke bagian akhir dari suara jingle.</p>

	
<p>[Kelas 35] Deskripsi: Merek suara "Jingle Matahari" berdurasi 5 detik. - Dimulai dari nada "sol" dan di akhiri dengan nada "do "</p>	<p>[Kelas 5 dan 10] Deskripsi: Merek terdiri dari kata "HISAMITSU" yang dinyanyikan terhadap suara empat nada musikal E, A, E dan F tajam. Tiga not pertama merupakan not seperdelapan dan not terakhir merupakan not seperdelapan dan not seperdua yang terikat.</p>

Permohonan merek suara harus dengan melampirkan representasi grafis yang berupa sonogram. Pemeriksaan merek suara dilakukan secara manual. Cara menilai persamaan merek suara adalah dengan:

- Memperhatikan elemen verbal dan non-verbal, misal membandingkan suara dengan gambar/kata-kata. Dapat dimungkinkan pula, ada merek non-tradisional yang memiliki



unsur kata yang sama. Hal ini dikarenakan elemen verbal memberikan pengaruh yang lebih besar kepada konsumen.

- Melodi yang distinctive berpengaruh besar pada penilaian, namun perbedaan pada instrumen, tempo, dan ritme memberikan pengaruh yang kecil pada penilaian. Contoh: melodi sama, hanya berbeda alat musik, maka dianggap memiliki persamaan.
- Eksistensi elemen lain yang distinctive berpengaruh pada penilaian keseluruhan (konseptual).

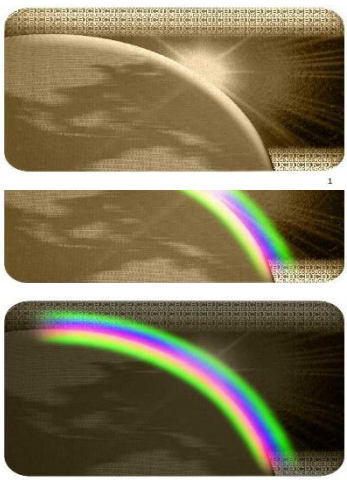
Penentuan Barang Sejenis tidak sebatas barang dengan barang atau jasa dengan jasa, melainkan barang dengan jasa, dengan pertimbangan:

- Kesamaan sifat, contohnya susu dengan keju.
- Tujuan dan metode penggunaan, contohnya alat cukur elektrik dengan yang manual.
- Komplementaritas barang/jasa, contohnya roti dengan bakery.
- Kompetisi barang/jasa, contohnya cat dekoratif dengan wallpaper.
- Saluran distribusi barang/jasa.
- Publik yang relevan.

### 3.2.3 Merek hologram

Tanda berupa hologram yang dapat diterima sebagai merek terdiri dari unsur dengan karakteristik holografik yaitu tanda figuratif yang memberikan tampilan tiga dimensi dari tanda tergantung pada sudut di mana tanda itu terlihat. Dalam praktiknya, tanda tersebut berfungsi sebagai tanda figuratif dua dimensi dengan efek gerakan.

Tabel 3.12  
Ilustrasi Merek Hologram

	<p>Contoh pendaftaran merek hologram yang terdaftar di Jepang. [kelas 36]</p> <p>Deskripsi: Merek hologram yang mengubah konten yang ditampilkan berdasarkan sudut pandang. Sudut yang terlihat oleh kondisi pencahayaan berbeda ketika melihat dari kiri lebih jauh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan ketika dilihat sedikit dari kiri seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Jika dilihat dari transversal pesawat ke lokasi overhead pada asumsi bahwa waktu sumber cahaya penerangan ditunjukkan oleh gambar 1. Lingkungan dalam ruangan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Angka yang ditampilkan di sudut kanan bawah merek dagang menyatakan pergantian gambar, dan bukan elemen merek.</p>
---	--

### 3.3 Dapat Direpresentasikan Secara Grafis

Dapat direpresentasikan secara grafis adalah syarat agar tanda dapat didaftarkan sebagai merek.

Representasi suatu tanda sebagaimana tercantum sebagai label dalam permohonan harus jelas, tepat dan akurat untuk dipahami tentang ruang lingkup apa yang diklaim dan dilindungi oleh pendaftaran merek.

Representasi sebagaimana tercantum sebagai label harus bersifat grafis yaitu diungkapkan dan disajikan secara visual dalam format dua dimensi. Dengan kata lain, representasi harus dibuat menggunakan karakter seperti huruf, angka, gambar, garis, atau karakter lain yang dicetak diatas kertas atau dalam bentuk yang dapat dicetak di atas kertas. Representasi grafis tersebut harus memungkinkan pemeriksa, otoritas yang kompeten dan publik, untuk menentukan dengan jelas, tepat dan akurat ruang lingkup perlindungan yang dicakup oleh merek tersebut. Representasi grafis tersebut harus bersifat permanen dan obyektif sehingga ruang lingkup pendaftaran memberikan kepastian selama jangka waktu perlindungan.

Informasi dalam deskripsi merek dan rekaman suara (untuk tanda berupa suara) merupakan informasi tambahan untuk memastikan suatu tanda tersebut dinilai jelas, tepat, akurat, permanen dan obyektif. Oleh karena itu, pemeriksa harus memastikan kelengkapan informasi dalam permohonan sebagai berikut:

Tabel 3.13  
Ilustrasi Representasi Label Merek

Jenis	Label Merek	Deskripsi	Rekaman suara
Merek kata	v	x	x
Merek figuratif	v	x	x
Susunan warna (merek figuratif)	v	v	x
Merek kombinasi kata dan figuratif	v	x	x
Merek tiga dimensi	v	o	x
Merek posisi (merek tiga dimensi)	v	o	x
Merek suara	v	v	v
Merek hologram	v	o	x

V = wajib      O = opsional/pilihan      X = tidak perlu


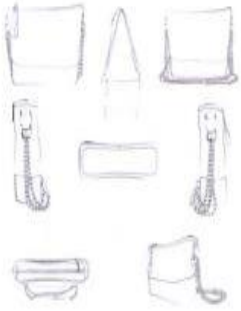

Permohonan merek yang dapat didaftar adalah permohonan yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Merek dan IG. Tanda yang diterima sebagai tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis adalah tanda yang memenuhi kualifikasi jelas, tepat, dan obyektif.

Jika suatu permohonan tidak memenuhi ketentuan UU Merek dan IG sebagai tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis, permohonan tersebut harus ditolak berdasarkan


dengan ketentuan **Pasal 20 huruf (a)** karena bertentangan dengan **UU Merek dan IG** dikaitkan dengan **Pasal 1 angka (1)** dan **Pasal 2 ayat (3)** **UU Merek dan IG**.

Berikut ini adalah contoh beberapa label merek yang tidak memenuhi syarat sebagai representasi grafis yang diterima.

Tabel 3.14  
Ilustrasi Merek Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Representasi Grafis

Label merek	Informasi dalam permohonan	Rekomendasi dalam surat penolakan
	<p>Permasalahan:</p> <p>Pemohon mengklaim perlindungan merek hologram [kelas 36]. Namun demikian, representasi gambar kurang jelas untuk dapat diidentifikasi.</p>	<p><i>Representasi gambar yang dilampirkan dalam permohonan tidak jelas untuk dapat diidentifikasi.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki label merek yang dimohonkan dengan resolusi label merek hologram yang jelas.</i></p>
	<p>Permasalahan:</p> <p>Pemohon mengklaim perlindungan merek tiga dimensi [kelas 18]. Namun demikian, representasi gambar kurang jelas untuk dapat diidentifikasi.</p>	<p><i>Representasi gambar yang dilampirkan dalam permohonan tidak jelas untuk dapat diidentifikasi.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki label merek yang dimohonkan dengan resolusi label merek yang jelas.</i></p>
	<p>Permasalahan:</p> <p>Pemohon mengklaim perlindungan merek kombinasi kata dan lukisan [kelas 5]. Namun demikian, representasi gambar kurang jelas untuk dapat diidentifikasi.</p>	<p><i>Representasi gambar yang dilampirkan dalam permohonan tidak jelas untuk dapat diidentifikasi.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki label merek yang dimohonkan dengan resolusi label merek yang jelas.</i></p>

	<p>Permasalahan:</p> <p>Pemohon mengklaim perlindungan merek tiga dimensi [kelas 32]. Namun demikian, representasi gambar bersifat dua dimensi. Label tidak bersifat tiga dimensi karena tidak terlihat aspek volume (perspektif panjang, lebar, dan tinggi).</p>	<p><i>Representasi gambar yang dilampirkan dalam permohonan tidak jelas untuk dapat diidentifikasi sebagai merek 3 dimensi.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki label merek yang dimohonkan dengan resolusi label merek yang bersifat tiga dimensi yang memperlihatkan aspek volume (perspektif panjang, lebar, dan tinggi).</i></p>
	<p>Permasalahan:</p> <p>Pemohon mengklaim perlindungan merek suara [kelas 5]. Namun demikian, representasi gambar tidak sesuai dengan rekaman suara karena terdapat unsur lirik yang tidak dituliskan dalam label merek.</p>	<p><i>Label merek suara tidak sesuai dengan rekaman suara. Hal ini dikarenakan lirik pada suara tersebut tidak dicantumkan dalam label.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki gambar label merek yang dimohonkan dengan label merek yang dilengkapi lirik agar sesuai dengan rekaman suara yang dilampirkan.</i></p>
<p><b>“Suara dua bayi tertawa dengan durasi tiga detik”</b></p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Berkenaan dengan suara-suara non-musikal atau suara yang tidak dapat direpresentasikan dengan notasi, UU Merek dan IG mensyaratkan deskripsi yang terinci dan representasi dalam bentuk sonogram.</p>	<p><i>Pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki gambar label merek yang dimohonkan dengan label merek berupa sonogram dan deskripsi merek yang terinci.</i></p>
	<p>Permasalahan:</p> <p>Pemohon mengklaim perlindungan merek hologram [kelas 36]. Namun demikian, representasi gambar kurang jelas untuk dapat diidentifikasi sebagai merek hologram.</p>	<p><i>Representasi gambar yang dilampirkan dalam permohonan tidak jelas untuk dapat diidentifikasi.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki label merek yang dimohonkan dengan resolusi label merek hologram yang jelas.</i></p> <p><i>Persyaratan umum untuk merek hologram adalah tampilan perspektif berbeda dari hologram harus diilustrasikan dari semua sudut atau urutan gambar yang mengungkapkan</i></p>

		<p><i>efek holografik secara keseluruhan. Representasi dapat terdiri dari satu atau beberapa representasi grafis atau fotografi dari elemen holografik tetapi tidak termasuk tanda hologram itu sendiri.</i></p> <p>(Lihat uraian bagian 2.4)</p>
	<p>Permasalahan:</p> <p>Pemohon tidak menyertakan transliterasi dan terjemahan (jika memiliki arti) terkait label yang menggunakan karakter non-latin.</p>	<p><i>Pemeriksa meminta pemohon untuk menyertakan transliterasi dan terjemahan (jika memiliki arti) terkait label yang menggunakan karakter non-latin.</i></p>

### 1. **Memiliki Daya Pembeda Untuk Membedakan Barang dan/atau Jasa dalam Kegiatan Perdagangan Barang dan/atau Jasa.**

Selain dapat direpresentasikan secara grafis, syarat mutlak suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek adalah memiliki daya pembeda sehingga tanda tersebut dapat membedakan barang atau jasa yang akan digunakan dalam perdagangan. Daya pembeda suatu tanda harus ditetapkan berdasarkan kasus per kasus terkait dengan barang atau jasa yang digunakan dan dengan mempertimbangkan persepsi tanda tersebut oleh konsumen yang relevan baik masyarakat umum ataupun profesional.

Sifat suatu merek, dilihat dari kekuatan atau kelemahannya, akan memiliki pengaruh langsung pada kinerjanya di pasar dan cakupan perlindungan hukum yang menjadi hak merek tersebut. Tanda yang sangat unik berfungsi sebagai tanda yang kuat, mengidentifikasi pemilik sebagai sumber produk atau layanan yang dicakup. Ketika suatu merek hampir tidak berbeda dan / atau mungkin sudah digunakan oleh orang lain terkait dengan produk atau layanan yang berbeda, merek tersebut dapat dianggap lemah. Secara umum, semakin kuat suatu tanda, semakin mudah tanda tersebut didaftarkan dan dilindungi dari penggunaan yang tidak sah oleh orang lain. Daya pembeda merupakan salah satu unsur utama yang menentukan kekuatan suatu merek. Suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek apabila memiliki fungsi sebagai daya pembeda.

Kekuatan daya pembeda suatu merek dapat dipahami dengan menempatkan tanda yang dimohonkan sebagai merek dalam spektrum daya pembeda. Tanda dengan daya pembeda yang kuat dan bersifat melekat (*inherent*) adalah tanda yang bersifat inventif (fanciful), arbitrary, sugestif. Tanda yang bersifat deskriptif dan generik merupakan tanda yang tidak memiliki daya pembeda. Secara sederhana, spektrum daya pembeda diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15  
Ilustrasi Spektrum Daya Pembeda

Spektrum Daya Pembeda				
	Semakin kuat	↔	Semakin lemah	
Inventif	Arbitrary	Sugestif	Deskriptif	Generik
<p>Tanda inventif adalah tanda yang diciptakan (temuan). Tanda ini adalah yang paling kuat daya pembedanya sehingga secara inheren dapat didaftar. Tanda ini terdiri dari kombinasi huruf atau kata yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, tanda ini memiliki cakupan perlindungan terluas terhadap penggunaan pihak ketiga.</p> <p>Contohnya adalah GOOGLE untuk jasa komunikasi melalui internet; KODAK untuk produk kamera.</p>	<p>Tanda arbitrary terdiri dari kata atau kata-kata yang memiliki makna umum dalam bahasa tertentu namun, makna itu tidak terkait dengan barang atau jasa yang digunakan.</p> <p>Contohnya adalah GAJAH untuk produk sarung; APPLE untuk produk computer.</p>	<p>Tanda "Sugestif" menunjukkan kualitas atau karakteristik produk tetapi membutuhkan imajinasi, pemikiran, atau persepsi untuk menghubungkan tanda dengan produk.</p> <p>Merek sugestif dapat memiliki daya pembeda yang melekat namun pada awalnya merek ini membutuhkan lebih sedikit edukasi kepada publik daripada merek inventif atau arbitrary.</p> <p>Contohnya adalah AIRBUS untuk pesawat terbang; MONSTER ENERGY untuk produk minuman energy.</p>	<p>Tanda deskriptif hanya menerangkan bahan, kualitas, fungsi, karakteristik, fitur, tujuan atau penggunaan produk, pujian, asal geografis. Tanda ini tidak memiliki daya pembeda yang melekat karenanya tidak dapat dilindungi sebagai tanda sejak awal. Tanda tersebut dapat memperoleh daya pembeda karena penggunaan (makna sekunder). Tanda deskriptif yang diberikan perlindungan, memiliki ruang lingkup tersempit terhadap penggunaan tanda tersebut oleh pihak ke-3.</p> <p>Contohnya adalah TEH BOTOL untuk produk minuman teh.</p>	<p>Tanda generik merupakan nama umum produk yang dimaksud. Tanda tersebut tidak akan pernah dapat digunakan oleh satu pihak sebagai merek karena konsumen menganggap dan menggunakannya semata-mata sebagai kata benda atau istilah umum terkait dengan jenis barang atau jasa.</p> <p>Contohnya adalah CLOCK untuk produk jam; WARUNG KOPI untuk kafe.</p>

Jika suatu permohonan tidak memenuhi ketentuan UU Merek dan IG sebagai tanda yang memiliki daya pembeda, permohonan tersebut harus ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (e) karena tidak memiliki daya pembeda. Pembahasan lebih lanjut terkait merek yang tidak memiliki daya pembeda akan dibahas pada bab IV.

Untuk menilai bahwa merek yang dimohonkan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, pemeriksa harus memastikan bahwa jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan harus berpedoman pada perjanjian Nice (*Nice agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek yang berlaku. Terminologi jenis barang dan/atau jasa harus jelas, tepat dan obyektif sesuai dengan ruang lingkup perlindungan yang dimohonkan.

