

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi memiliki peran signifikan dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengaruh globalisasi juga terasa kuat dalam sektor perdagangan, khususnya di Indonesia. Tren peningkatan arus perdagangan barang dan jasa diperkirakan akan terus berlanjut secara berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus berkembang.¹ Para pelaku usaha di Indonesia saat ini semakin giat berinovasi dalam menciptakan produk dan/atau layanan yang berbeda dalam berbagai sektor industri yang mereka geluti. Fenomena ini, meskipun mendorong perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi, juga berpotensi memunculkan persaingan yang semakin intens, terutama di antara para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang yang serupa. Setiap bentuk inovasi yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan cerminan dari ide-ide kreatif serta kapasitas intelektual yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha yang bersangkutan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) menjadi sangat krusial untuk menjaga agar hasil inovasi tersebut tidak disalahgunakan atau diambil alih oleh pihak lain.

¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Bagian Penjelasan Poin I (Umum).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hasil intelektual yang paling nyata adalah melalui pendaftaran dan pengakuan terhadap merek, yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai aset yang dapat melindungi hak-hak ekonomi pelaku usaha.² Pengaturan merek di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang menetapkan bahwa sistem perekonomian dibangun atas dasar kerja sama yang dilandasi semangat kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa model ekonomi yang dijalankan seharusnya tidak mengedepankan persaingan bebas dan sikap individualistis semata. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga prinsip demokrasi serta menjamin tetap tegaknya kedaulatan rakyat. Tujuan dari rancangan ekonomi ini adalah untuk merumuskan kebijakan yang terpadu, menyeluruh, dan terorganisir dengan baik, yang diberlakukan secara nasional serta mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pendekatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat bersatu dan bergotong royong dalam bidang perekonomian.³ Gagasan mengenai kebersamaan tidak hanya berkaitan dengan bentuk usaha, tetapi juga mencakup para pelaku ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya semangat kolektivitas, kolaborasi, dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi.⁴

² Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), hlm. 4

³ Stevi Josua Leimena, *Pendaftaran Merek Dagang dengan Menggunakan Kata Umum*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023), doi: 10.47268/tatohi.v3i1.1553, hlm. 79

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hlm. 269.

Hak atas merek merupakan bagian dari HKI yang diatur dalam salah satu perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/ World Trade Organization (WTO)* yang dikenal sebagai *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“Persetujuan TRIPs”). Hak-hak dalam Persetujuan TRIPs berakar dari konsep kepemilikan, yang merujuk pada penguasaan atas suatu objek. Dengan demikian, kepemilikan adalah pemahaman mengenai penguasaan yang melekat pada objek tersebut. Sebuah merek dapat dikenal luas berkat upaya intensif dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang mencakup aspek-aspek seperti inovasi, rekayasa, serta modifikasi produk dan layanan; strategi keuangan dan penentuan harga; kegiatan promosi dan analisis minat konsumen; serta pengelolaan distribusi dan penempatan produk di pasar.⁵ Oleh sebab itu, peran merek tidak hanya sebagai pemberi identifikasi atas suatu produk dan/atau jasa, namun merek dapat dijadikan acuan reputasi atas produk dan/atau jasa tersebut, yang nantinya akan menentukan pilihan dan kepercayaan masyarakat selaku konsumen terhadap produk dan/atau jasa yang bersangkutan. Seringkali pembelian atau konsumsi atas suatu produk dan/atau jasa, tidak hanya berdasarkan kualitasnya, namun juga reputasi dan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal, dari sini juga merek memegang salah satu peran penting terhadap nilai jual produk dan/atau jasa dan daya beli konsumen. Merek juga berperan penting untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, diperlukan adanya

⁵ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm. 4

regulasi yang memadai guna mengakomodasi perlindungan dan pengelolaan merek di Indonesia.

