



## LETTER OF ACCEPTED

Date : 16 October 2024

ID : JLPH00761/LOA/10/2024

Dear Authors,

Based on the results of the review, the article was declared **ACCEPTED** for publication in the **Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)** journal in the **Vol. 5 No. 1 November - December 2024** edition, The article will be published no later than **25 November 2024**. The article is available online at <https://dinastires.org/JLPH>

### Submission Details

Author	Belliana Herlina (1); Christine. S. T. Kansil (2)
Affiliation	Faculty of Law Tarumanagara University, DKI Jakarta, Indonesia (1,2)
Title	The Responsibility of the Directorate General of Intellectual Property in Resolving the Trademark Dispute Over 'Tempo Gelato'

Best Regards,

**Marwan**

Editor in Chief



Document Validation Scan this Code

# TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TEMPO GELATO

Belliana Herlina, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail:

[belliana.205210083@stu.untar.ac.id](mailto:belliana.205210083@stu.untar.ac.id)

Christine S.T. Kansil, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, e-mail:

[christinek@fh.untar.ac.id](mailto:christinek@fh.untar.ac.id)

## ABSTRAK

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik merek yang sah. Pemilik merek yang sah adalah seseorang yang pertama kali mendaftarkan merek dagang maupun jasa miliknya. Dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik terkait dengan pendaftaran merek yang dilakukan secara sepihak. Penelitian ini berfokus pada kasus sengketa merek Tempo Gelato, di mana salah satu pihak dalam kerja sama bisnis mendaftarkan merek tanpa persetujuan dari pemilik asli. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran penting dalam mencegah pendaftaran sepihak dan memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini juga akan mengevaluasi tanggung jawab lembaga pemerintah dalam kasus pendaftaran sepihak, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan dalam undang-undang dan peranannya yang sangat penting dalam menjaga hak eksklusif pemilik merek dalam mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran.*

*Kata Kunci : Efektivitas Undang-Undang, Penyelesaian Sengketa Merek, Tanggung Jawab DJKI*

## ABSTRACT

*The Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications aims to provide clear legal protection for rightful trademark owners. In practice, conflicts often arise when trademarks are unilaterally registered by unauthorized parties. This study focuses on the Tempo Gelato trademark dispute, where one party in a business partnership registered the trademark without the approval of the original owner. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) plays a crucial role in preventing unilateral registrations and ensuring that dispute resolution processes comply with legal provisions. This study evaluates DJKI's responsibilities in handling unilateral trademark registrations, including dispute resolution mechanisms offered by the 2016 Trademark Law, such as mediation and arbitration. The findings suggest that the effectiveness of the Trademark Law and DJKI's role are vital in protecting the exclusive rights of trademark owners and preventing misuse of the registration system.*

*Key Words : Effectiveness of Law, Trademark Dispute, Responsibilities of DJKI*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Merek merupakan salah satu elemen esensial dalam perlindungan kekayaan intelektual, terutama dalam dunia bisnis yang kompetitif. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek), merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Merek di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat identitas produk atau jasa bagi suatu perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga reputasi, kualitas, dan hak ekonomi pemilik merek. Sebuah merek yang dikenal baik oleh konsumen menjadi aset bisnis yang bernilai tinggi, karena merek menciptakan loyalitas

dan kepercayaan di antara pelanggan. Merek juga membantu untuk membedakan produk atau jasa dari kompetitor di pasar yang semakin kompetitif.<sup>1</sup>

Seiring dengan globalisasi dan pertumbuhan bisnis yang pesat, terutama di era digital, tantangan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk merek yang juga semakin kompleks. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk atau layanan, tetapi juga penting dalam membangun kepercayaan konsumen, oleh karena itu, perlindungan terhadap hak atas merek menjadi sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang. Penyalahgunaan ataupun pelanggaran hak atas merek, seperti adanya pemalsuan atau pendaftaran merek tanpa izin akan menjadi isu yang kerap dihadapi oleh pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini mempertegas pentingnya perlindungan merek melalui regulasi yang kuat agar dapat mencegah potensi pelanggaran dan konflik hukum di kemudian hari. Meskipun regulasi mengenai perlindungan merek sudah ada, kenyataannya di lapangan masih menunjukkan bahwa konflik terkait merek masih sering terjadi, terutama ketika terdapat pendaftaran merek yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang sebenarnya bukan pemilik sah dari merek tersebut. Kasus-kasus seperti ini memunculkan tantangan besar bagi perlindungan hukum di bidang merek di Indonesia, tidak ada kepastian terkait siapa yang memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa merek Tempo Gelato dan muncul konflik kepemilikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Kasus ini menjadi contoh nyata dari permasalahan hukum yang timbul ketika salah satu pihak dalam kerjasama bisnis melakukan pendaftaran merek secara sepihak. Konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak reputasi bisnis serta kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dipasarkan.<sup>3</sup> Kasus ini mencerminkan perlunya terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil untuk melindungi pihak yang berhak atas merek.