Pemeriksa dapat menolak permohonan yang memuat uraian jenis barang dan/atau jasa yang tidak diklasifikasikan dengan tepat. Selain itu, penolakan juga dapat dilakukan terhadap terminologi jenis barang dan/atau jasa yang terlalu luas, tidak jelas, atau sulit dimengerti. Surat penolakan merupakan media untuk meminta klarifikasi kepada pemohon untuk memastikan jenis barang yang ingin dimohonkan sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang dimohonkan. Penolakan tersebut didasarkan ketentuan **Pasal 20 huruf (a) karena bertentangan dengan UU Merek dan IG dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (3) UU Merek dan IG dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.**

#### Contoh 1:

Dalam permohonan tertulis

*[Kelas 9] Mesin-mesin elektronik.*

Informasi dalam surat usulan penolakan

*Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (a) jo Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 15 Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek, pemeriksa berhak mencoret jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang berlaku.*

*Jenis barang yang dimohonkan yaitu "Mesin-mesin elektronik" terlalu luas karena dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelas barang dan/atau jasa.*

*Oleh karena itu, pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki jenis barang yang ingin dimohonkan dengan spesifikasi yang jelas dan obyektif, misalnya:*

*[Kelas 9] Komputer; kamus elektronik; mesin fax; mesin karaoke*

*[Kelas 16] Mesin tik elektronik*

#### Contoh 2:

Dalam permohonan tertulis:

*[Kelas 29] Makanan olahan yang mengandung enzim dalam bentuk cair, bubuk, biji-bijian, butiran-butiran, tablet, kapsul, padat dan biskuit tipis; makanan bernutrisi yang mengandung enzim dalam bentuk cair, bubuk, biji-bijian, butiran-butiran, tablet, kapsul, padat dan tipis.*

Informasi dalam surat usulan penolakan

*Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (a) jo Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 15 Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek, pemeriksa berhak mencoret jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang berlaku.*

*Jenis barang yang dimohonkan tidak jelas untuk diklasifikasikan dalam kelas 29.*

*Pemeriksa meminta pemohon untuk mengklarifikasi atau memperbaiki redaksi jenis barang yang ingin dimohonkan dengan spesifikasi yang jelas dan obyektif, misalnya menyebutkan nama yang lazim digunakan di pasaran. Jika tidak terdapat nama yang lazim digunakan, pemohon harus menjelaskan produk, konsumen yang dituju serta tujuan penggunaan barang tersebut.*

#### Contoh 3:

Dalam permohonan tertulis:

*[Kelas 29] Makanan yang telah diolah dalam bentuk cairan atau gelatin yang mengandung kolagen dan/atau plasenta sebagai bahan utama; makanan yang telah diolah dipadatkan menjadi zat padat atau dimasukkan ke dalam kapsul atau dalam bentuk bubuk yang mengandung kolagen dan/atau plasenta sebagai bahan utama.*

Informasi dalam surat usulan penolakan

*Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (a) jo Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 15 Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek, pemeriksa berhak mencoret jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang berlaku.*

*Jenis barang yang dimohonkan tidak jelas untuk diklasifikasikan dalam kelas 29.*

*Pemeriksa meminta pemohon untuk mengklarifikasi atau memperbaiki redaksi jenis barang yang ingin dimohonkan dengan spesifikasi yang jelas dan obyektif, misalnya menyebutkan nama yang lazim digunakan di pasaran. Jika tidak terdapat nama yang lazim digunakan, pemohon harus menjelaskan produk, konsumen yang dituju serta tujuan penggunaan barang tersebut.*

#### Contoh 4:

Dalam permohonan tertulis

*[Kelas 38] kartu belanja dan kartu toko online; kartu belanja dan kartu toko elektronik.*

Informasi dalam surat usulan penolakan

*Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (a) jo Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 15 Permenkumham No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek, pemeriksa berhak mencoret jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang berlaku.*

*Jenis barang yang dimohonkan yaitu "kartu belanja dan kartu toko online; kartu belanja dan kartu toko elektronik." sulit untuk dimengerti karena jenis barang tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelas barang dan/atau jasa.*

*Oleh karena itu, pemeriksa meminta pemohon untuk memperbaiki jenis barang yang ingin dimohonkan dengan spesifikasi yang jelas dan obyektif, misalnya:*

*[Kelas 9] Kartu chip elektronik untuk belanja.*

*[Kelas 16] Kartu belanja*

*[Kelas 38] Jasa transmisi elektronik dari data kartu belanja dan data kartu belanja online melalui jaringan komputer global; menyediakan transmisi elektronik dari data kartu belanja dan kartu elektronik.*



## **BAB IV**

# **DASAR PENOLAKAN ABSOLUT**

Pada dasarnya semua merek dapat diterima pendaftarannya kecuali merek yang memenuhi kualifikasi dasar penolakan absolut atau relatif. Merek yang tidak dapat didaftar karena memenuhi kualifikasi dasar penolakan absolut adalah tanda yang tidak dapat berfungsi sebagai merek. Penolakan dengan dasar absolut dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan substantif baik secara *ex-officio* atau karena adanya keberatan dari pihak ketiga.

Dasar penolakan absolut dalam bab ini menguraikan mengenai alasan-alasan merek yang tidak dapat didaftar sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut dengan UU Merek dan IG). Bab ini merupakan pembahasan lebih lanjut pemeriksaan substantif yang disebutkan sebelumnya dalam bab pemeriksaan tahap pertama dan pemeriksaan tanggapan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan IG, merek tidak dapat didaftar jika:

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

### **4.1 Merek yang Bertentangan dengan Ideologi Negara, Peraturan Perundang-Undangan, Moralitas, Agama, Kesusilaan, atau Ketertiban Umum.**

Pasal 20 UU huruf (a) UU Merek dan IG menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Penerapan dasar penolakan ini harus

memberikan keseimbangan bagi pemilik merek untuk menggunakan tanda yang ingin daftarkan sebagai merek secara bebas namun tidak bertentangan dengan hak publik terhadap tanda yang mengganggu, menghina dan mengancam.

Untuk menentukan apa yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum harus melihat konteks hukum, politik, budaya dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat kemarahan yang dihitung disebabkan oleh penggunaan tanda yang bersifat ofensif dan ukuran dan bagian dari komunitas yang diidentifikasi berpotensi dipengaruhi oleh merek yang dimohonkan adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam setiap pemeriksaan.

#### 4.1.1 Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum memiliki pengertian yang sangat luas dan memungkinkan banyak ruang untuk penafsiran. Berikut ini adalah beberapa pengertian yang dapat dijadikan pedoman pemeriksaan terkait Pasal 20 UU huruf (a) UU Merek dan IG.

- Ideologi negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh warga negara Indonesia dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi pedoman negara dalam mencapai cita-cita bangsa.
- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Moralitas dapat diartikan sebagai (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya yang memiliki nilai positif dalam berkehidupan di masyarakat. Dengan kata lain, merek yang didaftar tidak boleh menyinggung nilai-nilai dasar tertentu dari masyarakat. Moralitas adalah seperangkat prinsip yang diakui secara sosial yang menentukan praktik dan aturan perilaku dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Prinsip dan aturan ini tidak dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan dapat berubah dari waktu ke waktu seiring perubahan dalam masyarakat. Prinsip dan aturan moral mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh masyarakat. Moralitas diterapkan berdampingan dengan norma hukum positif yang umumnya.
- Agama diartikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Negara Republik Indonesia secara resmi mengakui 6 (enam) agama di Indonesia, yaitu, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki nilai-nilai kekhususan terkait ajaran agamanya.

- Kesusilaan dapat diartikan sebagai aturan sosial yang mengatur tentang tata cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri yang membentuk ahlak seseorang.
- Ketertiban umum dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat termasuk didalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan.

Untuk menerapkan ketentuan ini, pemeriksa harus merujuk pada kerangka hukum umum negara Republik Indonesia, dan kepada alasan dan tujuan yang mendasari kerangka hukum tersebut. Kerangka hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian internasional dan komitmen internasional lainnya yang diadopsi, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sumber-sumber hukum ini mencerminkan dan mengekspresikan kebijakan, prinsip dasar dan nilai yang berlaku di Indonesia.

Berikut ini adalah contoh merek yang tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU huruf (a) UU Merek dan IG.

Tabel 4.1  
Ilustrasi Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 20 UU Huruf (a)

 <p>(Contoh ini bersifat fiktif, Gambar diambil dari <a href="https://azimarasyid.wordpress.com/2016/11/17/jaringan-islam-komunis/">https://azimarasyid.wordpress.com/2016/11/17/jaringan-islam-komunis/</a>)</p>	<p>Jika terdapat permohonan merek dengan menggunakan logo terkait komunisme untuk jenis barang/jasa apapun, pemeriksa harus menolaknya karena bertentangan dengan ideologi negara. Komunisme karena merupakan suatu paham atau ajaran yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila.</p>
 <p>(Contoh ini bersifat fiktif, label hanya berupa rekaan semata)</p>	<p>Jika terdapat permohonan merek dengan menggunakan label tersebut untuk jenis barang/jasa apapun, pemeriksa harus menolaknya karena bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila.</p>

<p style="text-align: center;"><b>BUDDHA-BAR</b></p> <p>[Kelas 43: Jasa-jasa restoran, bar, kafe, hotel, akomodasi sementara.]</p>	<p>Permohonan dengan nomor J002007023279 ditarik Kembali berdasarkan surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.03-68 tertanggal 15 April 2009.</p> <p>Penggunaan simbol-simbol Buddha di restaurant dan bar (tempat yang diasosiasikan negatif) dinilai merupakan bentuk penodaan agama. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) UU No. 15/2001 tentang Merek karena bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SEXY</b> Indonesian Girls Only</p> <p>[Kelas 38: Jasa - jasa fasilitas internet, jasa - jasa pengiriman berita dan gambar melalui komputer (internet), komunikasi melalui terminal komputer.]</p>	<p>Permohonan merek tersebut ditolak karena penggunaan kata “SEXY Indonesian Girls Only” sebagai merek terkait jasa yang dimohonkan mengasosiasikan jasa pengiriman berita dan gambar melalui komputer dengan konten perempuan-perempuan Indonesia yang seksi. Hal ini dinilai bertentangan dengan moralitas dan kesusilaan</p>
<p style="text-align: center;"><b>PRO MILD</b></p> <p>[Kelas 34: tembakau, korek api, rokok-rokok, cerutu-cerutu kecil (sigarilo), cerutu-cerutu, pemantik untuk perokok, tembakau untuk dihirup, pipa tembakau, tembakau kunyah.]</p>	<p>Permohonan merek tersebut ditolak karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.</p> <p>Peraturan tersebut melarang penggunaan kata “mild” untuk produk-produk tembakau.</p>

#### 4.1.2 Bentuk produk, kemasan atau wadah bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis.

Terkait dengan merek tiga dimensi, bentuk produk atau kemasan atau wadah bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis, termasuk memiliki keuntungan ekonomis atau praktis untuk proses produksi atau manufaktur merupakan tanda yang tidak dapat berfungsi sebagai merek. Pemeriksa harus menolak permohonan tersebut karena faktor kepentingan umum. Bentuk fungsional atau bentuk lain yang menghasilkan efek teknis hanya boleh diberikan hak eksklusif melalui sistem paten dengan durasi yang terbatas (tidak akan melebihi jangka waktu 20 tahun).

Jika bentuk suatu produk atau kemasan atau wadah bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis diberikan hak eksklusif melalui sistem merek, solusi teknis terhadap bentuk tersebut selamanya dapat tetap berada di bawah kendali pemilik merek tanpa batas. Penggunaan bentuk fungsional secara permanen akan bertentangan dengan kebijakan publik serta ketertiban umum yang bertujuan memfasilitasi penyebaran

dan akses teknologi baru dengan membawa solusi teknis ke dalam domain publik sesegera mungkin.

Dengan demikian, permohonan merek terhadap bentuk suatu produk atau kemasan atau wadah bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan ketertiban umum. Pemeriksa harus menolak permohonan jika fitur utama memiliki aspek fungsional meskipun bentuknya menempel dengan fitur lain yang tidak memiliki sifat fungsional atau teknis. Suatu bentuk harus dianggap fungsional dalam hal apa pun di mana unsur dari bentuk tersebut memiliki efek teknis dalam kaitannya dengan produk.


Suatu bentuk harus dianggap fungsional jika:

- bentuk diperlukan untuk memungkinkan produk digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, atau bentuk ergonomis untuk produk;
- bentuk memungkinkan untuk pembuatan atau perakitan barang yang lebih efisien atau lebih ekonomis, misalnya dengan menghemat bahan atau energi;
- bentuk memfasilitasi transportasi atau penyimpanan barang;
- bentuknya memberi produk lebih banyak kekuatan atau kinerja atau daya tahan yang lebih baik;
- bentuknya memungkinkan produk untuk pas atau terhubung dengan produk lain.

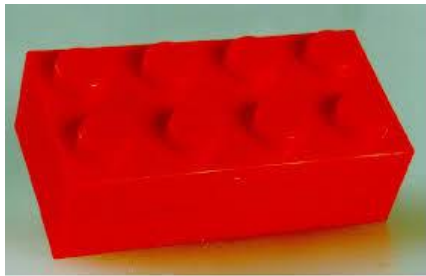
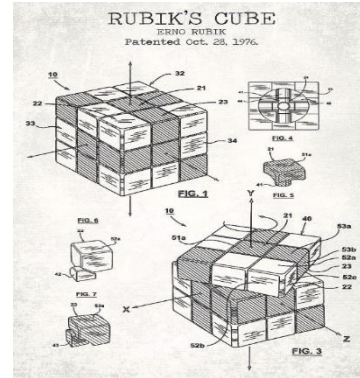
Suatu bentuk yang diungkapkan dan diklaim dalam dokumen paten atau dalam literatur teknis, harus dianggap fungsional karena materi yang diklaim dalam dokumen paten harus dianggap menghasilkan efek teknis. Dasar penolakan ini tidak dapat diatasi meskipun tanda tersebut diakui oleh konsumen sebagai identitas asal barang secara komersial.

Berikut ini adalah contoh tanda yang bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis.

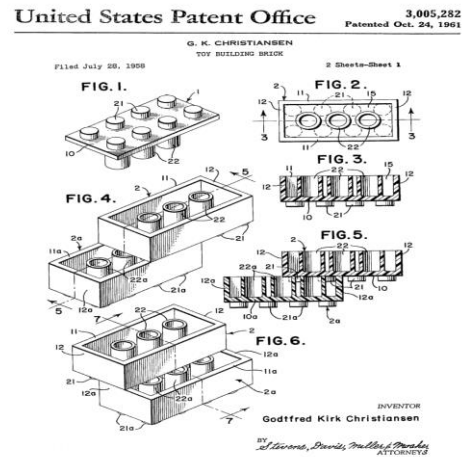
Tabel 4.2  
Ilustrasi Tanda Yang Bersifat Fungsional Atau Menghasilkan Efek Teknis

 <p>[Kelas 28: Mainan-mainan, permainan-permainan dan alat-alat permainan serta puzzle-puzzle, puzzle tiga dimensi (3D puzzle); permainan elektronik; permainan elektronik yang digenggam.]</p> <p>Deskripsi merek: Enam permukaan yang disusun secara geometris dalam tiga pasang permukaan paralel,</p>	<p>Pemeriksa harus menolak permohonan merek terhadap bentuk suatu produk yang bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis karena bertentangan dengan ketertiban umum.</p> <p>Sebagai bukti bahwa bentuk tersebut bersifat fungsional, pemeriksa dapat menyertakan gambar paten terkait bentuk produk terkait.</p>
--	---

dimana masing-masing pasangan tersebut disusun secara tegak lurus terhadap dua pasang (permukaan) lainnya, yang dicirikan dengan (i) dua permukaan yang berdekatan yang memiliki warna yang berbeda, yaitu merah (PMS 200C), hijau (PMS 347C), biru (PMS 293C), oranye (PMS 021C), kuning (PMS 012C) dan putih dan (ii) masing-masing permukaan tersebut memiliki struktur kisi-kisi (grid) yang dibentuk dengan pembatas berwarna hitam yang membagi permukaan menjadi sembilan segmen yang sama; contoh grafis dari merek yang memperlihatkan tampilan merek dua tiga dimensi dari sisi pandang samping dan tampak depan dari masing-masing ke enam sisinya.



[Kelas 28: Mainan-mainan, permainan-permainan dan alat-alat permainan]



## 4.2 Merek yang Sama Dengan, Berkaitan Dengan, atau Hanya Menyebut Barang dan/atau Jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya.

Pasal 20 UU huruf (b) UU Merek dan IG menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Hal ini disebabkan karena merek tersebut tidak memiliki fungsi yang menunjukkan asal komersial dari barang atau jasa yang dimohonkan. Dengan kata lain, merek tersebut adalah tanda yang tidak memiliki daya pembeda. Oleh karena itu, penolakan berdasarkan ketentuan ini dapat ditolak bersamaan dengan ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Merek dan IG.

Merek yang sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya merupakan tanda yang bersifat generik atau

deskriptif. Tanda yang bersifat generik atau deskriptif harus berada dalam domain publik agar dapat diakses dan digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa ada halangan dari pesaing bisnis

#### 4.2.1 Tanda yang bersifat generik

Merek yang sama dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya adalah tanda yang bersifat generik yaitu kata yang lazim digunakan untuk menyebut suatu produk barang atau jasa. Tanda tertentu telah dipahami secara luas di kalangan bisnis yang relevan dan oleh konsumen menunjuk suatu barang atau jasa tertentu. Seperti halnya kata yang bersifat generik, tanda-tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai merek dagang untuk barang atau jasa yang dimohonkan.

Tabel 4.3  
Ilustrasi Tanda Yang Bersifat Generik

<p style="text-align: center;"><b>KOPI TUBRUK</b></p> <p>[Kelas 30: Kopi; teh; kakao; kopi buatan; minuman dengan bahan dasar kopi; kopi yang tidak disangrai; minuman kopi dengan susu; penyedap rasa beraroma kopi; sediaan berasal dari tumbuh-tumbuhan untuk dipakai sebagai pengganti kopi.]</p>	<p>Permohonan merek ditolak karena hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. “Kopi tubruk” adalah kata yang bersifat generik yaitu kata yang lazim digunakan untuk menyebut jenis produk kopi.</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>[Kelas 32: juice, sirup, limun, minuman sorbat, air soda, air mineral, minuman sayuran, minuman sari buah, perasan buah-buahan, minuman-minuman lain yang tidak beralkohol]</p>	<p>Permohonan merek ditolak karena hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. “teh gula batu” merupakan kata yang bersifat generik yaitu kata yang lazim digunakan untuk menyebut jenis minuman dengan menggunakan gula batu.</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>[Kelas 5: Food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan kesehatan berenergi untuk keperluan medis, minuman kesehatan berenergi untuk keperluan medis, sediaan-sediaan farmasi, obat-obat tradisional, obat-obatan.]</p>	<p>Permohonan merek ditolak karena hanya menyebut barang yang dimohonkan pendaftarannya. “Nutrient calcium powder” merupakan kata yang bersifat generik. Kata yang tersebut hanya untuk menyebut jenis produk suplemen gizi berupa kalsium bubuk.</p>
<p style="text-align: center;"></p>	<p>Permohonan merek ditolak karena hanya menyebut barang yang dimohonkan pendaftarannya. “LED” merupakan kata yang</p>

[Kelas 11: Lampu LED]	bersifat generik yaitu kata yang lazim digunakan untuk menyebut jenis lampu dengan menggunakan gula teknologi LED (light emitting diode)
-----------------------	--

Selain itu, dasar penolakan ini tidak hanya berlaku untuk nama barang atau jasa yang umum atau standard sebagaimana tertulis dalam kamus, tetapi juga berlaku terhadap merek yang kehilangan daya pembeda karena penggunaan (*genericized*). Tanda tersebut menjadi lazim digunakan untuk menyebut jenis barang atau jasa tertentu. Dalam kasus ini, pemeriksa harus memastikan bahwa tanda yang dimohonkan tersebut secara linguistik memperoleh makna baru untuk suatu produk atau jasa di benak masyarakat atau konsumen.