Definisi merek tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) merek diartikan sebagai suatu tanda yang dapat divisualisasikan secara grafis, baik dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, dalam format dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, ataupun gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut, yang berfungsi untuk membedakan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan. Dengan adanya globalisasi dan kemajuan dalam sektor perdagangan, merek memegang peranan yang sangat penting sebagai identitas dari suatu produk maupun jasa, sekaligus mencerminkan kualitas serta reputasi yang dimilikinya. Konsumen cenderung memilih dan membeli suatu produk berdasarkan mereknya, karena mereka menilai bahwa merek tersebut telah memiliki reputasi baik dan dianggap menawarkan kualitas yang tinggi serta keamanan dalam penggunaannya.⁶

Oleh sebab itu, merek dianggap sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang perlu diberikan perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan ini diwujudkan melalui proses pendaftaran guna memperoleh pengakuan hukum atas hak merek tersebut. Selain itu, dalam Persetujuan TRIPs *article 15 paragraph 1*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement*

⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 131

Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (“UU 7/1994”), juga ditegaskan bahwa:

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Persetujuan TRIPs telah memberikan ruang bagi pendaftaran tanda yang memiliki karakteristik atau keunikan tertentu sebagai identitas dari suatu barang dan/atau jasa, demi melindungi kepentingan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, tanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan HKI, termasuk hak atas merek, berada di bawah wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”). Hak atas merek bagi individu maupun badan hukum hanya diakui secara hukum setelah merek tersebut terdaftar secara resmi di DJKI.⁷

Di Indonesia, kepemilikan merek menganut prinsip *first to file*, yang berarti perlindungan hukum terhadap suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya ke DJKI. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pendaftaran merek menjadi syarat utama bagi pemilik untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan secara legal, sekaligus

⁷ W. G. Balqis, and B. Santoso, *Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Mei 2020, hlm. 207, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.205-221>.

berfungsi sebagai upaya pencegahan agar pihak lain tidak menyalahgunakan atau menggunakan merek tersebut tanpa izin.⁸ Berdasarkan prinsip *first to file* tersebut, konsep perlindungan atas merek didasarkan pada saat merek tersebut telah diterima dan didaftar oleh DJKI, dengan demikian, pihak lain yang bertindak dengan iktikad buruk dalam menggunakan merek tersebut secara tidak sah atau melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU MIG. Asas iktikad baik merupakan elemen krusial dalam pendaftaran merek di Indonesia. Penerapan prinsip ini tidak hanya melindungi hak pemilik merek tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan iklim bisnis yang sehat.

Untuk dapat didaftarkan, suatu merek harus memiliki tingkat daya pembeda yang memadai, yakni kemampuan untuk secara jelas membedakan merek tersebut dari merek lain yang digunakan untuk barang dan/atau jasa sejenis milik pihak lain.⁹ UU MIG mensyaratkan bahwa dalam proses pendaftaran merek harus terdapat unsur pembeda antara satu merek dengan merek lain yang dimiliki oleh pihak berbeda. Unsur pembeda ini berperan untuk menandai keunikan dan/atau ciri khas suatu merek yang digunakan pada produk dan/atau jasa. Daya pembeda merupakan inti dari sebuah merek yang terdaftar; tanpa adanya unsur ini, konsumen berpotensi mengalami kebingungan, terutama apabila banyak produk serupa memakai tanda yang serupa atau

⁸ Rendy Alexander, *Penerapan Prinsip First to File pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 9 Tahun 2022, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12>, hlm. 2111

⁹ Dandi Pahusa, *Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162K/Pdt.Sus-HKI/2014)*, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 3 Nomor 1, 2015, hlm. 170. DOI: 10.15408/jch.v2i1.1848.

identik.¹⁰ Masalah timbul ketika daya pembeda suatu merek kehilangan efektivitasnya karena bisnis yang menggunakan merek tersebut mulai saling tumpang tindih. Akibatnya, merek-merek yang sebelumnya dapat eksis berdampingan dengan harmonis menjadi saling bertentangan secara tiba-tiba.¹¹

Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh DJKI apabila merek tersebut secara pokok memiliki kemiripan dengan merek milik pihak lain. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG menjelaskan bahwa persamaan pokok ini berarti adanya kemiripan yang muncul karena unsur dominan yang terdapat pada satu merek dibanding merek lainnya, sehingga menimbulkan kesan serupa. Kemiripan ini dapat berupa kesamaan bentuk, penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, maupun kesamaan dalam pengucapan merek tersebut.¹² Namun, sebenarnya pengertian persamaan tidak hanya terbatas pada definisi persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan UU MIG tidak hanya mencakup kemiripan merek secara pokok, tetapi juga meliputi kesamaan pada kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang terkait dengan merek tersebut. Penentuan kelas dan jenis barang serta jasa ini merujuk pada Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) mengenai Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning the International*

¹⁰ Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama, Ranti Fauza Mayana, *Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021, hlm. 142, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>.

¹¹ Tamara Nanayakkara, WIPO SMEs Division, *IP and Business: Trademark Coexistence*, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024.