Dibawah ini adalah contoh merek yang menjadi generik.

Tabel 4.4  
Ilustrasi Merek Yang Menjadi Generik

Aspirin	Secara formal dikenal sebagai asam asetil salisilat, aspirin dibuat pada tahun 1897 dan awalnya merupakan merek milik Bayer AG. Merek tersebut memiliki konsep sebagai "penghilang rasa sakit, kecepatan, keandalan, dan tolerabilitas". Kata Aspirin berasal dari "asetil" dan Spirsäure, nama Jerman untuk asam salisilat.
Dry ice	Merupakan merek yang dilindungi pada tahun 1925 oleh Drylce Corporation. Produk tersebut merupakan CO <sub>2</sub> dalam bentuk padat. Merek tersebut kehilangan daya pembeda pada tahun 1932.
Escalator	Pertama kali diciptakan oleh Charles Seeberger dari Otis Elevator Co. pada tahun 1900. Kata itu berasal dari atap kata scala untuk "langkah" dalam bahasa Latin, dengan "E" sebagai awalan, dan akhiran "Tor." Secara kasar, itu berarti "melintasi dari". Otis kehilangan daya pembeda ketika USPTO memutuskan bahwa bahkan Otis telah menggunakan eskalator sebagai istilah deskriptif umum dalam patennya sendiri.
Kerosene	Abraham Gesner mendaftarkan merek tersebut untuk cairan hidrokarbon yang mudah terbakar. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani "kerns" untuk lilin. Namun, kata tersebut menjadi generik.

Selain itu, tanda yang bersifat generik juga menyangkut nama-nama zat kimia tertentu yang memiliki aktivitas aktual atau potensial untuk tujuan farmakologis yang terdaftar oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam *International Non-proprietary Names – INN*. Daftar kode INN dapat diakses di tautan berikut:



Berikut ini adalah contoh penggunaan kata dalam INN sebagai merek.

Tabel 4.5  
Ilustrasi Penggunaan Kata Dalam INN Sebagai Merek


<p>Kata <b>-adol</b> atau <b>adol-</b> adalah istilah generik dibidang farmasi.</p> <p>Penggunaan kata <b>-adol</b> atau <b>adol-</b> dalam bidang farmasi digunakan untuk menunjukkan jenis analgesic atau penghilang rasa nyeri.</p>	<p>Penggunaan hanya kata <b>adol</b> untuk produk farmasi harus ditolak karena hanya informasi untuk menunjukkan jenis analgesic atau penghilang rasa nyeri.</p> <p>Merek dapat didaftar jika terdapat penambahan unsur merek yang memiliki daya pembeda terhadap kata <b>adol</b>, misalnya <b>PANADOL</b> dan <b>TRAMADOL</b>.</p>
--	--

Kasus lain untuk tanda yang bersifat generik adalah nama varietas tanaman yang dilindungi oleh sistem perlindungan varietas tanaman. Varietas tanaman yang dilindungi ditetapkan sebagai denominasi varietas spesifik yang dicadangkan untuk menunjuk tanaman dan bahan dari varietas tersebut. Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan pada bagian 5.

#### 4.2.2 Tanda yang bersifat deskriptif

Merek yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya adalah tanda yang bersifat deskriptif yaitu tanda yang menjelaskan tentang barang atau jasa. Tanda yang bersifat deskriptif adalah tanda yang menjelaskan sifat, jenis, pujian, kualitas, kuantitas, asal geografis, jumlah, ukuran, tujuan penggunaan, nilai atau karakteristik relevan lainnya dari barang atau jasa yang dimohonkan. Hubungan antara tanda dan barang atau jasa harus langsung dan spesifik serta konkret untuk dipahami tanpa determinasi lebih lanjut.

Tabel 4.6  
Ilustrasi Tanda yang bersifat deskriptif

 <p>[Kelas 32; Air Mineral, Air Minum Dalam kemasan, Sirup.]</p>	<p>Merek tersebut ditolak karena yang berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. "Fresh Water" merupakan tanda berkaitan dengan barang yang dimohonkan karena bersifat deskriptif atau menjelaskan tentang sifat barang yaitu air segar.</p>
<p><b>DIET SKINNY</b></p>	<p>Merek tersebut ditolak karena yang berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. "Diet skinny" merupakan</p>

<p>[Kelas 5: Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis]</p>	<p>tanda berkaitan dengan barang yang dimohonkan karena bersifat deskriptif atau menjelaskan tentang tujuan penggunaan barang.</p>
<div data-bbox="305 338 557 428" data-label="Image"> </div> <p>[Kelas 29: Agar-agar/jelly bentuk cair; agar-agar/jelly kenyal; tepung agar-agar (agar-agar powder) dengan segala rasa; agar-agar dengan berbagai rasa]</p>	<p>Merek tersebut ditolak karena yang berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. "Puding lapis" merupakan tanda berkaitan dengan barang yang dimohonkan karena bersifat deskriptif atau menjelaskan tentang jenis barang yaitu puding atau agar-agar.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CHEW &amp; MELTS</b></p> <p>[Kelas 5: Sediaan untuk pereda gangguan saluran pencernaan (gastro-intestinal distress) termasuk sediaan antasida.]</p>	<p>Merek tersebut ditolak karena yang berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. "Chew &amp; melts" yang berarti kunyah dan mencair merupakan tanda berkaitan dengan barang yang dimohonkan karena bersifat deskriptif atau menjelaskan tentang karakteristik barang.</p>
<p style="text-align: center;"><b>INSTANT BOND</b></p> <p>[Kelas 1: perekat industri]</p>	<p>Merek tersebut ditolak karena yang berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. "instant bond" yang berarti perekat instant merupakan tanda berkaitan dengan barang yang dimohonkan karena bersifat deskriptif atau menjelaskan tentang karakteristik barang.</p>
<div data-bbox="245 1157 597 1276" data-label="Image"> </div> <p>[Kelas 32: Minuman ringan dalam kemasan]</p>	<p>Merek tersebut ditolak karena yang berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya. "zaitun water" yang berarti air zaitun merupakan tanda berkaitan dengan barang yang dimohonkan karena bersifat deskriptif atau menjelaskan tentang kandungan produk tersebut.</p>
<p>Penggunaan istilah seperti "light", "extra", "fresh", "hyper", "plus", "ultra", "premium", "super", dsb. Untuk produk tertentu.</p>	<p>Tanda tersebut merupakan tanda bersifat deskriptif karena menunjukkan kualitas produk barang atau jasa.</p>
<p>Penggunaan istilah "baby", "kids", "teen", "balita", "batita", dsb. pada produk-produk terkait misalnya pakaian atau kosmetik.</p>	<p>Tanda tersebut merupakan tanda bersifat deskriptif karena menunjukkan karakteristik terkait target konsumen.</p>

Jika suatu tanda terdiri dari satu atau beberapa unsur deskriptif tetapi juga mengandung setidaknya satu unsur yang memiliki daya pembeda, kombinasi tersebut secara keseluruhan harus diterima pendaftarannya. Namun demikian, untuk memastikan ruang lingkup perlindungan merek yang didaftarkan tersebut jelas dan obyektif, pemeriksa harus

meminta pemohon untuk menyatakan disclaimer terhadap tanda yang bersifat deskriptif melalui surat usulan penolakan.

Pemeriksa kemudian menerima pendaftaran permohonan tersebut dengan melakukan amandemen terkait disclaimer berdasarkan klarifikasi atau jawaban pemohon.

Tabel 4.7  
Ilustrasi Merek yang Bersifat Deskriptif

 <p>[Kelas 29: ikan balita goreng, ikan balita siap goreng, ikan asap]</p>	<p>Baby fish merupakan istilah deskriptif untuk menunjukkan ikan berukuran kecil sehingga penggunaan kata tersebut sebagai merek tidak dapat didaftar untuk jenis barang ikan dan olahan ikan. Penggunaan logo merupakan unsur yang memiliki daya pembeda, sehingga merek tersebut dapat didaftar.</p> <p>Untuk memastikan ruang lingkup perlindungan merek yang didaftarkan tersebut jelas dan obyektif, kata yang bersifat deskriptif (baby fish) yang bukan termasuk ruang lingkup perlindungan (disclaimer) harus dapat diketahui oleh publik.</p>
 <p>[Kelas 5: Hasil-hasil farmasi, kedokteran hewan, obat-obatan dan jamu tradisional, suplemen]</p>	<p>Slimming tea merupakan istilah deskriptif untuk menunjukkan produk tersebut bertujuan untuk tujuan diet. Penggunaan kata dan logo merupakan unsur yang memiliki daya pembeda, sehingga merek tersebut dapat didaftar.</p> <p>Untuk memastikan ruang lingkup perlindungan merek yang didaftarkan tersebut jelas dan obyektif, kata yang bersifat deskriptif (slimming tea) yang bukan termasuk ruang lingkup perlindungan (disclaimer) harus dapat diketahui oleh publik.</p>

### 4.3 Merek yang Memuat Unsur yang Dapat Menyesatkan Masyarakat Tentang Asal, Kualitas, Jenis, Ukuran, Macam, Tujuan Penggunaan Barang dan/atau Jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya atau Merupakan Nama Varietas Tanaman yang Dilindungi Untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis.

#### 4.3.1 Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketentuan ini merupakan dasar penolakan absolut yang baru diatur dalam UU No. 20/2016 dan sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001. Merek dikategorikan menyesatkan jika konsumen membeli produk disebabkan kata atau terminologi yang digunakan sebagai merek tidak menunjukkan asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan seperti yang tertera pada kata atau terminologi tersebut.


Merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, yaitu apabila unsur merek memperdaya konsumen terhadap asal geografis produk, sehingga konsumen membeli karena mempercayai bahwa produk tersebut berasal dari daerah yang tercantum dalam merek namun pada kenyataannya tidak.

Merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang kualitas, yaitu apabila merek memberikan sugesti barang atau jasa tersebut (seolah-olah) memiliki kualitas tertentu namun pada kenyataannya tidak. Contoh merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang: "Kecap No. 1".

Merek termasuk kategori menyesatkan terhadap kualitas dan asal apabila konsumen yang ditargetkan dibuat untuk percaya bahwa barang dan jasa memiliki karakteristik tertentu yang sebenarnya tidak dimiliki sehingga konsumen tertipu oleh merek tersebut. Selain itu, merek dikategorikan sebagai merek yang menipu jika merek (tersebut) dihubungkan dengan barang atau jasanya dalam penggunaannya tidak memungkinkan untuk tidak menipu konsumen. Sebagai contoh: merek "Lactofree" yang berarti bebas laktosa untuk produk laktosa akan menjadi menipu karena tidak mungkin suatu produk laktosa tidak mengandung laktosa.

Berikut ini adalah contoh penolakan karena memuat unsur yang dapat menyesatkan.

Tabel 4.8  
Ilustrasi Penolakan Karena Memuat Unsur Yang Dapat Menyesatkan

 <p>[Kelas 20: Tempat tidur, kasur-kasur, Spring bed (Ranjang), Meubel-meubel, lemari, kursi-kursi, meja-meja, bantal, guling.]</p> <p>[Kelas 24: Pembungkus Selimut (Quilt Cover), Selimut, Sprei, Sprei Berkaret, Sarung Bantal, Sarung Bantal Berkuping, Sarung Guling, Sarung Bantal Euro, Sarung Bantal Boudoir, Pelindung Matras, Pelindung Bantal, handuk mandi, serbet, taplak meja, handuk tangan, sarung bantal, kain hordeng, spanduk, tirai dari tekstil, brokat, bahan permadani, kain lap, sarung tangan, sapu tangan dari tekstil, bahan tekstil, alas piring/gelas dari tekstil.]</p>	<p>Stutterheim adalah merek fashion mewah yang memiliki reputasi di banyak negara didirikan oleh Alexander Stutterheim di Stockholm, Swedia pada tahun 2010. Sejak itu, visi mereka adalah menciptakan jas hujan dan pakaian luar yang indah namun fungsional dengan kualitas tertinggi. Semua jas buatan tangan menggunakan keahlian terbaik dan dicirikan oleh kesederhanaan, fungsionalitas dan desain yang tak lekang oleh waktu.</p> <p>Alexander Stutterheim, pria berusia 46 tahun dan merupakan direktur kreatif Stutterheim yang memproduksi jas hujan terbaik di dunia, merupakan orang yang terkenal di dunia fashion. Saat ini, dia tinggal di Stockholm, ibukota Swedia, dan Nybro di Öland.</p> <p>Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari Indonesia sehingga merek tersebut tidak dapat didaftar karena memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal barang yang dimohonkan pendaftarannya. Pemeriksa menilai bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki afiliasi dengan Stutterheim (Swedia) sehingga dapat menyesatkan masyarakat bahwa asal barang tersebut di produksi di Stockholm, Swedia.</p>
--	---

#### 4.3.2 Merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis


Perlindungan varietas tanaman diatur secara *sui generis* melalui UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. Suatu varietas tanaman yang baru akan diberikan perlindungan hukum jika memenuhi persyaratan bahwa varietas tanaman tersebut harus baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.

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

Kualifikasi barang sejenis dalam ketentuan ini diartikan sebagai barang yang menjadi objek varietas tanaman yang dilindungi. Jika nama varietas tanaman yang dilindungi dimohonkan pendaftarannya sebagai merek untuk barang yang tidak sejenis, permohonan tersebut dapat diterima pendaftarannya. Penolakan berdasarkan ketentuan ini tidak dapat diterapkan untuk produk jasa.

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


Tabel 4.9  
Ilustrasi Penolakan Karena Memuat Unsur Varietas Tanaman

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

Permohonan merek yang menggunakan nama varietas tanaman dapat diterima pendaftarannya jika terdapat penambahan setidaknya satu unsur yang memiliki daya pembeda terhadap nama varietas tanaman tersebut.

Tabel 4.10  
Ilustrasi Penambahan Daya Pembeda pada Merek dengan Unsur Varietas Tanaman

<p style="text-align: center;"><b>TANAKPANDANWANGI</b></p>	<p>Pandanwangi adalah nama varietas untuk padi. Merek ini didaftar untuk produk beras karena ada penambahan unsur yang memiliki daya pembeda berupa kata “tanak”.</p>
--	---

	<p>Sindoro adalah nama varietas untuk semangka. Merek ini didaftar untuk produk buah-buahan karena ada penambahan unsur yang memiliki daya pembeda berupa kata “Sumbing”.</p>
<p><b>SULAWESI GLAZE</b></p>	<p>Sulawesi 1 adalah nama varietas untuk kakao. Merek ini didaftar untuk produk coklat; kakao dan hasil-hasil produksinya; minuman dengan bahan dasar coklat; roti; kue; kembang gula karena ada penambahan unsur yang memiliki daya pembeda berupa kata glaze.</p>

#### 4.4 Merek Yang Memuat Keterangan Yang Tidak Sesuai Dengan Kualitas, Manfaat, Atau Khasiat Dari Barang Dan/Atau Jasa Yang Diproduksi.


Pasal 20 huruf (d) UU Merek dan IG menyatakan bahwa permohonan merek tidak dapat didaftar jika memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.


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

Frasa “memuat keterangan” yang menjadi pertimbangan dalam penilaian berdasarkan ketentuan ini adalah tanda yang bersifat deskriptif atau generik yang merupakan bagian dari label merek yang dimohonkan dan bukan unsur utama merek yang memiliki daya pembeda.

Merek yang dimohonkan tidak boleh memuat keterangan yang kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang tidak sesuai.

Tabel 4.11  
Ilustrasi Merek yang Memuat Keterangan Kualitas, Manfaat, Atau Khasiat

 <p>[Kelas 34: Rokok; rokok elektrik; cerutu; cerutu kecil]</p>	<p>Merek yang dimohonkan memuat keterangan “cara nikmat untuk sehat” yang tidak sesuai tentang kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang yang dimohonkan. Hal ini disebabkan karena jenis barang yang dimohonkan tidak memiliki khasiat atau manfaat terhadap kesehatan. Dengan demikian, permohonan ini tidak dapat didaftar.</p>
--	--

 <p><i><b>Empat Anak Sapi</b></i>  <small>Susu Kental Manis</small>          [Kelas 29: Krimer; krimer untuk minuman]</p>	<p>Merek yang dimohonkan memuat keterangan “susu kental manis” yang tidak sesuai dengan kualitas dari barang yang dimohonkan. Hal ini disebabkan karena jenis barang yang dimohonkan tidak memiliki kandungan susu. Dengan demikian, permohonan ini tidak dapat didaftar.</p>
--	---

## 4.5 Merek Yang Tidak Memiliki Daya Pembeda.







### 4.5.1 Tidak memiliki daya pembeda

Ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Merek dan IG menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda.

Kekuatan daya pembeda suatu merek dapat dipahami dengan menempatkan tanda yang dimohonkan sebagai merek dalam spektrum daya pembeda. Tanda dengan daya pembeda yang kuat dan bersifat melekat (*inherent*) adalah tanda yang bersifat inventif (*fanciful*), arbitrary, sugestif. Tanda yang bersifat deskriptif dan generik merupakan tanda yang tidak memiliki daya pembeda. (Lihat pembahasan Bab III)

Selain itu, suatu tanda dinilai tidak memiliki daya pembeda jika tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau tanda titik, satu angka, satu huruf, atau berupa susunan warna yang abstrak (tidak spesifik). Susunan warna dalam bentuk yang abstrak, *prima facie*, adalah tanda yang tidak memiliki daya pembeda. Tanda tersebut hanya dapat didaftar jika memiliki daya pembeda berdasarkan bukti penggunaan.

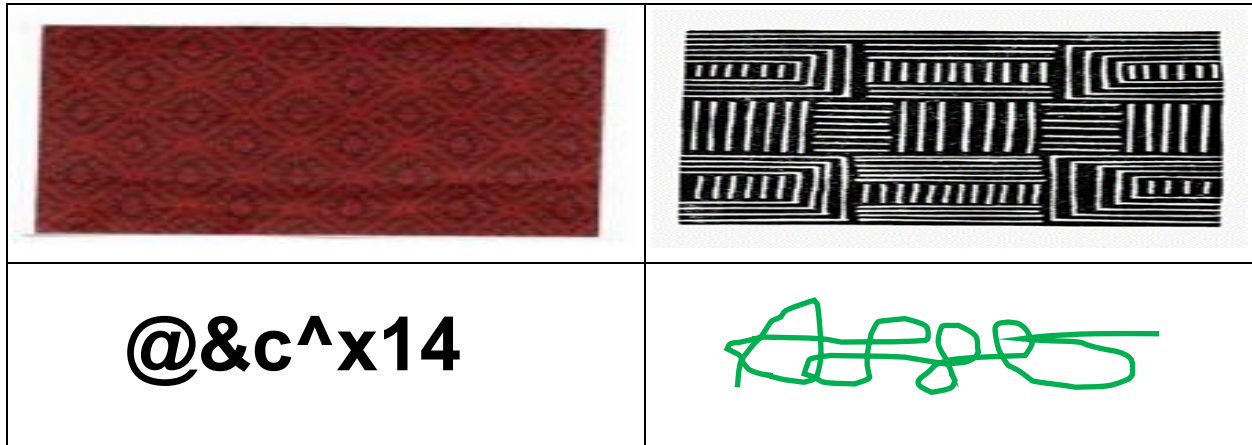
Tabel 4.12  
 Ilustrasi Tanda Merek yang Tidak Memiliki Daya Pembeda



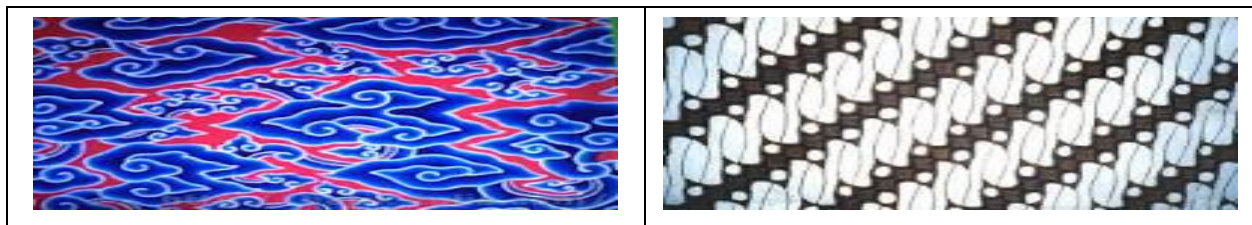
Tanda yang tidak memiliki daya pembeda termasuk tanda yang terlalu rumit atau tanda yang sulit diidentifikasi atau diingat sebagai identitas asal produk sehingga tidak jelas bagian mana yang menjadi daya pembeda.

Tabel 4.13  
Ilustrasi Tanda Merek yang Terlalu Rumit



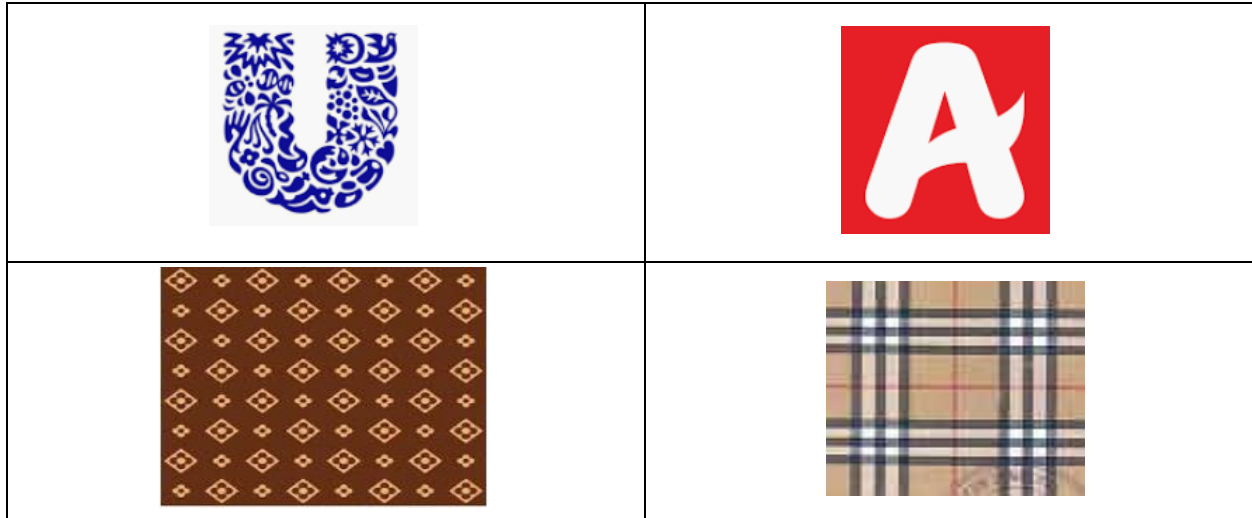
Pola (pattern) yang umum atau yang telah menjadi tradisi masyarakat dinilai juga merupakan tanda yang tidak memiliki daya pembeda.

Tabel 4.14  
Ilustrasi Tanda Merek yang Memiliki Pola (Pattern) yang Umum



Di sisi lain, tanda berupa satu huruf atau satu angka dinilai memiliki daya pembeda jika disertai karakteristik khusus dalam tampilannya. Karakter non-latin seperti huruf kanji, huruf arab, atau huruf lainnya meski hanya terdiri dari satu huruf dianggap memiliki daya pembeda. Pola atau pattern juga dapat didaftar jika dianggap unik dan memiliki daya pembeda.

Tabel 4.15  
Ilustrasi Tanda Merek yang Memiliki Pola Unik



Slogan dapat didaftarkan jika dinilai memiliki daya pembeda. Slogan dinilai memiliki daya pembeda jika:

- merupakan permainan kata-kata yang bukan sekedar pujian dari kualitas barang atau jasa;
- memperkenalkan elemen intrik konseptual atau kejutan, sehingga dipersepsikan imajinatif, mengejutkan atau tidak terduga;
- memicu dalam benak publik yang relevan suatu proses kognitif atau membutuhkan suatu upaya interpretatif;
- struktur sintaksis yang tidak biasa;
- penggunaan perangkat linguistik dan gaya, seperti aliterasi, metafora, sajak, paradoks, dll.


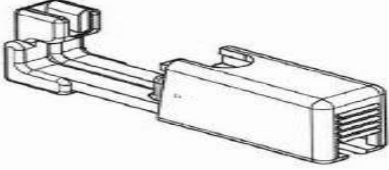

Slogan tidak dapat didaftarkan karena tidak memiliki daya pembeda jika pemeriksa menilai slogan tersebut merupakan bentuk promosi belaka atau sekedar pujian terhadap barang atau jasa dan bukan sebagai identitas asal komersial barang atau jasa yang dimohonkan. Di bawah ini merupakan contoh slogan yang dinilai tidak memiliki daya pembeda.

Tabel 4.16  
Ilustrasi Slogan yang Dinilai Tidak Memiliki Daya Pembeda

**Beli 3 Gratis 1**




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

Tabel 4.17  
Ilustrasi Tanda Merek yang Merupakan Bentuk Umum

 <p>TAMPAK DEPAN      TAMPAK BELAKANG</p> <p>TAMPAK SAMPING KANAN      TAMPAK SAMPING KIRI</p> <p>TAMPAK TIAP BAGIAN DILEPAS</p> <p>[Kelas 10: alat bantu dengar]</p>	<p>Merek tidak dapat didaftar karena tanda yang dimohonkan hanya berupa bentuk produk semata. Pemeriksa menilai tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai identitas asal suatu produk sehingga dinilai tidak memiliki daya pembeda.</p>
 <p>[Kelas 8: alat tindik]</p>	<p>Merek tidak dapat didaftar karena tanda yang dimohonkan hanya berupa bentuk produk semata. Pemeriksa menilai tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai identitas asal suatu produk sehingga dinilai tidak memiliki daya pembeda.</p>
 <p>[Kelas 4: bensin; solar; bahan bakar minyak]</p>	<p>Merek tidak dapat didaftar karena tanda yang dimohonkan hanya berupa bentuk tong sebagai kemasan bahan bakar minyak. Pemeriksa menilai tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai identitas asal suatu produk sehingga dinilai tidak memiliki daya pembeda. Unsur warna merah dan kuning hanya bersifat ornamental dan tidak signifikan sebagai unsur daya pembeda.</p>

Jika suatu tanda tiga dimensi berupa bentuk umum atau bentuk yang tidak memiliki keunikan yang berfungsi sebagai identitas asal suatu produk barang atau jasa tetapi mengandung setidaknya satu unsur yang memiliki daya pembeda, kombinasi tersebut secara keseluruhan harus diterima pendaftarannya.



Tabel 4.18  
Ilustrasi Tanda Tiga Dimensi yang Tidak Memiliki Keunikan

 <p>[Kelas 34: filter tembakau dan filter rokok]</p>	<p>Jika tanda yang dimohonkan hanya tanda tiga dimensi (bentuk produk) tanpa unsur merek kata, merek tersebut tidak dapat didaftar karena bentuk tersebut dinilai tidak memiliki daya pembeda karena tidak memiliki keunikan yang dapat berfungsi sebagai identitas asal suatu produk. Namun, unsur kata “DR PERL JUNIOR” merupakan unsur yang memiliki daya pembeda sehingga kombinasi tersebut secara keseluruhan harus diterima pendaftarannya.</p>
 <p>[Kelas 32: air minum dalam kemasan]</p> <p>Sebagai ilustrasi tambahan, gambar diatas adalah beberapa kemungkinan tampilan kemasan air minum sebagai representasi merek tiga dimensi. Jika tanda yang dimohonkan hanya tanda tiga dimensi (kemasan) tanpa ada penambahan unsur lain, tanda tersebut tidak dapat didaftar karena bentuk tersebut dinilai tidak memiliki daya pembeda karena tidak memiliki keunikan yang dapat berfungsi sebagai identitas asal suatu produk.</p>	 <p>Penambahan unsur merek dua dimensi seperti kata dan logo terhadap bentuk tiga dimensi yang tidak memiliki daya pembeda, sebagaimana ilustrasi diatas, membuat tanda tersebut memuat unsur yang memiliki daya pembeda. Dengan demikian, kombinasi tersebut secara keseluruhan harus diterima pendaftarannya.</p>

Tanda yang diduga merupakan merek warna dalam bentuk abstrak (tidak spesifik), umumnya tanda berupa susunan warna dengan unsur figuratif persegi atau persegi panjang, tidak dapat didaftar secara langsung karena dinilai tidak jelas dan objektif serta tidak memiliki daya pembeda. Pada umumnya, konsumen tidak mengenali identitas asal suatu produk hanya berdasarkan susunan warna saja. Identitas asal suatu produk yang biasa dikenali oleh konsumen berupa kata atau logo. Oleh karena itu, susunan warna saja tidak memiliki daya pembeda sebagai merek kecuali pada kasus-kasus tertentu bersifat sangat unik sehingga dapat dikenali sebagai identitas suatu produk.

Pemberian hak eksklusif terhadap merek harus bersifat tepat dan objektif sehingga semua pihak dapat mengenali ruang lingkup perlindungan yang diberikan jika merek tersebut terdaftar. Untuk memastikan ruang lingkup perlindungan, pemeriksa harus meminta klarifikasi kepada pemohon terkait ruang lingkup perlindungan yang dimintakan dengan melampirkan bukti aktual penggunaan merek seperti dokumen-dokumen penjualan, pengakuan konsumen, foto, dan lain-lain.

Tabel 4.19  
Ilustrasi Bentuk Aktual Penggunaan Label Merek

Label Merek	Bentuk aktual penggunaan
 <p data-bbox="397 892 600 924">[Kelas 18: tas]</p>	

Penilaian apakah suatu tanda berupa susunan warna memiliki daya pembeda atau tidak dapat dilakukan setelah ruang lingkup perlindungan dalam bentuk kongkret dapat dipastikan. Untuk berhasil dengan klaim daya pembeda yang diperoleh, pemeriksa harus diyakinkan bahwa konsumen yang relevan mengidentifikasi produk barang atau jasa berasal dari suatu usaha tertentu karena susunan warna tersebut.

#### 4.5.2 Daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan

Terhadap penolakan karena tanda yang bersifat deskriptif, dasar penolakan tersebut dapat diatasi dengan membuktikan bahwa tanda tersebut mendapatkan daya pembeda karena penggunaan (makna sekunder). Dasar penolakan ini tidak dapat diatasi dengan menunjukkan bahwa pemohon adalah satu-satunya orang yang memproduksi atau mampu memproduksi barang atau jasa yang dimaksud.

Daya pembeda yang diperoleh karena makna sekunder yang diperoleh dimaknai bahwa untuk barang atau jasa tertentu, makna utama tanda tersebut telah digantikan oleh makna yang baru sebagai indikasi asal komersial dalam benak konsumen. Makna sekunder ini memungkinkan tanda berfungsi secara efektif sebagai tanda di pasar. Suatu tanda dapat memperoleh daya pembeda karena penggunaan yang berkelanjutan dari tanda tersebut sebagai merek sehubungan dengan barang atau jasa tertentu. Hal ini dapat didukung dari kegiatan periklanan dan kesadaran yang konsisten oleh pemilik

merek yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat dan konsumen bahwa tanda tersebut merupakan tanda komersial asal barang atau jasa tertentu.

Namun demikian, daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan tidak dapat diterapkan untuk tanda-tanda yang fungsional atau memberikan keuntungan teknis. Tanda-tanda tersebut harus tetap bebas dan tidak boleh dimiliki secara eksklusif sebagai merek oleh individu. Hak eksklusif dalam perangkat yang memberikan efek fungsional atau keuntungan teknis hanya dapat diperoleh melalui perlindungan paten.

Daya pembeda yang diperoleh harus dibuktikan sejak tanggal pengajuan permohonan. Bukti harus menunjukkan bahwa, pada tanggal pengarsipan, tanda tersebut memiliki daya pembeda di Indonesia sehubungan dengan barang atau jasa yang relevan. Tanggal pengajuan menentukan prioritasnya jika terjadi konflik dengan hak-hak sebelumnya.

Daya pembeda yang diperoleh harus dinilai berdasarkan persepsi aktual atau anggapan konsumen rata-rata yang relevan. Ini mengacu pada sektor konsumen yang ditujukan untuk barang atau jasa dengan tanda tersebut.

Untuk berhasil dengan klaim daya pembeda yang diperoleh, pemeriksa harus diyakinkan bahwa bukti yang diajukan oleh bahwa setidaknya sebagian besar bagian masyarakat yang relevan mengidentifikasi produk atau layanan yang bersangkutan berasal dari suatu usaha tertentu karena merek. Sebagian besar konsumen yang relevan di negara tersebut harus melihat tanda tersebut sebagai identitas barang atau jasa yang relevan dari suatu usaha tertentu.

Semua alat bukti harus dapat diterima sebagai indikasi bahwa tanda tersebut diakui sebagai merek dan bahwa merek tersebut secara efektif dikaitkan dengan asal komersial tertentu. Jenis bukti dapat mencakup, antara lain:

- omset dan penjualan produk dengan tanda tersebut di Indonesia;
- investasi dalam mengiklankan merek di Indonesia;
- survei konsumen dan pasar tentang produk atau layanan dengan tanda tersebut;
- laporan dari asosiasi bisnis dan organisasi konsumen tentang barang atau jasa dengan tanda tersebut;
- laporan tentang jenis, cakupan, dan tingkat kampanye iklan mengenai barang atau layanan dengan tanda tersebut;
- dokumen yang membuktikan iklan dan kampanye promosi di media yang merujuk pada merek dengan tanda tersebut;
- katalog, daftar harga, dan faktur yang merujuk pada barang atau jasa dengan tanda tersebut;
- laporan manajemen yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dicakup oleh merek.

Bukti harus terkait label merek yang diajukan dan penggunaan aktual dalam perdagangan sehubungan dengan barang atau jasa. Bukti penggunaan tanda bersama dengan tanda lain akan dapat diterima asalkan jelas bahwa konsumen menghubungkan



indikasi asal komersial dengan tanda yang dimintakan pendaftarannya. Harus diperlihatkan bahwa tanda telah digunakan terus menerus atau jika sempat tidak digunakan dikarenakan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemeriksa harus menilai bukti secara keseluruhan karena tidak mungkin bukti yang parsial akan jelas membuktikan daya pembeda yang diperoleh atau makna sekunder.