¹² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021, juga mengatur hal ini (“Permenkumham Pendaftaran Merek”) menyebutkan bahwa:

“Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

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

Dalam praktik, banyak merek yang diajukan untuk didaftarkan mengalami kendala karena adanya kemiripan pokok dengan merek milik pihak lain, termasuk kemiripan pada kelas dan/atau jenis barang dan/atau jasa yang sejenis. Kendala ini seringkali menyebabkan permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak oleh DJKI. Selain itu, kenyataan di lapangan juga memperlihatkan masih banyak merek yang memiliki tingkat kemiripan cukup signifikan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Ini menggambarkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik merek untuk menggunakan merek yang memiliki kemiripan secara berdampingan di pasaran. Seperti halnya beberapa merek yang sebenarnya memiliki persamaan pada pokoknya tetapi masih berhasil didaftarkan dan digunakan, seperti contoh antara merek Goto milik PT Goto Gojek Tokopedia dengan merek Goto milik PT Pilar Niaga

Makmur yang di Indonesia saling berdampingan penggunaannya meskipun terdapat kesamaan nama merek dan kemiripan logo antara kedua merek dagang tersebut, kemudian contoh lainnya yang ada di luar negeri adalah merek Apple milik Apple Inc. dan Apple Corps milik The Beatles' Apple Corps Ltd, yang sama-sama masuk ke dalam suatu perjanjian untuk menggunakan kata "Apple" sebagai merek dagang mereka.

Untuk mengatasi hal ini, pemohon merek biasanya mengambil beberapa langkah agar merek mereka dapat diterima dan didaftarkan oleh DJKI. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuat kesepakatan antara pemilik merek yang bersangkutan, yang dikenal sebagai Perjanjian Koeksistensi Merek (*Trademark Coexistence Agreement*) atau Surat Pernyataan Merek (*Letter of Consent* atau LOC). Perjanjian Koeksistensi Merek ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai penggunaan merek-merek yang memiliki persamaan, serta mengatur ketentuan lain secara lebih komprehensif sesuai dengan persetujuan bersama. Sedangkan LOC memuat hal-hal serupa dengan Perjanjian Koeksistensi Merek, tetapi dengan pengaturan yang lebih sederhana dari segi substansi. Pada dasarnya, esensi dari perjanjian tersebut adalah suatu usaha dari satu pihak dengan pihak lain untuk saling mengikat demi memenuhi kebutuhan masing-masing. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih lainnya. Dengan begitu, terbentuklah hubungan hukum antara dua pihak

atau lebih berdasarkan kesepakatan yang menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak tersebut.¹³

Di Indonesia, penerapan Perjanjian Koeksistensi Merek dan LOC dalam proses pendaftaran merek masih tergolong jarang. Dari sisi regulasi, meskipun UU MIG telah menyediakan dasar hukum untuk perlindungan merek, kedua jenis perjanjian ini belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, belum terdapat preseden yang jelas terkait penggunaan Perjanjian Koeksistensi Merek sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara merek-merek yang memiliki kemiripan pokok di Indonesia.¹⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU MIG sebagai payung hukum utama terhadap HKI merek di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek serta memastikan bahwa masyarakat dapat membedakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Namun, secara umum UU MIG hanya mengatur konsekuensi jika pendaftaran suatu merek menunjukkan persamaan dengan merek yang sudah terdaftar atau telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain, termasuk merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain, tanpa memberikan petunjuk yang jelas mengenai penerapan koeksistensi dalam praktik.

Salah satu isu utama yang muncul adalah tidak adanya panduan yang jelas mengenai koeksistensi merek yang memiliki kesamaan elemen pokok, terutama dalam kasus di mana satu merek telah terdaftar dan terkenal lebih dulu.

¹³ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, *Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at: <http://risalah.unram.ac.id>, hlm. 14

¹⁴ Allesia Bayu Eureka, dkk, *Perbandingan Pelaksanaan Trademark Coexistence Agreement di Indonesia dan Singapura*, BLS Legal News and View III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 6.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pelaku usaha sering kali berusaha untuk memanfaatkan daya tarik merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang dapat menyebabkan konflik hak atas merek jika kesamaan yang terjadi cukup signifikan. UU MIG tidak secara eksplisit mengatur tentang bagaimana koeksistensi merek dapat diterapkan dalam praktek, apakah dalam hal ini pelaku usaha dapat saling berbagi pasar atau apakah ada ruang untuk negosiasi dan perjanjian lisensi antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki niat buruk, yang akhirnya merugikan pemilik merek terkenal maupun konsumen.

Penerapan Perjanjian Koeksistensi Merek di berbagai negara menunjukkan beragam pendekatan dan tingkat keberhasilan yang berbeda. Di banyak negara anggota TRIPs dan *Paris Convention*, koeksistensi merek diatur melalui regulasi yang memungkinkan merek-merek yang memiliki kesamaan untuk hidup berdampingan, asalkan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Hal ini menciptakan suatu kerangka hukum yang mendukung pelaku usaha untuk beroperasi tanpa ketakutan akan konflik merek. Berbeda dengan Indonesia, Jepang baru saja mengesahkan ketentuan mengenai *Letter of Consent (LOC)* dalam *Trademark Act*-nya yang berlaku mulai 1 April 2024. Aturan ini memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menyepakati LOC apabila ada dua atau lebih pendaftaran merek yang serupa. Pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha untuk berkolaborasi sekaligus menghindari sengketa hukum yang berkepanjangan. Langkah ini merupakan

contoh positif yang bisa dijadikan acuan oleh negara lain, termasuk Indonesia, untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif.

Sementara itu, UU MIG hanya mengatur perjanjian lisensi dan perjanjian pengalihan merek dagang, yang secara substansial berbeda dari Perjanjian Koeksistensi Merek maupun LOC. Meskipun pengajuan surat persetujuan ke DJKI mungkin untuk dilakukan, hal ini tidak menjamin bahwa pendaftaran merek akan berhasil. Jika permohonan merek mendapatkan usulan penolakan atau bahkan ditolak tetap, pihak yang mengajukan dapat mengirimkan surat persetujuan, namun keputusan akhir tetap berada pada pemeriksa merek. Penolakan terhadap permohonan merek di Indonesia saat ini mengacu pada Pasal 21 UU MIG, yang tidak memperhitungkan Perjanjian Koeksistensi Merek atau LOC sebagai faktor yang relevan dalam penerimaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

Sementara itu, ketidakjelasan mengenai koeksistensi merek di Indonesia dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, banyak kasus sengketa merek terjadi akibat adanya kemiripan antara merek baru dan merek yang sudah terdaftar, yang sering kali berujung pada litigasi. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai koeksistensi dan LOC, pelaku usaha mungkin akan merasa tertekan untuk memilih antara melanjutkan pendaftaran merek mereka atau menghadapi risiko sengketa di kemudian hari. Selain itu, ketidakjelasan tentang penegakan hukum dalam hal koeksistensi merek dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses persaingan usaha. Perjanjian Koeksistensi Merek dan LOC menjadi solusi yang

memungkinkan pendaftaran merek dengan unsur persamaan pokok antara dua pihak yang berbeda.

Meskipun UU MIG tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana merek yang serupa dapat diterima dalam sistem pendaftaran, kedua instrumen ini menawarkan ruang bagi pemilik merek untuk mengatur dan menyepakati pemakaian merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya, tanpa menimbulkan sengketa hukum. Perjanjian Koeksistensi memungkinkan pemilik merek yang terdaftar sebelumnya guna memberikan izin kepada pihak lain agar dapat memakai merek serupa dalam situasi tertentu., sementara Surat Persetujuan berfungsi sebagai persetujuan resmi yang memperjelas bahwa tidak ada pelanggaran terhadap HKI.

Lebih lanjut, Pilihan pemilik merek untuk menyusun Perjanjian Koeksistensi Merek dan/atau memberikan LOC kepada pihak lain yang memiliki merek dengan persamaan dapat menimbulkan beragam dampak atau konsekuensi hukum yang signifikan. Meskipun kedua instrumen ini memberikan ruang untuk penyelesaian damai dalam hal pendaftaran merek yang serupa, hal ini tidak selalu menjamin perlindungan HKI secara penuh. Salah satu dampak utama adalah potensi perubahan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar, terutama jika Perjanjian Koeksistensi Merek atau LOC tersebut menciptakan kondisi di mana kedua pihak dapat menggunakannya di pasar yang sama atau serupa. Selain itu, meskipun Perjanjian Koeksistensi Merek dapat menghindari sengketa, hal ini juga bisa membuka celah bagi potensi konflik di masa depan, terutama jika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah

disepakati. Penting untuk memahami konsekuensi hukum yang lebih luas, baik dari sisi hak pemilik merek yang terdaftar maupun dari segi perlindungan pasar dan konsumen. Kejelasan mengenai hal ini sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum yang dapat timbul dari koeksistensi merek dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pengembangan dan penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif terkait koeksistensi merek yang disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam Perjanjian TRIPs, agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, dengan memberikan pedoman yang lebih terperinci mengenai bagaimana koeksistensi merek seharusnya diterapkan, serta bagaimana pendaftaran dan penggunaan merek yang memiliki kesamaan elemen pokok dapat dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak lain.