#### 4.6 Merek Yang Merupakan Nama Umum Dan/Atau Lambang Milik Umum.


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




Nama umum atau lambang milik umum tidak dapat berfungsi sebagai merek karena tidak memiliki daya pembeda untuk membedakan asal produk barang atau jasa di pasaran. Dengan demikian, penolakan berdasarkan ketentuan ini dapat disertai dengan alasan tidak memiliki daya pembeda (Pasal 20 huruf (e) UU Merek dan IG).

Nama umum juga dapat berupa nama barang atau jasa itu sendiri atau kata yang berupa informasi terkait dengan barang atau jasa (generik). Dengan demikian, penolakan berdasarkan ketentuan ini juga dapat disertai dengan alasan sama dengan barang atau jasa yang dimohonkan (Pasal 20 huruf (b) UU Merek dan IG).

Berikut adalah contoh permohonan yang ditolak karena merupakan nama umum atau lambang milik umum.

Tabel 4.20  
Ilustrasi Merek dengan Keterangan Nama Umum Atau Lambang Milik Umum

 <p>[Kelas 16: sticker dan barang cetakan]</p>	<p>Logo merek tersebut merupakan logo milik umum yang digunakan untuk semua produk yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan perusak ozon. Kata “NonMB” mengandung pengertian bahwa produk tersebut tidak mengandung zat kimia <i>Methyl bromide</i> (Metil bromida).</p>
---	--

 <p>[Kelas 21: pring dan gelas]</p>	<p>Logo merek tersebut merupakan logo milik umum yang digunakan untuk semua produk yang dapat didaur ulang. Tanda tersebut juga dapat menunjukkan bahwa produk tersebut adalah hasil daur ulang.</p>
<p><b>e-puskesmas</b></p> <p>[Kelas 9: software]</p>	<p>Kata tersebut merupakan kata milik umum yang digunakan sebagai pusat kesehatan masyarakat. Huruf “e” merupakan tanda layanan yang bersifat elektronik atau digital. Tanda tersebut menunjukkan bahwa software tersebut terkait produk digital untuk pelayanan atau informasi kesehatan masyarakat.</p>
 <p>[Kelas 18: Tas dan dompet terbuat dari kulit]</p>	<p>Logo merek tersebut merupakan logo milik umum yang menandakan untuk produk yang terbuat dari kulit.</p>
 <p>[Kelas 5: produk-produk farmasi]</p>	<p>Logo-logo tersebut merupakan logo milik umum yang digunakan untuk mengelompokkan produk farmasi dan herbal.</p>

Selain itu, bentuk suatu produk atau kemasan atau wadah bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis, termasuk memiliki keuntungan ekonomis atau praktis untuk proses produksi atau manufaktur merupakan tanda yang tidak dapat berfungsi merek.

Suatu bentuk yang diungkapkan dan diklaim dalam dokumen paten atau dalam literatur teknis, harus dianggap fungsional karena materi yang diklaim dalam dokumen paten harus dianggap sebagai teknis. Dasar penolakan ini tetap berlaku meskipun tanda tersebut diakui oleh konsumen sebagai identitas asal barang secara komersial. Bentuk fungsional atau bentuk lain yang menghasilkan efek teknis yang perlindungan patennya telah berakhir, teknologi yang diungkapkan dalam paten tersebut akan menjadi publik domain. Dengan demikian, bentuk fungsional atau bentuk lain yang menghasilkan efek teknis yang telah habis masa perlindungan patennya dapat ditolak karena tanda tersebut merupakan milik umum. [Lihat juga pembahasan bagian 1]



## BAB V

### DASAR PENOLAKAN RELATIF

Merek ditolak apabila penggunaan merek tersebut didalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan konflik dengan pemilik hak kekayaan intelektual sebelumnya baik berupa hak atas merek atau hak kekayaan intelektual yang lain. Suatu merek yang dapat didaftar karena tidak memenuhi kualifikasi dasar penolakan absolut dapat ditolak karena menimbulkan konflik dengan pihak ketiga yang disebabkan karena penggunaan merek tersebut dalam perdagangan.

Dasar penolakan karena adanya hak lain yang sudah ada sebelumnya dikenal dengan dasar penolakan relatif. Hal ini disebabkan dasar penolakan tersebut tidak mengacu kepada dasar yang berkaitan dengan tanda merek itu sendiri, namun merupakan bagian keberadaan atau keterkaitan dengan hak pihak ketiga.

Dasar penolakan relatif dalam bab ini menguraikan mengenai alasan-alasan merek yang ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut dengan UU Merek dan IG). Bab ini merupakan pembahasan lebih lanjut pemeriksaan substantif yang disebutkan sebelumnya dalam bab pemeriksaan tahap pertama dan pemeriksaan tanggapan.

Analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam dasar penolakan relatif harus dapat memberikan jawaban bagi pemeriksa untuk memutuskan bisa atau tidaknya suatu merek untuk dapat didaftar terhadap pertanyaan “apakah penggunaan merek yang dimohonkan akan merugikan atau menimbulkan konflik dengan hak pihak ketiga yang telah dimiliki sebelumnya atau tidak?” Jika merek yang dimohonkan merugikan atau menimbulkan konflik dengan hak pihak ketiga, merek tersebut harus ditolak.

Penolakan berdasarkan alasan penolakan relatif dapat dilakukan karena kewenangan pemeriksa (*ex-officio*) dan/atau berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga. Penolakan dengan dasar penolakan relatif memerlukan pertimbangan pemeriksa dari segala aspek.

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

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan IG, merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Merujuk ketentuan tersebut, pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan yaitu:

- Apakah merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek lain?
- Apakah merek lain yang memiliki persamaan tersebut merupakan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu?
- Apakah jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan sejenis?

Adanya suatu persamaan belum tentu disimpulkan bahwa pendaftaran merek yang sedang diperiksa akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Kesimpulan akhir ini diberikan setelah penilaian dilakukan menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan.

Hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan pasal ini sebagai dasar penolakan adalah penilaian dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek yang satu dengan yang lainnya dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

Kebingungan konsumen harus dipahami sebagai timbulnya asumsi atau persepsi oleh sebagian besar mereka akan adanya keterkaitan antara merek tersebut dengan merek pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Ada beberapa hal yang dapat dinilai terkait kemungkinan kebingungan konsumen, yaitu:

- konsumen langsung kebingungan adanya merek yang beredar sehingga membuat keputusan yang salah dalam melakukan pembelian barang dan jasa (*likelihood of confusion*);
- Konsumen tidak kebingungan terhadap merek namun berasumsi bahwa ada keterkaitan antara merek tersebut dengan merek pihak lain sehingga mengira bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama (*likelihood of association*).

Perbandingan yang obyektif harus melingkupi seluruh unsur yang ada pada merek. Faktor lainnya seperti perbedaan pada merek atau elemen merek yang lemah maupun yang dominan juga harus dipertimbangkan.

### 5.1.1 Persamaan pada keseluruhannya

Persamaan pada keseluruhannya adalah adanya kesamaan tampilan pada seluruh unsur merek yang identik dengan merek lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain. Jika ada penambahan atau modifikasi, perbedaan yang antara kedua merek harus bersifat sangat kecil (tidak signifikan) sehingga konsumen tidak akan menganggapnya sebagai identitas produk yang berbeda. Permohonan merek demikian akan ditolak karena dipastikan dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat dalam mengidentifikasi sumber produk. Konsumen akan berasumsi bahwa kedua merek saling terkait dan dimiliki oleh pihak yang sama.

- Contoh merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya

Tabel 5.1  
Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Pada Keseluruhannya

Merek terdaftar	Merek yang dimohonkan
 <p>[Kelas 43: Restoran-restoran; kedai teh; restoran siap saji; cafetaria; restoran swalayan; kafe; jasa bar; tempat makan yang menyediakan kudapan; cafe yang dapat berpindah-pindah yang menyediakan makanan dan minuman; katering makanan dan minuman.]</p>	 <p>[Kelas 43: Restoran; kafe; tempat makan yang menghadirkan kudapan]</p>

### 5.1.2 Persamaan pada pokoknya

Persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan mengenai unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain atas nama pemilik yang berbeda sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang dapat membuat masyarakat terkecoh dengan berasumsi bahwa ada keterkaitan satu dengan yang lain dan menganggap keduanya bersumber dari pihak yang sama. Perubahan melalui penambahan unsur lain pada unsur yang dominan tersebut tidak mengubah

kesan yang ditimbulkan sehingga meskipun adanya perubahan pada unsur yang dominan keberadaan merek tersebut tetap mengecoh konsumen.

Aspek yang perlu menjadi perbandingan untuk menentukan persamaan pada pokoknya adalah persamaan dalam aspek visual, fonetik dan konseptual. Pemeriksa akan mempertimbangkan kesan secara keseluruhan pada tanda yang dibandingkan berdasarkan ketiga aspek tersebut. Adanya persamaan salah satu aspek dalam merek tidak bisa langsung disimpulkan dapat mengakibatkan kebingungan pada konsumen. Perbandingan secara obyektif menjadi tahap penting untuk menetapkan adanya potensi kebingungan tersebut dengan memastikan seberapa besar kesamaan di antaranya. Tingkatan kesamaan tersebut akan nilai secara menyeluruh, di mana semua faktor dipertimbangkan.

#### 5.1.2.1 Persamaan visual

Aspek visual relevan untuk membandingkan tanda yang dapat dimengerti secara visual seperti merek kata, figuratif, kombinasi, tiga dimensi atau hologram. Perbandingan secara visual akan menentukan seberapa besar kemiripan merek yang dimohonkan dengan merek yang telah terdaftar atau diamohonkan sebelumnya.

Tampilan suatu merek dapat dikatakan berpotensi menimbulkan kebingungan apabila kesan keseluruhan yang terbentuk dalam benak konsumen mengarah pada merek milik pihak lain baik yang sudah terdaftar atau diajukan lebih dahulu. Kesamaan tampilan bisa dikarenakan adanya penggunaan gambar, komposisi warna, susunan huruf, bentuk tulisan, atau penempatan unsur-unsur merek yang sama. Persamaan merek secara visual dapat juga memiliki persamaan secara fonetik atau konseptual sekaligus atau tidak.











- Persamaan visual merek kata

Perbandingan visual antara merek kata didasarkan pada sejumlah dan urutan huruf, angka dan karakter yang terkandung dalam merek. Konsumen pada umumnya akan melihat merek secara keseluruhan dan tidak memperhatikan perbedaan kecil pada sejumlah huruf atau posisinya. Namun, huruf pada awal kata akan cenderung menjadi perhatian dibandingkan dengan huruf lainnya di dalam kata tersebut. Dalam hal ini, perbedaan di awal kata dapat membuat suatu merek lebih memiliki perbedaan secara visual dibandingkan dengan variasi pada salah satu huruf dibagian tengah. Panjang kata dan pisahan kata adalah juga faktor yang mempengaruhi persepsi visual pada merek kata.

Dalam hal membandingkan antara merek kata dan merek kombinasi, umumnya elemen kata akan diperhatikan dan akan lebih mudah diingat karena konsumen cenderung akan lebih dahulu membaca kata dalam merek tersebut.

Kemiripan visual bergantung pada huruf pada merek kata yang berada diposisi yang sama dan pada daya tarik terhadap ciri visual yang khusus seperti model huruf atau elemen figuratif pada merek. Jika unsur figuratif atau karakter khusus tidak cukup kuat untuk memberikan kesan yang dapat membedakan diantara kedua merek tersebut, maka diantara kedua merek yang dibandingkan tersebut memiliki persamaan.

Tabel 5.2  
 Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Visual







Merek terdaftar	Merek yang dimohonkan
 [Kelas 25]	 [Kelas 25]
 [Kelas 9]	 [Kelas 9]
 [Kelas 25]	 [Kelas 25]
 [Kelas 30]	 [Kelas 30]
 [Kelas 9]	 [Kelas 9]

- Persamaan visual merek kombinasi dan figuratif

Dalam menilai persamaan merek kombinasi kata dan figuratif, persamaan visual dapat ditemukan jika terdapat persamaan huruf atau kata dalam posisi yang sama dan unsur figuratif tidak cukup kuat untuk memberikan kesan adanya perbedaan yang signifikan.

Terkait dengan merek figuratif, kemiripan secara visual hanya bergantung pada elemen figuratif. Terdapat persamaan visual jika elemen figuratif pada masing-masing merek terlihat dominan dan sama atau hampir identik. tanda figuratif dianggap memiliki persamaan secara visual bila kedua merek tersebut tampak selaras satu sama lain dalam hal bentuk, kontur dan proporsi. Variasi warna yang digunakan, atau adanya perubahan warna, misalnya dari hitam ke putih, tidak akan membuat perbedaan terhadap merek tersebut.

Tabel 5.3  
Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Visual Merek Kombinasi dan Figuratif

<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 30]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 30]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 30]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 30]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 8]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 8]</p>

<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 14]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 14]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 29]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 29]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 30]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 30]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 30]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 30]</p>

Terkait dengan merek tiga dimensi, persamaan secara visual bergantung pada tatanan bentuk, proporsi and pilihan warna. Kesan visual pertama pada merek harus dapat ditentukan untuk melihat persamaan. Merek tiga dimensi yang memiliki persamaan visual dengan merek figuratif (dua dimensi) dapat dilihat jika merek figuratif secara efektif menghasilkan bentuk seperti merek tiga dimensi sehingga akan dengan mudah diidentifikasi sebagai merek yang memiliki persamaan.

### 5.1.2.2 Persamaan fonetik

Perbandingan fonetik pada dapat dilakukan pada tanda yang terdiri dari satu atau lebih elemen kata yang dapat dibaca dan diucapkan. Perbandingan ini dapat dilakukan bahkan apabila elemen kata terdiri dari elemen figuratif atau menggunakan karakter khusus, model huruf, huruf atau warna. Perbandingan secara fonetik tidak dapat dilakukan apabila salah satu merek yang dibandingkan tidak memiliki elemen kata yang dapat dibaca atau diucapkan. Namun, kasus seperti ini masih tetap dapat diperbandingkan secara visual atau konseptual.

Kemiripan secara fonetis akan muncul apabila bunyi pengucapan elemen kata pada merek yang dibandingkan adalah sama atau secara fonetis cukup mendekati kemiripan.

Tanda grafik yang dapat dibaca sebagai bagian kata atau frase juga harus dipertimbangkan dalam hal perbandingan fonetis. Misalnya, tanda seperti '@', '&', '%', '+' dan '#' umumnya akan dibaca oleh konsumen dengan 'at', 'dan', 'persen', 'plus', dan 'hash' bila tanda tersebut menjadi bagian dari merek kata. Hal yang sama juga berlaku pada huruf yang disingkat atau misspelling. Bunyi pada tanda dan huruf dapat dipertimbangkan bagi perbandingan fonetis secara keseluruhan.

Merek yang berlawanan terdiri dari suku kata atau kata yang identik namun urutan suku kata tersebut dalam urutan terbalik, perbedaan itu tidak menghapus adanya kemiripan fonetik. Sebagai contoh, "3 M" dengan "M 3" memiliki persamaan secara fonetik. Namun demikian, adanya perbedaan makna yang sangat signifikan dapat menghilangkan persamaan fonetik terhadap urutan suku kata dalam urutan terbalik. "Dua Mangga" tidak memiliki persamaan fonetik dengan "Mangga Dua". Hal ini dikarenakan "Dua Mangga" memiliki makna dua buah mangga sedangkan "Mangga Dua" memiliki makna nama daerah atau lokasi di Jakarta.

Saat membandingkan dua merek kombinasi dalam persamaan fonetis, umumnya elemen kata akan lebih menonjol dibandingkan dengan elemen figuratif karena konsumen akan cenderung membaca dan memperhatikan kata dalam merek tersebut dibandingkan dengan memperhatikan elemen visual yang menyertainya.

Tabel 5.4  
Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Fonetik

Merek terdaftar	Merek yang dimohonkan
 [Kelas 43]	 [Kelas 43]



<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 39]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 39]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 30]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 30]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 30]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p> <p><b>MISS BAKERY &amp; CAKES</b></p> <p>[Kelas 43]</p>
<p>Merek terdaftar</p> <p><b>BASIC</b></p> <p>[Kelas 25]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p> <p><b>B451C</b></p> <p>[Kelas 25]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 32]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 32]</p>

### 5.1.2.3 Persamaan konseptual

Suatu penilaian konseptual dapat dinilai apabila merek yang dibandingkan memiliki kandungan secara semantik, yaitu tanda yang setidaknya memiliki satu arti atau makna yang sudah umum dimengerti dan dipahami oleh konsumen. Makna tersebut dapat dinilai dari tanda yang memiliki konten suatu unsur kata yang memiliki arti dalam suatu bahasa

yang dimengerti. Selain itu, makna dapat dinilai dari tanda yang memiliki unsur elemen figuratif yang mewakili sesuatu yang memiliki arti atau sesuatu yang biasa dikenal dan dijelaskan atau disebutkan dalam kata-kata

Faktor-faktor yang relevan terhadap perbandingan konseptual yang dapat dijadikan perbandingan adalah sebagai berikut:

- Suatu persamaan secara konseptual antara dua merek yang terdiri dari dua unsur merek kata dapat memiliki persamaan apabila kedua kata tersebut memiliki persamaan arti atau makna, sinonim, atau merujuk pada konsep atau ide-ide yang sangat berkaitan satu sama lain.
- Kata gabungan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang sering digunakan bersama dan mempunyai arti yang spesifik yang berbeda artinya dari masing-masing kata, maka hanya kata yang mempunyai arti spesifik saja yang dapat dinilai. Sehingga tidak ada persamaan konseptual antara dua merek kata apabila persamaan ini hanya berdasarkan pada salah satu unsur kata.
- Jika merek yang merupakan nama orang, persamaan secara konseptual terjadi apabila nama tersebut merupakan turunan dari nama lain atau apabila nama yang terdengar sama tetapi dengan ejaan yang berbeda.
- Persamaan konseptual dapat juga ditemukan antara tanda-tanda yang mengandung unsur figuratif dimana makna atau konsep yang diwakili oleh unsur figuratif tersebut sama diantara kedua merek, atau memiliki keterkaitan secara makna, walaupun gambar keduanya tidak sama secara visual.
- Persamaan konseptual antara merek kata dan merek yang mengandung unsur figuratif dengan atau tanpa kata-kata, dapat dikatakan sama apabila merek kata tersebut merujuk pada makna atau konsep dari unsur figuratif, atau jika makna dari unsur figuratif tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan merek kata.