Berdasarkan observasi yang sudah ditinjau oleh penulis, belum terdapat tugas akhir yang memiliki topik pembahasan yang sama dengan penulis di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, namun terdapat beberapa artikel maupun karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan tugas akhir penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Koeksistensi Merek dan *Letter of Consent* terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya, jurnal ilmiah yang ditulis oleh penulis sendiri dan diterbitkan di Syntax Admiration Vol. 5, No. 12, Desember 2024, dimana dalam jurnal ini penulis membahas hal yang serupa dengan yang dibahas dalam tugas akhir ini, namun dibahas dengan lebih

ringkas. Selain itu, terdapat perbedaan metode penelitian antara jurnal dan tesis yang sama-sama ditulis oleh Penulis, dimana metode penelitian yang digunakan dalam jurnal adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif-empiris.

2. Analisis Penerapan *Trademark Coexistence Agreement* di Indonesia, skripsi yang ditulis oleh Amanda Aretha Wimbowo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dimana dalam skripsi ini membahas mengenai *Trademark Coexistence Agreement* sebagai sebuah perjanjian dan mengapa beberapa negara anggota Perjanjian TRIPS mengakui perjanjian ini di negaranya.
3. Penerapan *Trademark Coexistence Agreement* terhadap Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya (Studi Perbandingan antara Hukum Merek Indonesia dan Hukum Merek Amerika Serikat), skripsi yang ditulis oleh Sultan Adillah D A dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dimana dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan *Trademark Coexistence Agreement* dalam hukum merek di Amerika Serikat sesuai dengan *Trademark Manual of Examining Procedure*, 1207.01(d)(viii) edisi Juli 2021, serta alasan objektif diterapkannya pengaturan serupa di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta penelitian-penelitian sebelumnya di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Implikasi Penerapan Perjanjian Koeksistensi Merek dan Surat Persetujuan Terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada**

Pokoknya.” Dengan menitikberatkan kepada pembahasan mengenai implikasi apabila koeksistensi merek diatur dalam UU MIG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini, antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Perjanjian Koeksistensi dan/atau Surat Persetujuan (*Letter of Consent*) terhadap merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak atau konsekuensi hukum yang timbul apabila pemilik merek memutuskan untuk membuat Perjanjian Koeksistensi Merek dan/atau Surat Persetujuan (*Letter of Consent*) dengan pihak lain yang memiliki merek dengan unsur persamaan pada pokoknya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan hukum terkait bagaimana Perjanjian Koeksistensi Merek dan/atau Surat Persetujuan (*Letter of Consent*) dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pendaftaran merek di Indonesia yang mengandung unsur persamaan pokok, serta menganalisis dampak atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila pemilik merek memilih untuk membuat Perjanjian Koeksistensi Merek dan/atau Surat Persetujuan (*Letter of Consent*) dengan pihak lain yang memiliki merek dengan persamaan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana Perjanjian Koeksistensi Merek dan/atau Surat Persetujuan (*Letter of Consent*) dapat menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dalam proses pendaftaran merek di Indonesia yang mengandung persamaan pada pokoknya, serta mengkaji implikasi atau akibat hukum yang dapat muncul apabila pemilik merek memutuskan untuk menjalin Perjanjian Koeksistensi Merek dan/atau Surat Persetujuan (*Letter of Consent*) dengan pihak lain yang memiliki merek dengan unsur kemiripan pokok..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan memperluas wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait peran Perjanjian Koeksistensi Merek dan/atau Surat Persetujuan dalam proses pendaftaran merek yang mengandung persamaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak yang telah maupun belum memiliki merek dagang atas produk dan/atau jasa yang dijalankannya, khususnya apabila menghadapi hambatan dalam proses pendaftaran merek yang memiliki persamaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang berisi pengertian-pengertian dan teori-teori mengenai merek serta perjanjian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang terkait dengan Perjanjian Koeksistensi Merek dan LOC dalam pendaftaran merek di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas peneliti dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.