Tabel 5.5  
Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan Konseptual

<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 30]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 30]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 39]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 39]</p>

<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 35]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 35]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 30]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>[Kelas 30]</p>
<p>Merek terdaftar</p>  <p>[Kelas 32]</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p> <p><b>ONTA</b></p> <p>[Kelas 32]</p>

### 5.1.3 Merek terdaftar dan merek yang dimohonkan lebih dahulu milik pihak lain

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan IG menyatakan bahwa permohonan merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Merek terdaftar milik pihak lain dimaknai sebagai merek yang telah memiliki nomor pendaftaran dan dimiliki oleh pihak yang berbeda dengan pihak yang mengajukan permohonan.

Jika identitas pemohon yang tertulis dalam permohonan memiliki kemiripan (tetapi tidak identik) dengan identitas pemilik merek terdaftar, merek harus dikategorikan dimiliki oleh pihak lain. Dalam hal pemohon adalah perorangan dengan identitas yang identik dengan identitas pemilik terdaftar, merek harus dikategorikan dimiliki oleh pihak lain jika alamat yang tertulis dalam permohonan berbeda dengan alamat yang tercantum dalam merek terdaftar. Untuk mengatasi penolakan ini, pemeriksa memberikan saran dalam surat

penolakan agar pemohon melakukan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat terhadap merek yang dimohonkan atau merek terdaftar.

Merek yang dimohonkan lebih dahulu milik pihak lain adalah merek yang belum terdaftar namun memiliki tanggal penerimaan lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal penerimaan permohonan dan diajukan oleh pihak yang berbeda dengan pihak yang mengajukan permohonan. Dalam hal tanggal penerimaan antara dua permohonan sama, merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan yang memiliki nomor permohonan lebih awal.

Jika merek pembanding memiliki tanggal penerimaan aktual lebih dahulu, permohonan yang diajukan dengan hak prioritas yang valid dianggap memiliki tanggal penerimaan lebih dahulu jika tanggal prioritas yang tercantum lebih awal dibandingkan dengan tanggal penerimaan merek pembanding. Dalam kondisi seperti ini, permohonan yang diajukan dengan hak prioritas tersebut merupakan merek yang dimohonkan lebih dahulu. Tata cara pemeriksaan validitas hak prioritas dijelaskan sebelumnya dalam Bab I.

#### 5.1.4 Barang dan/atau jasa yang sejenis

##### 5.1.4.1 Ruang lingkup klasifikasi barang dan/atau jasa

Barang dan/atau jasa yang dimohonkan dalam permohonan merek harus sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa internasional yang berlaku (Klasifikasi Nice). Klasifikasi tersebut digunakan untuk keperluan administratif, seperti administrasi database merek dan menghitung biaya bagi permohonan dan perpanjangan merek, dan bukan menentukan kualifikasi barang sejenis. Keberadaan barang dan/atau jasa dalam klasifikasi yang sama tidak otomatis menentukan sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa.

Barang dan/atau jasa tidak dapat dianggap sejenis satu sama lain dengan alasan barang atau jasa tersebut berada dalam klasifikasi yang sama. Barang dan/atau jasa juga tidak dapat dianggap tidak sejenis satu sama lain dengan alasan bahwa barang dan/atau jasa tersebut berada dalam klasifikasi yang berbeda.

Barang dan/atau jasa harus jelas diuraikan dalam permohonan merek berdasarkan klasifikasi barang dan/atau jasa internasional yang berlaku. Pemeriksa dapat menolak permohonan merek dengan jenis barang atau jasa nya terlalu luas, tidak spesifik, atau tidak jelas. Sebagai contoh adalah **“semua barang-barang yang termasuk dalam kelas 1”** atau **“barang-barang yang terbuat dari kertas (kelas 16)”**.

Ruang lingkup perlindungan barang dan jasa harus dianalisis dengan seksama dan memperhatikan istilah-istilah tertentu dalam penggunaannya. Jenis barang yang menggunakan terminologi **“seperti”**, **“termasuk”**, dan **“sebagai contoh”** tidak berdampak pada batas ruang lingkup dari daftar barang atau jasa, ungkapan tersebut hanya bersifat tambahan atau penjelasan. Pemeriksa dapat mengabaikan ungkapan-

ungkapan seperti di atas dalam menentukan lingkup spesifikasi barang atau jasa. Lebih jauh lagi, pemeriksa bisa saja mensyaratkan terminologi tersebut dapat dihilangkan atau dihapus jika penggunaannya justru membuat spesifikasi barang atau jasa menjadi kurang jelas.

Di sisi lain, penggunaan terminologi **“yaitu”** atau **“khususnya”** harus diartikan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam dalam cakupan dan lingkup spesifikasi terbatas pada barang dan jasa yang disebutkan saja. Sebagai contoh, jika jenis barang yang dimohonkan adalah **“instrumen dan aparatus ilmiah yaitu mikroskop dan instrumen optik”**, pemeriksaan hanya dibatasi dengan membandingkan jenis barang mikroskop dan instrumen optik saja. Contoh lain, jika jenis barang yang dimohonkan adalah **“produk-produk farmasi khususnya untuk pemakaian dermatologi”**, pemeriksaan harus dibatasi dengan membandingkan jenis barang yang spesifik produk farmasi dalam pemakaian dermatologi.

#### 5.1.4.2 Barang atau jasa dikategorikan sejenis karena identik

Barang dan/atau jasa sejenis dalam ketentuan UU Merek dan IG memiliki pengertian bahwa barang dan/atau jasa yang dibandingkan identik atau memiliki keterkaitan (kemiripan).

Spesifikasi barang atau jasa dikategorikan sejenis karena identik jika istilah yang sama atau sinonim yang terdapat dalam spesifikasi kedua merek tersebut. Terdapat empat kemungkinan menilai jenis barang dan/atau jasa yang identik.

- Seluruh barang dan jasa yang disebutkan dalam merek pembanding dan permohonan adalah sama baik secara istilah atau sinonim.

Sebagai contoh, “automobil” mempunyai sinonim dengan “mobil”. Contoh lain adalah “sepatu olahraga” sinonim dengan sepatu atletik. Oleh karena itu barang-barang tersebut dapat dikatakan identik. Namun, suatu nama atau istilah yang kebetulan sama untuk menyebut barang atau jasa tidak berarti bahwa barang atau jasa adalah identik. Penilaian bergantung pada sifat, tujuan, penggunaan, komposisi atau bahan dan karakteristik lain dari barang atau jasa. Contohnya, “pelarut untuk cat dan pernis” tidak identik dengan “pelarut untuk menghilangkan perekat plester medis”.

- Spesifikasi barang atau jasa yang luas pada merek pembanding dan barang atau jasa yang dalam permohonan merupakan bagian yang lebih spesifik dari barang atau jasa pada merek pembanding.

Sebagai contoh, jenis barang dalam merek pembanding “alas kaki” identik dengan jenis barang dalam permohonan berupa “sepatu olahraga” atau “sepatu anak-anak”.

- Spesifikasi barang atau jasa yang lebih spesifik pada merek pembanding dan barang atau jasa yang dalam permohonan merupakan bagian yang lebih luas dari barang atau jasa pada merek pembanding.

Sebagai contoh, jenis barang dalam merek pembanding adalah "herbisida dan pupuk biologi" dan jenis barang dalam permohonan adalah "bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan, fotografi, pertanian, hortikultura dan kehutanan; resin buatan yang belum diolah, plastik yang belum diproses; pupuk; komposisi pemadam kebakaran; olahan penemperan dan solder; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamakan; perekat yang digunakan dalam industri". Terkait dengan "bahan kimia yang digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan" dan "pupuk", barang-barang ini dapat dianggap sebagai identik dengan "herbisida dan pupuk biologi". Sementara jenis barang yang lain harus dianalisis lebih lanjut untuk menentukan kualifikasi barang sejenis atau tidak.

- Sebagian barang atau jasa dari satu merek tumpang tindih dengan barang atau jasa dari merek lainnya.

Dalam hal adanya tumpang tindih, barang atau jasa tertentu dianggap identik jika dinyatakan dalam kategori yang luas dan tidak mungkin untuk memisahkan barang atau jasa secara konseptual. Misalnya, barang "resin buatan yang belum diproses yang digunakan dalam industri" spesifikasi tersebut secara bersamaan identik dengan "resin buatan yang belum diproses" dan "bahan kimia yang digunakan dalam industri". Jika barang tertentu berada di bawah kedua kategori, maka pemeriksa harus menganggap kedua kategori yang luas tersebut identik karena kategori tersebut berada dalam lingkup yang sama.

#### 5.1.4.3 Barang atau jasa dikategorikan sejenis karena memiliki keterkaitan atau kemiripan

Spesifikasi barang dikategorikan sejenis karena memiliki keterkaitan atau kemiripan jika jenis barang yang dibandingkan tidak identik namun mempunyai keterkaitan dengan alasan karakteristik yang tak terpisahkan, atau faktor pendukung lainnya yang terkait dalam kegiatan perdagangan.

Pemeriksaan barang dan jasa sejenis ini bertujuan untuk mendapatkan kemungkinan adanya relevansi atau keterkaitan antara barang dan jasa yang akan dikualifikasikan sebagai barang dan jasa sejenis. Hal ini akan menjadi faktor penentu untuk memutuskan dan menentukan adanya kemungkinan kebingungan antara merek dibenak konsumen.

Pemeriksaan barang dan jasa sejenis ini mengharuskan pemeriksa untuk mengidentifikasi karakteristik atau faktor-faktor yang berkaitan dari barang atau jasa tersebut. Faktor-faktor yang harus dianalisis dalam menentukan barang dan jasa sejenis adalah sebagai berikut:

- Sifat dari barang dan jasa

Sifat yang melekat dari barang atau jasa ditentukan dari karakteristik tertentu, ciri dan kualitasnya. Hal ini meliputi komposisi dan material produk serta fungsi dalam pemakaiannya. Sebagai contoh, alat masak elektrik memiliki persamaan sifat dengan alat masak biasa.

Sifat dari produk atau jasa tertentu didefinisikan dengan mengacu pada kategori yang lebih luas dari barang atau jasa dari mana barang atau jasa berasal. Misalnya, sifat obeng adalah jenis perkakas tangan dan sifat dari topi adalah tutup kepala.

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

- Tujuan dan metode penggunaan barang dan jasa

Tujuan dari suatu produk adalah alasan mengapa produk tersebut diciptakan atau diproduksi, dan juga fungsi yang ditujukan atau digunakan dalam praktik. Sebagai contoh, tujuan oli mesin adalah untuk melumasi bagian dalam mesin. Sedangkan, tujuan minyak bunga matahari atau minyak zaitun bukanlah untuk melumasi mesin namun untuk pangan manusia.

Namun, penggunaan terhadap produk tertentu tidak akan mengubah tujuan dasar atau fungsi dari produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, tujuan atau fungsi pisau adalah untuk memotong sesuatu, terlepas dari kenyataan bahwa pisau dapat digunakan sebagai perangkat dekoratif.

Metode penggunaan dari produk mengacu pada cara bagaimana barang digunakan untuk mewujudkan tujuannya. Hal ini sebagai hasil dari tujuan yang dimaksudkan dari produk atau sifatnya yang melekat. Namun, persamaan metode penggunaan saja tidak akan menentukan bahwa barang atau jasa itu sejenis.

Misalnya, produk obat dan kosmetik untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair atau krim dapat digunakan pada tubuh seseorang dengan metode yang sama yaitu dioleskan. Namun, kedua produk tersebut tidak sejenis karena tujuan dan aspek komersialisasi mereka sangat berbeda.

- Komplementaritas barang dan jasa

Barang dan jasa dinilai saling melengkapi jika digunakan secara bersamaan atau saling dihubungkan sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan dari barang dan jasa tersebut untuk berfungsi dengan baik atau untuk melengkapi satu sama lain.

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

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

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

- Kompetisi barang dan jasa

Barang atau jasa dinilai berkompetisi jika barang atau jasa tersebut secara efektif menggantikan satu sama lain dan dapat saling tergantikan terlepas dari sifat yang berbeda sepanjang memiliki tujuan yang sama dan ditujukan kepada sektor konsumen yang sama.

Barang dan jasa yang bersaing secara langsung karena merupakan pengganti satu sama lain sebenarnya setara secara komersial dan harus dianggap sebagai sejenis. Sebagai contoh adalah susu kedelai dengan susu sapi, pemanas listrik dengan pemanas gas, atau pisau cukur tangan dengan pisau cukur listrik.

- Saluran distribusi barang dan jasa

Barang atau jasa dapat dikategorikan sejenis didistribusikan melalui saluran yang sama atau dipasarkan di titik penjualan yang sama. Saluran distribusi, outlet dan toko-toko akan mempertemukan konsumen yang akan melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada titik-titik penjualan. Masyarakat akan cenderung beranggapan bahwa barang yang



berada dalam titik penjualan yang sama dalam toko atau supermarket berasal dari produsen yang sama. Dengan demikian, barang tersebut dapat dianggap sejenis.

- Publik dan konsumen yang relevan

Jika barang atau jasa ditujukan kepada konsumen yang sama, persamaan tersebut dapat menguatkan bahwa barang atau jasa tersebut untuk dikategorikan sejenis.

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

- Asal, produsen atau penyedia barang atau jasa.

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

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

- Jenis produsen. Jika berbagai macam barang diproduksi oleh jenis industri yang sama, maka barang-barang tersebut akan terkait sesuai keadaan tersebut. Sebagai contoh, industri yang menyediakan barang perawatan kesehatan cenderung untuk menghasilkan tidak hanya produk farmasi, namun juga produk kebersihan personal, sabun, dan kosmetik. Produk dapat dianggap sebagai sejenis sejauh produk terkait dengan jenis industri yang menghasilkannya.
- Metode dan teknologi yang digunakan dalam manufaktur. Misalnya, pabrik tekstil dan lokakarya dapat menghasilkan pakaian dan barang-barang sandang, serta tirai dan layar perahu. Perusahaan yang memiliki teknologi untuk memproduksi barang-barang listrik dan elektronik dapat menghasilkan berbagai barang sejenis karena teknologi yang digunakan.
- Praktik perdagangan atau pemasaran yang umum. Dapat diprediksi bahwa industri tertentu akan cenderung untuk memperluas kegiatannya ke industri yang berdekatan atau terkait seiring perkembangan. Jika hal ini terjadi, barang dan jasa di sektor perdagangan yang berdekatan ini akan menunjukkan bahwa barang atau jasa adalah sejenis. Sebagai contoh, industri pakaian dan industri aksesoris kulit dapat terkait terhadap produk yang dihasilkan.

- Penyedia yang sama untuk jasa dan barang terkait. Penyedia jasa juga biasa menyediakan barang yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan jasa. Sebagai contoh, usaha yang menawarkan jasa salon biasanya menawarkan produk kosmetik. Jasa dan barang terkait tersebut dapat dinilai sejenis.

## 5.1.5 Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan

### 5.1.5.1 Terdaftar berdampingan

Merek yang telah terdaftar berdampingan untuk periode waktu yang signifikan merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Pemeriksa harus memastikan status merek perbandingan yang sebelumnya telah terdaftar berdampingan.

Penggunaan merek secara terus-menerus di area penjualan dalam wilayah yang sama merupakan faktor yang dapat mencegah terjadinya kebingungan konsumen atas keberadaan merek-merek yang berdampingan. Berdampingan harus diartikan berjalan dengan damai dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Berdampingan di tengah proses hukum bukanlah merupakan kondisi yang valid yang tidak menimbulkan kebingungan.

### 5.1.5.2 Pengaruh putusan terdahulu pada merek yang sama atau serupa

Apabila terdapat putusan terdahulu pada merek yang sama atau serupa, pemeriksa harus mencermati keadaan tersebut. Pemeriksa harus mempertimbangkan secara apakah akan mengambil keputusan yang sama untuk kasus-kasus yang serupa.

Keputusan di negara lain dalam kasus yang sama atau serupa sebelumnya *tidak* mengikat pada pemeriksa. Namun, hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan.

Demi kepastian hukum dan prediktabilitas, keputusan pemeriksa harus koheren dan konsisten, dan fakta-fakta yang sama harus menghasilkan solusi yang sama, apabila dimungkinkan. Dalam mengambil keputusannya, kantor harus mematuhi prinsip-prinsip perlakuan yang adil dan administrasi yang baik.

Oleh karena itu pemeriksa harus menilai relevansi fakta-fakta dari kasus sebelumnya dan analisa serta pertimbangan hukum yang mempertahankan keputusan sebelumnya. Jika fakta-fakta dan alasan dari kasus sebelumnya juga berlaku untuk kasus yang dimaksud, maka keputusan sebelumnya harus diperhitungkan dan keputusan pemeriksa harus konsisten dengan keputusan sebelumnya pada kasus serupa.

Namun, pemeriksa harus membedakan kasus sebelumnya dengan yang sedang ditangani, dimana fakta dan keadaan tidak dapat disamakan. Kesimpulan pemeriksa harus didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan dari kasus yang sedang di tangani, sehingga memungkinkan keputusan yang diambil berbeda dengan keputusan

sebelumnya terhadap kasus yang serupa. Pemeriksa harus berhati-hati karena identitas merek dan barang atau jasa dalam dua kasus yang terjadi pada waktu yang berbeda dapat menyembunyikan keadaan faktual dan hukum yang secara material berbeda dalam setiap kasusnya.

### 5.1.6 Penilaian akhir

Adanya persamaan visual, fonetik, konseptual pada suatu tanda atau adanya persamaan barang/jasa bukanlah hal mutlak yang dapat menimbulkan kebingungan. Faktor lain seperti daya pembeda dan reputasi dapat berperan lebih besar dalam menentukan kemungkinan timbulnya kebingungan.

Pendekatan secara menyeluruh bukan berarti merek yang diajukan sesudahnya harus ditolak hanya karena mempunyai persamaan dengan merek sebelumnya, atau karena barang/jasa yang diajukan sama atau sejenis. Namun dasar penolakan harus karena dimungkinkannya timbul kebingungan pada konsumen atas identitas asal barang/jasa yang beredar di pasaran. Pemeriksa harus mendapatkan kesimpulan berdasarkan penilaian semua faktor yang disebutkan di atas.

Kemungkinan timbulnya kebingungan hanya dapat ditentukan setelah penilaian secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, yaitu:

- mengevaluasi tingkat persamaan antara barang dan jasa dan faktor tingkat perhatian konsumen yang relevan sehubungan dengan barang atau jasa.
- mempertimbangkan apakah merek yang dibandingkan memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya, dan mempertimbangkan tingkat persamaan antara tanda dan unsur dari setiap tanda yang memiliki persamaan tersebut termasuk mempertimbangkan unsur pembeda dan unsur deskriptif dari merek-merek tersebut.
- mempertimbangkan tingkat daya pembeda dari tanda sebelumnya secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai apakah merek pembanding memiliki daya pembeda yang lemah, kuat atau terkenal.

## 5.2 Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terkenal Milik Pihak Lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan IG, merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Lebih jauh lagi,

merujuk ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan IG, merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dengan memenuhi persyaratan tertentu.

### 5.2.1 Kualifikasi merek terkenal

Kualifikasi untuk menilai merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, penilaian meliputi reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Hasil survey dari Lembaga yang bersifat mandiri juga dapat dijadikan referensi untuk memperoleh kesimpulan mengenai keterkenalan suatu merek.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal, pemeriksa mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

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

Faktor-faktor diatas tidak bersifat kumulatif untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Penentuan dalam setiap kasus akan tergantung pada keadaan tertentu. Dalam beberapa kasus semua faktor dapat menjadi relevan, dan keputusan mungkin didasarkan pada faktor-faktor tambahan yang relevan dengan suatu kasus.

### 5.2.2 Mempunya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan IG menyatakan bahwa merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Tata cara penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan penilaian barang dan/atau jasa sejenis dilakukan sesuai tata cara yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian 1 bab ini.

Dalam menilai merek sebagai merek terkenal, pemeriksa harus menganalisis faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya. Namun, informasi yang dihasilkan melalui penelusuran bersifat terbatas sehingga sulit, *secara ex officio*, untuk membuktikan merek pembanding sebagai merek terkenal. Oleh karena itu, pemeriksa dapat menentukan merek pembanding sebagai merek terkenal berdasarkan dokumen keberatan dengan bukti-bukti yang dilampirkan oleh pemohon keberatan

Keberatan tersebut harus memuat alasan disertai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa merek milik pemohon keberatan adalah merek terkenal dan permohonan pendaftaran merek oleh pihak lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pemohon keberatan.

Kualifikasi merek terkenal milik pihak lain berdasarkan ketentuan ini tidak harus merek terdaftar atau merek yang dimohonkan lebih dahulu. Sepanjang merek tersebut memenuhi kualifikasi merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis, penolakan berdasarkan ketentuan ini dapat diterapkan.

Tabel 5.6  
Ilustrasi Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal

Permohonan	Merek Terkenal
 <p>[Kelas 16: buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, tabloid, barang-barang cetakan, kertas karton, alat-alat kantor (kecuali perabot), alat-alat pendidikan dan pengajaran, bahan-bahan plastik untuk kemasan, pita perekat, papan iklan dari kardus aatau kertas, kartu pengumuman, tabel hitungan, kantong-kantong kertas, kartu-kartu, papan tulis, kertas-kertas, buku-buku kecil, bahan penjilidan, kain kanvasalat menggambar, buku menggambar, pena tarik, jangka, kotak jangka,</p>	 <p>[Kelas 16: Barang cetakan, surat kabar, buku, brosur, majalah, adpertensi tercetak, gambar potret, jadwal perjalanan tercetak, label-label kertas, notisi terikat, hasil-hasil terbuat dari kertas dan terbuat dari plastik, kantong-kantong, alat-alat pendidikan dan pengajaran, Papan nama, papan reklame, jepitan kertas, paku payung, pita perekat, lem kertas, kertas karbon, kertas tissue wangi kering, alat-alat menjilid buku, pena, pensil, ballpoint, karet penghapus, penggaris, cairan</p>

referentasi grafik, reproduksi grafik, buku petunjuk (buku pedoman), buku besar, wadah tinta, huruf, huruf cetak, buku catatan, perforator, berita berkala, stempel-stempel.]	penghapus koreksi tulisan, mesin tulis, amplop, klip surat, map surat. ]
<p>Pemeriksa menilai bahwa merek pembanding “LEGO” merupakan merek yang telah memiliki reputasi dan memiliki daya pembeda yang sangat kuat. Unsur yang dominan dalam permohonan pendaftaran merek adalah kata “ROBOLEGO” dan logo. Penambahan kata “robo” dan logo yang mirip dengan bentuk produk LEGO akan menyesatkan konsumen terkait asal produk merek “ROBOLEGO”. Adanya persamaan yang dominan merek “ROBOLEGO” baik mengenai cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan dengan merek “LEGO tidak dapat menghindari adanya persamaan pada pokoknya dengan merek pembanding.</p> <p>Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan telah meyakinkan Pemeriksa bahwa merek “LEGO” milik Lego Juris A/S adalah merek terkenal berdasarkan pengetahuan umum masyarakat yang memiliki hubungan dengan merek “LEGO” dengan menimbang faktor-faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;</li> <li>• pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;</li> <li>• jangkauan daerah penggunaan merek;</li> <li>• jangka waktu penggunaan merek;</li> <li>• intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;</li> <li>• pendaftaran merek di negara lain;</li> <li>• tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;</li> <li>• nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang yang dilindungi oleh merek tersebut.</li> </ul> <p>Dengan demikian, Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang juga merupakan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.</p>	

### 5.2.3 Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis

Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan IG menyatakan bahwa merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Menurut Pasal 19 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, penolakan permohonan pendaftaran merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dalam pemeriksaan substantif dapat dilakukan jika memenuhi dua persyaratan, yaitu:

- Pemilik merek terkenal harus mengajukan keberatan terhadap keberatan terhadap permohonan terhadap permohonan pendaftaran merek pada tahap pengumuman. Keberatan tersebut harus memuat alasan disertai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa merek milik pemohon keberatan adalah merek terkenal dan permohonan pendaftaran merek oleh pihak lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pemohon keberatan.
- Merek milik pemohon keberatan yang didalilkan sebagai merek terkenal tersebut harus merupakan merek terdaftar.

Keberatan tersebut dapat menyertakan bukti yang menyatakan bahwa permohonan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek berupa pelemahan daya pembeda melalui pengaburan (*dilution by blurring*), pelemahan daya pembeda melalui penodaan (*dilution by tarnishment*) atau mengambil keuntungan atas reputasi atau daya pembeda dari merek terkenal (*free riding*).

Permohonan merek dapat ditolak jika memberikan dampak negatif terhadap daya pembeda merek suatu merek terkenal. Hal tersebut dapat juga digambarkan sebagai pelemahan daya pembeda melalui pengaburan identitas khas dari suatu merek. Keunikan dan kekuatan daya pembeda atas merek terkenal akan berkurang, terpengkas akibat adanya penggunaan yang tidak terkontrol (*dilution by blurring*).

Pelemahan daya pembeda atas merek terkenal berdampak pada berhentinya kekuatan daya pembeda dan identitas merek untuk membangkitkan keterkaitan antara barang/jasa dengan merek tersebut dalam benak konsumen. Seiring dengan melemahnya keunikan dari merek terkenal karena kehadiran tanda yang identik atau mempunyai persamaan di pasaran, merek tersebut pun tidak lagi mempunyai eksistensi yang kuat dalam benak konsumen dan keterkaitan antara barang/jasa dengan merek tersebut akan mulai pudar.

Dampak ini mengakibatkan kerugian pada pemilik merek terkenal karena dapat melemahkan daya pembeda dan nilai komersial dari merek tersebut. Daya pembeda yang berfungsi untuk mengkaitkan antara konsumen dengan barang/jasa dimaksud akan berkurang.

Ketika pihak yang berkeberatan mengemukakan permasalahan mengenai kehilangan atau pelemahan daya pembeda atas merek terkenal melalui pengaburan, maka dia harus membuktikan pernyataan tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa konsumen relevan telah mengubah perilaku dan pola konsumsi mereka atau tidak lagi condong kepada barang/jasa yang diidentifikasi dengan merek dikenal milik mereka sebagai akibat dari berkurangnya kekuatan merek.

Pemilik merek terkenal dapat menyertakan bukti yang menunjukkan bahwa pelemahan tersebut dapat terjadi apabila merek dalam permohonan digunakan. Pemeriksa harus dapat diyakinkan bahwa akan terjadi resiko serius dengan kondisi tersebut. Kemungkinan hilangnya daya pembeda dapat didasarkan pada kesimpulan logis dari analisa mengenai dampak negatif pada merek.

Kehilangan atau pelemahan daya pembeda atas merek terkenal berpotensi terjadi pada merek yang mempunyai daya pembeda tinggi, khususnya di mana keunikan tersebut melekat. Semakin kuat daya pembeda dan keunikan suatu merek, maka penggunaan tanda mempunyai persamaan ijin dapat menghilangkan daya pembeda tersebut.

Tabel 5.7  
Ilustrasi Merek yang Memiliki Pelemahan Daya Pembeda Atas Merek Terkenal

 <p>[Kelas 25: pakaian; alas kaki; tutup kepala]</p>	 <p>[Kelas 9: Pakaian; pakaian atletik]</p>
<p>Ini adalah contoh kasus keberhasilan NIKE mencegah pelemahan daya pembeda merek di Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Agustus 2011, Komisi Banding Merek AS mendukung penentangan Nike terhadap pendaftaran merek dagang "JUST JESU IT" sehubungan dengan pakaian atletik dan pakaian lainnya. Penggugat menyatakan bahwa merek yang diajukan kemungkinan besar akan menyebabkan kebingungan dan pelemahan daya pembeda (<i>dilution by blurring</i>) merek terkenal "JUST DO IT".</p> <p>Dalam menemukan bahwa daya pembeda kemungkinan melemah, Komisi banding Merek AS pertama kali menentukan bahwa merek dagang Nike terkenal karena Nike mengajukan bukti substansial yang menunjukkan bahwa tanda "JUST DO IT" -nya secara luas diakui oleh publik, secara luas mengiklankan merek dagang dan menghabiskan sejumlah besar dalam iklan tersebut, menjual banyak produk dengan merek dagang tersebut, dan memiliki pendaftaran federal yang tidak dapat disangkal untuk merek tersebut.</p> <p>Komisi Banding Merek AS juga menentukan bahwa merek "JUST DO IT" menjadi terkenal sebelum tanggal pengajuan "JUST JESU IT".</p> <p>Hal yang menjadi perhatian mengenai tingkat kesamaan antara tanda, Komisi Banding Merek AS secara tegas menyatakan bahwa, merek tersebut tidak harus identik atau sangat mirip dengan merek terkenal penggugat.</p>	

Hilangnya daya pembeda terkait reputasi atas merek terkenal berarti bahwa citra baik atau asosiasi positif terhadap merek tersebut ternodai, tercemar atau terdegradasi akibat penggunaan merek yang sama atau mempunyai persamaan tanpa ijin. Penggunaan tersebut akan terganti dengan asosiasi negatif yang dapat menimbulkan kerugian pada nama baik merek tersebut (*dilution by tarnishment*).

Pelemahan melalui penodaan akan terjadi, khususnya, jika tanda yang dipermasalahkan digunakan sehubungan dengan barang atau jasa, tidak sesuai dengan citra merek terkenal di mata publik, atau digunakan dalam konteks yang merendahkan, ofensif atau tidak pantas untuk citra tersebut. Pelemahan tersebut tidak harus merupakan barang atau jasa dari jenis penggunaan yang secara inheren bernilai moral rendah, namun cukup bahwa sifat dan tujuan penggunaan barang atau jasa tersebut bertentangan atau berlawanan dengan keseluruhan pesan yang disampaikan oleh tanda yang dikenal baik.



Jika keberatan didasarkan pada pelemahan melalui penodaan, maka pihak yang berkeberatan harus menyerahkan argumen dan bukti yang akan meyakinkan pemeriksa bahwa penggunaan merek pembanding akan cenderung untuk menimbulkan, dalam benak konsumen yang relevan, keterkaitan dengan nilai-nilai atau citra yang dapat merusak atau bertentangan dengan citra yang disampaikan oleh merek terkenal tersebut. Alasan keberatan harus meyakinkan dan menunjukkan bahwa barang atau jasa dari merek pembanding memiliki karakteristik yang negatif dalam kaitannya dengan barang atau jasa dari merek terkenal.

Tabel 5.8

Ilustrasi Merek yang Kehilangan Daya Pembeda Terkait Reputasi Atas Merek Terkenal

 <p>[Kelas 3: Kosmetik] [Kelas 25: pakaian; alas kaki; tutup kepala]</p>	 <p>[Kelas 9: film-film video] [Kelas 10: mainan seks]</p>
<p>Victor's Little Secret, sebuah toko kecil di Kentucky yang menjual video dewasa dan mainan seks, kalah dalam kalah dalam sidang pengadilan di AS terkait kasus merek yang digugat oleh Victoria's Secret. Pengadilan menegaskan keputusan pengadilan yang diberikan oleh Pengadilan Distrik yang menyimpulkan bahwa merek dagang Victor's Secret atau Victor's Little Secret meremehkan dan mengurangi asosiasi positif dari tanda Victoria's Secret. Dengan demikian, kasus ini memenuhi standar "<i>dilution by tarnishment</i>" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Revisi Dilusi Merek Dagang di AS yang mulai berlaku tahun 2006.</p>	

Mengambil keuntungan atas reputasi atau daya pembeda dari merek terkenal (*free riding*) mencakup penggunaan merek terkenal oleh pihak ketiga tanpa izin atau penggunaan tanda yang mempunyai persamaan yang dapat membonceng reputasi dan daya pembeda merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan secara komersial atas barang atau jasa tertentu.

Tindakan tidak sehat ini memanfaatkan citra, daya tarik, dan reputasi dari merek terkenal milik orang lain. Pembonceng ini menggunakan merek terkenal dan memanfaatkan citra dan nama baik merek tersebut untuk barang atau jasa miliknya.

Jika pemohon keberatan berpendapat bahwa penggunaan merek akan mengakibatkan pengambilan keuntungan yang tidak adil dari daya pembeda atau reputasi merek terkenal, maka pemohon keberatan harus menyampaikan bukti yang dapat memungkinkan pemeriksa untuk dapat mengambil kesimpulan tersebut.

### 5.3 Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Dengan Indikasi Geografis Terdaftar

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

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

Dalam UU UU Merek dan IG ruang lingkup IG yang dapat menjadi dasar penolakan terbatas pada IG yang terdaftar. Ketentuan ini digunakan untuk mencegah penggunaan merek yang sama baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan nama IG milik pihak lain untuk produk yang sama dengan produk IG terdaftar.

Penolakan permohonan oleh IG yang belum terdaftar terdaftar dapat didasarkan pada ketentuan merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. [Lihat penjelasan dalam Bab IV].

Penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Merek dan IG tidak mensyaratkan adanya kualifikasi barang sejenis. Oleh karena itu, penolakan berdasarkan IG terdaftar hanya terbatas untuk produk yang spesifik untuk barang terkait.







Namun demikian, terhadap IG yang telah memiliki reputasi, perlindungan dapat diperluas melampaui perlindungan IG biasa. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pula potensi menipu atau mengecoh konsumen atas barang lain yang berbeda. Terhadap permohonan merek yang mempunyai persamaan dengan IG terkenal untuk barang yang berbeda tetap harus ditolak untuk mencegah resiko pengalihan reputasi atas IG tersebut kepada pihak yang tidak berhak.

Konsep persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam ketentuan ini berlaku sama dengan konsep yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Namun demikian, dalam melakukan penilaian secara menyeluruh untuk menentukan ada atau tidaknya potensi kekeliruan antara merek dan IG di benak konsumen, terdapat faktor spesifik yang harus dipertimbangkan. Berbeda dengan merek atau identitas usaha lainnya, produsen tidak memiliki fleksibilitas untuk memilih tanda sebagai nama IG karena biasanya IG mengandung nama geografis dari suatu daerah penghasil produk.

Di sisi lain, pemilik merek memiliki kebebasan untuk menciptakan tanda yang dapat mereka gunakan sebagai identitas produknya. Reputasi suatu IG menjadi sangat penting bagi keberlangsungan perlindungan IG. Dengan demikian, merek yang mempunyai persamaan dengan IG terdaftar untuk produk yang sama dapat berpengaruh langsung pada reputasi yang dimiliki IG tersebut sehingga dinilai sebagai tindakan membonceng reputasi IG.

Berikut ini adalah contoh merek yang ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan IG terdaftar.

Tabel 5.9  
 Ilustrasi Merek yang Mempunyai Persamaan dengan IG Terdaftar

 <p>IG terdaftar</p>	 <p>Permohonan merek        [Kelas 30: Kopi]</p>
 <p>IG terdaftar</p>	 <p>Permohonan merek        [Kelas 30: Kopi]</p>
 <p>IG terdaftar</p>	 <p>Permohonan merek        [Kelas 30: Kopi]</p>

<p><b>TEQUILA</b></p> <p>IG terdaftar</p>	<p><b>TE'KILA</b></p> <p>Permohonan merek [Kelas 33: Mimuman-minuman keras (beralkohol)]</p>
<p>IG terdaftar</p>	<p>Permohonan merek [Kelas 33: Mimuman-minuman keras (beralkohol)]</p>

## 5.4 Merupakan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama Orang Terkenal, Foto, Atau Nama Badan Hukum

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

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

Pemeriksa harus memastikan adanya persetujuan tertulis agar merek yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain dapat diterima pendaftarannya.

- Subjek pada permohonan merek jasa Pendidikan, rumah ibadah, perkumpulan (Individu sebagai pemilik merek)  
Terkait pengajuan merek jasa pendidikan, subyek atau pemohonnya dapat berasal dari perseorangan, Yayasan, badan hukum, dan sebagainya.  
Untuk pengajuan merek jasa berupa rumah ibadah, karena umumnya diajukan oleh perorangan maka diperbolehkan dengan catatan sudah mendapatkan surat izin dari Kementerian Agama dan melampirkannya pada permohonan awal.

### 5.4.1 Nama atau singkatan nama orang terkenal

Nama orang terkenal dalam ketentuan ini adalah nama orang yang populer di berbagai kalangan seperti artis, olahragawan, ilmuwan, negarawan, dan lain-lain. Keterkenalan tersebut tidak harus bersifat universal. Dasar penolakan ini dapat diterapkan untuk nama

orang terkenal dalam segmen tertentu sepanjang keterkenalan tersebut dapat dibuktikan. Penolakan berdasarkan ketentuan ini dapat didasarkan pada nama lengkap, nama keluarga yang memiliki reputasi, nama panggung, maupun singkatan nama. Penolakan berdasarkan ketentuan ini tidak terikat pada jenis barang dan jasa yang dimohonkan.

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

Berikut adalah contoh merek yang ditolak karena menggunakan nama orang terkenal.

Tabel 5.10  
Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Menggunakan Nama Orang Terkenal

<b>beyonce</b>	TEXSAVERIO
<b>Galileo Galilei</b>	<i>T. CRUISE</i>

#### 5.4.2 Foto

Pemeriksa harus menolak permohonan merek yang merupakan tiruan atau menyerupai foto yang dimiliki orang lain dan dimohonkan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak.

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

Tabel 5.11  
Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Menggunakan Foto Orang Terkenal



### 5.4.3 Nama badan hukum

Pemeriksa harus menolak permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki pihak lain dan dimohonkan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak.

Nama badan hukum milik pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah nama badan hukum yang dilindungi sebagai merek. Dengan demikian nama badan hukum yang tidak dilindungi sebagai merek tidak dapat dijadikan sebagai dasar penolakan.

Pemeriksa harus menolak permohonan jika merek merupakan atau menyerupai nama badan hukum karena penggunaan merek tersebut akan menyebabkan kebingungan atau menyesatkan terkait hubungan komersial dengan pemilik nama perusahaan.

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

Tabel 5.12

Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Menggunakan Nama Badan Hukum yang Terdaftar sebagai Merek

<b>RENAULT</b>	<b>ULTRA JAYA</b>
<b>WU QIONG</b>	<i>moriyama</i>

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


Pasal 21 ayat (2) huruf (b) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau baik lembaga

nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

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

Pemeriksa harus memastikan adanya persetujuan tertulis agar merek yang merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau baik lembaga nasional maupun internasional dapat diterima pendaftarannya.

**Tabel 5.13**  
**Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Menggunakan Nama, Bendera, Lambang atau Simbol atau Emblem Suatu Negara**

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

Lambang Negara boleh digunakan selama mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang mengeluarkan. Namun perlu didiskusikan siapa otoritas yang diakui untuk mengeluarkan izin tersebut

## 5.6 Merupakan Tiruan Atau Menyerupai Tanda Atau Cap Atau Stempel Resmi Yang Digunakan Oleh Negara Atau Lembaga Pemerintah

Pasal 21 ayat (2) huruf (c) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau

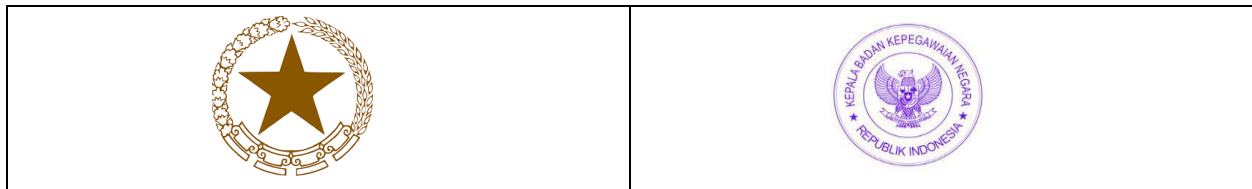
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

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

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

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

Tabel 5.14  
Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Menggunakan Stempel Resmi Milik Negara atau Lembaga Pemerintah



## 5.7 Diajukan Oleh Pemohon Yang Beriktikad Tidak Baik

Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan IG menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

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

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

### 5.7.1 Meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain

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



Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap tindakan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain baik yang sudah terdaftar atau belum.

Tabel 5.15  
Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Itikad Tidak Baik

Permohonan	Merek Terdaftar
	
[Kelas 16: kantong plastik; karton; kertas; alat tulis]	[Kelas 38: Jasa telekomunikasi]
<p>Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik dengan meniru dan menjiplak bentuk dan cara penulisan kata KING.</p>	

Dalam hal permohonan akan ditolak karena diajukan pemohon yang beritikad tidak baik karena meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain baik yang belum terdaftar, pemeriksa harus memastikan merek pembanding merupakan merek yang telah memiliki pendaftaran di luar negeri atau secara aktual telah digunakan oleh pemilik yang sah. Bukti tersebut dapat berupa bukti pendaftaran merek yang diambil dari database merek terdaftar pada otoritas yang berwenang atau situs resmi pemilik merek yang sah.

Tabel 5.16  
Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Itikad Tidak Baik yaitu Meniru, Menjiplak, atau Mengikuti Merek Pihak Lain Baik Yang Belum Terdaftar

Permohonan	Merek Pembanding
<p style="text-align: center;"><b>STRATHBERRY</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STRATHBERRY</b></p>
<p>[Kelas 18: Tas berbahan kulit; tas tangan; tas ransel; tas pinggang; koper-koper; tas-tas berpergian; dompet untuk kartu bisnis; dompet untuk kartu kredit; dompet paspor; tas kecantikan; dompet berbahan kulit; payung hujan; payung matahari; tongkat; cambuk.]</p>	<p>[Kelas 18: Tas; ransel, tas tangan; tas untuk kosmetik; tas belanja; dompet; dompet wanita; koper; tali koper; koper untuk perjalanan; tas kerja; tas untuk olah raga; payung; dan tas untuk payung.]</p>
<p>Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik Strathberry Limited, sebuah perusahaan Skotlandia, merupakan pemilik sesungguhnya merek STRATHBERRY dan pemohon telah meniru dan menjiplak merek miliknya. Hal ini dibuktikan dengan</p>	


bukti pendaftaran di negara lain, salah satunya adalah pendaftaran di negara Inggris dengan no. 2628832 terhitung tanggal 19 Juli 2012. Bukti lain yang memperkuat dalil tersebut adalah penggunaan merek melalui website <https://www.strathberry.com> .

Kualifikasi pemohon yang beriktikad tidak baik karena meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain dapat diperluas terhadap tindakan pemohon disebabkan pengetahuan terhadap penggunaan merek sebelumnya oleh pemilik yang sah. Pengetahuan tersebut diperoleh karena pemohon memiliki keterkaitan atau hubungan dengan pemilik merek yang sah sebelumnya. Perluasan ini tidak dapat diterapkan secara *ex-officio* dan hanya dapat diterapkan jika alasan-alasan tersebut disampaikan oleh pemilik merek yang sah melalui mekanisme keberatan.

Berikut ini adalah contoh merek yang dibatalkan karena diajukan pemohon yang beriktikad tidak baik karena meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain karena disebabkan pengetahuan terhadap penggunaan merek sebelumnya oleh pemilik yang sah.

Tabel 5.17



Ilustrasi Merek yang Dibatalkan Karena Diajukan Pemohon yang Beriktikad Tidak Baik

<p>Permohonan</p>  <p>[Kelas 5: Jamu]</p>	<p>Pendaftaran merek dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan tercatat dengan surat Direktur Merek NO. HKI.4-HI.06.06.03- 08/2014, tanggal 12 Maret 2014. Merek terdaftar dibatalkan karena pemohon merek beriktikad tidak baik dengan mendaftarkan merek tersebut karena pengetahuan terhadap penggunaan merek sebelumnya oleh pemilik yang sah yaitu CV. Harvest Gorontalo. Pengetahuan itu didapatkan karena pemohon sebelumnya bekerja di perusahaan tersebut.</p>
--	---

### 5.7.2 Membonceng, Meniru, Atau Menjiplak Merek Terkenal

Iktikad tidak baik juga dimaknai sebagai situasi di mana pemohon membonceng, meniru atau menjiplak merek terkenal baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang memiliki nilai jual di pasaran. Pengetahuan tentang merek terkenal dapat diperoleh karena merek telah memiliki reputasi baik di dalam atau di luar negeri. Pemeriksaan terkait membonceng, meniru atau menjiplak merek terkenal dapat dilakukan secara simultan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan (c) yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 5.18  
 Ilustrasi Merek yang Membonceng, Meniru, atau Menjiplak Merek Terkenal

Permohonan    [Kelas 14: Arloji dan jam-jam]	Merek Pemanding   THE RITZ-CARLTON  [Kelas 43: Jasa hotel dan motel, pesanggrahan, wisma dan restoran.]
Pemeriksa menilai bahwa selain merupakan nama badan hukum The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. yang didaftarkan sebagai merek, merek yang tersebut merupakan merek yang memiliki reputasi atau terkenal. Dengan demikian, pemohon dinilai membonceng, meniru atau menjiplak merek terkenal yang telah terdaftar sebelumnya.	



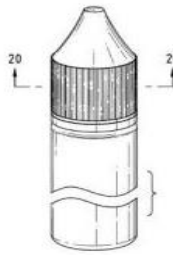
### 5.7.3 Meniru Desain Industri Milik Pihak Lain

Suatu merek mungkin berbenturan dengan hak eksklusif yang diberikan berdasarkan hak kekayaan intelektual lain yang telah ada sebelumnya.

Jika bentuk suatu produk terdaftar sebagai desain industri atau dilindungi sebagai desain yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka bentuk tersebut tidak dapat digunakan di pasaran dan tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanpa izin dari pemegang hak desain.

Pemeriksa harus menolak permohonan merek karena diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik jika merek yang dimohonkan merupakan bentuk yang dilindungi desain industri dan diajukan tanpa persetujuan pemilik desain industri. Namun, penolakan ini tidak bersifat *ex-officio* dan hanya dapat dilakukan jika ada keberatan yang dimohonkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Berikut ini adalah ilustrasi terkait permohonan yang meniru desain industri milik pihak lain.

Tabel 5.19  
 Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Merek Meniru Bentuk yang Dilindungi Desain Industri

<p>Permohonan</p>  <p>[Kelas 32: air minum dalam kemasan]</p>	<p>Pemeriksa harus menolak permohonan merek karena diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik jika pemilik desain industri mengajukan keberatan terhadap merek yang dimohonkan. Bukti pendaftaran desain industri dapat dijadikan dasar penolakan.</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>(12) DESAIN INDUSTRI INDONESIA              (19) DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI              DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>(11) IDD000052682              (43) 15 Mei 2018</p> </div> </div> <hr/> <p>(21) Nomor Permohonan Desain Industri : <b>A00201800072</b>              (22) Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri : <b>12 Januari 2018</b>              (54) Judul Desain Industri : <b>BOTOL</b>              (51) Klasifikasi Internasional Desain Industri : <b>09-01</b>              (74) Nama dan Alamat Konsultan HKI :</p> <p>(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Desain Industri :  <b>Chubby Gorilla, Inc.</b></p> <p>(30) Data Prioritas :              (31) Nomor : 29/610633                      (32) Tanggal : 13 Juli 2017                      (33) Negara : United States of America (US)</p> <p>Sedangkan kata dan/atau angka tidak termasuk yang dilindungi dalam lingkup Desain Industri</p>  <p>Catatan: Pemeriksaan terkait dengan daya pembeda dan dasar penolakan absolut tetap harus dilakukan secara simultan dengan keberatan.</p>
--	---

#### 5.7.4 Meniru Karya yang Dilindungi Dalam Hak Cipta

Karya yang dilindungi hak cipta dapat menjadi dasar penolakan permohonan merek. Hal ini dapat terjadi khususnya pada karya yang dimohonkan sebagai merek tanpa persetujuan pemilik hak cipta.

Unsur figuratif atau tiga dimensi dari merek dapat meliputi karya seni berupa, logo, label atau merek figuratif atau kombinasi lainnya. Karya-karya tersebut dilindungi hak cipta dan penggunaannya harus melalui pengalihan hak atau lisensi.

Ketentuan ini dapat diimplementasikan secara *ex-officio* jika karya cipta yang dimohonkan sebagai merek merupakan karya yang telah dikenal luas atau diketahui penciptanya dan pemohon secara meyakinkan tidak memiliki hubungan dengan pencipta.

Berikut ini adalah contoh penolakan permohonan dengan karya cipta yang telah dikenal secara luas.

Tabel 5.20

Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Merek Meniru Karya yang Dilindungi Hak Cipta

Permohonan merek	Karya Cipta
 <p data-bbox="381 1161 620 1188">[Kelas 20: Furniture]</p>	 <p data-bbox="919 1161 1325 1188">Hak cipta atas nama Warner Bros.</p>
<p data-bbox="203 1224 1417 1270">Penolakan ini didasarkan atas pemohon yang beiktikad tidak baik. Hal ini disebabkan karena karya yang dimohonkan sebagai merek tanpa persetujuan pemilik hak cipta.</p>	

Penolakan berdasarkan ketentuan ini juga dapat dilakukan jika ada keberatan yang dimohonkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Keberatan dapat diajukan oleh pemegang hak cipta terhadap sebuah karya terhadap pendaftaran merek yang berisi karya yang dilindungi tanpa izin dari yang berwenang. Keberatan tersebut akan dilakukan terlepas dari barang atau jasa yang dimohonkan karena pemegang hak cipta berhak untuk mengontrol setiap eksploitasi ekonomi atau penggunaan komersial atas karya yang tidak mencakup batasan dan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam undang undang hak cipta.

Jika pemohon keberatan dapat membuktikan hak ciptanya pada suatu karya yang digunakan sebagai merek yang diajukan pendaftarannya, pemohon wajib untuk mencari alasan pembenar atas penggunaan merek tersebut. Apabila pemohon tidak dapat menyampaikan alasan pembenarnya, pemeriksa harus menolak permohonan tersebut arena diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

### 5.7.5 Penggunaan Ekpresi Budaya Tradisional

Komunitas masyarakat yang memiliki budaya, bahasa, atau etnis, dikenal juga sebagai masyarakat adat, biasanya mereka memiliki ekspresi budaya tradisional berupa identitas dan nama tersendiri, serta simbol, kode, tanda kebesaran, ekspresi budaya, istilah ritual dan tanda-tanda lainnya yang unik. Masyarakat tersebut memiliki hak yang sah untuk mengontrol penggunaan tanda-tanda tersebut, termasuk eksploitasi komersial dan membatasi akses yang tidak sah, atau penyebaran tanda-tanda tersebut oleh orang yang tidak terkait dengan masyarakat yang

Salah satu cara untuk menghindari atau mengurangi penggunaan atau penyebaran yang tidak sah atas simbol dan tanda masyarakat adat tersebut adalah dengan melarang peruntukan simbol dan tanda mereka sebagai merek oleh orang-orang yang tidak terkait dengan komunitas, kelompok atau masyarakat tertentu.

Pemeriksa harus menolak permohonan berdasarkan iktikad tidak baik jika merek merupakan ekspresi budaya tradisional.

Namun, penolakan ini tidak bersifat *ex-officio* dan hanya dapat dilakukan jika ada keberatan yang dimohonkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

### 5.7.6 Penggunaan Nama Badan Hukum Sebagai Merek

Nama badan hukum seperti perseroan terbatas, organisasi, yayasan, asosiasi, perkumpulan, dan lain-lain dapat didaftarkan sebagai merek. Namun, penggunaan nama badan hukum tersebut sebagai merek tidak dapat dimohonkan atas nama perorangan dan harus dimohonkan atas nama badan hukum tersebut.

Pemeriksa harus menolak permohonan merek berupa nama badan hukum yang dimohonkan oleh perorangan. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik.

Tabel 5.21  
Ilustrasi Merek yang Ditolak Karena Penggunaan Nama Badan Hukum

Permohonan	
<b>ASOSIASI PEDAGANG INDONESIA</b>	Permohonan tersebut hanya dapat didaftar jika diajukan oleh Asosiasi Pedagang Indonesia. Permohonan harus ditolak berdasarkan pemohon yang beriktikad tidak baik jika dimohonkan oleh perorangan meskipun menjabat sebagai ketua asosiasi.