Mengatasi permasalahan yang ada terkait dengan pendaftaran merek dan sengketa yang muncul, Indonesia telah mengadopsi UU Merek. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan terstruktur bagi pemilik merek serta memastikan bahwa hak-hak eksklusif atas merek yang dapat dihormati oleh seluruh pihak. UU Merek juga mengatur tentang proses pendaftaran merek, termasuk langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan sengketa merek. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan konsep indikasi geografis yang memberikan perlindungan hukum tambahan terhadap produk-produk lokal yang terkait dengan wilayah geografis tertentu. Dalam konteks sengketa merek seperti Tempo Gelato, undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum utama yang memberikan jalan untuk menyelesaikan konflik melalui prosedur hukum yang ada.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi di DJKI terdiri dari hak cipta, merek dan indikasi geografis, hak paten, DTLST, dan rahasia dagang. DJKI memiliki peran

---

<sup>1</sup> Atika Sunarto, et al. "Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 390.

<sup>2</sup> Sheva Anneira Akbar, et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 2 No. 4, 2024, hlm. 14.

<sup>3</sup> Kevin Bunjamin, "Analisis Yuridis Sengketa Merek Jasa Kuliner Tempo Gelato (Studi Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)", 2022, hlm. 7.

penting dalam mengimplementasikan UU Merek. DJKI memiliki peran dan tugas dalam melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, melaksanakan evaluasi dan pelaporan merek, dan mengklasifikasikan merek.<sup>4</sup> Tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan mengawasi dan memproses pendaftaran merek, DJKI juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa merek yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa. Dalam kasus sengketa seperti Tempo Gelato, DJKI berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun proses hukum lainnya. Efektivitas DJKI dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik merek yang sah dilindungi dan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara adil dan efisien.<sup>5</sup> Masih terdapat pertanyaan mengenai apakah DJKI memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk menangani banyaknya sengketa merek yang terus meningkat seiring dengan perkembangan bisnis di Indonesia. Efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan merek sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hak merek UU Merek telah disusun untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pemilik merek dalam melindungi sanksi yang jelas bagi pelanggar. Faktanya, efektivitas pelaksanaan UU Merek dalam konteks penyelesaian sengketa sering kali dipertanyakan.

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengukur sejauh mana UU Merek memiliki efektif dalam memberikan solusi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa merek dagang salah satunya adalah kasus Tempo Gelato, terjadi konflik pendaftaran merek yang dilakukan sepihak. Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi seberapa efektifnya UU Merek terhadap DJKI dalam rangka menyelesaikan sengketa merek dagang dan tanggung jawab DJKI terhadap pendaftaran sepihak yang dilakukan pemegang merek. Penelitian ini akan menelaah sejauh mana undang-undang memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik merek yang sah dan seberapa efektif proses penanganan sengketa merek oleh DJKI. Berdasarkan latar belakang yang telah ada, penulis sangat tertarik untuk membahas suatu penelitian yang dibuat dalam jurnal dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TEMPO GELATO”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap penyelesaian sengketa merek dagang Tempo Gelato?; dan
2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka menyelesaikan sengketa merek Tempo Gelato?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap penyelesaian sengketa merek dagang Tempo Gelato; dan

---

<sup>4</sup> Anonim, “Struktur Organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis”, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-merek-dan-indikasi-geografis#:~:text=Direktorat%20Merek%20dan%20Indikasi%20Geografis%20mempunyai%20tugas%20melaksanakan%20penyiapan%20perumusan,pelayanan%20teknis%2C%20pemeriksaan%2C%20sertifikasi%2C>, diakses pada 23 September 2024.

<sup>5</sup> Nofli, et al, *Merek dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hlm. 65.

2. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka menyelesaikan sengketa merek Tempo Gelato.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Tempo Gelato”, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang bersifat formal, seperti undang-undang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan merek, khususnya UU Merek dan tanggung jawab DJKI dalam menangani sengketa merek.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan yang terdapat dalam UU Merek dan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus nyata, seperti sengketa merek Tempo Gelato, untuk memahami bagaimana implementasi undang-undang tersebut dalam prakteknya dan peran DJKI dalam menyelesaikan konflik merek.

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan langsung berasal dari aturan yang berlaku. Bahan ini didapatkan melalui undang-undang, seperti UU Merek dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang merek dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan literatur yang memberikan interpretasi, penjelasan, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini tidak mengikat, namun berperan penting dalam memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penelitian. Bahan ini didapatkan melalui hasil-hasil penelitian yang sudah ada, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat ahli terkait pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier didapatkan melalui kamus hukum dan referensi lainnya yang mendukung analisis hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sumber yang berfungsi sebagai petunjuk ataupun sarana untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Analisis Penelitian

Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diterapkan pada kasus yang menjadi objek penelitian. Penulis dapat mengevaluasi efektivitas UU Merek dan tanggung jawab DJKI dalam menyelesaikan sengketa merek dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Tempo Gelato

Sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai pendaftaran merek merupakan hal yang mendasar untuk mendapatkan hak eksklusif atas suatu merek dagang. UU Merek mengatur dengan tegas terkait pendaftaran dan perlindungan merek. Berdasarkan Pasal 3 UU Merek, hak atas merek hanya diperoleh melalui proses pendaftaran. Hal ini menegaskan bahwa pendaftaran merek adalah satu-satunya cara bagi individu atau badan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum secara sah terhadap mereknya. Dalam Pasal 4 UU Merek, mengatur bahwa pendaftaran merek harus dilakukan oleh pemohon atau kuasanya. Artinya, pihak yang mengajukan pendaftaran secara sepihak. Proses pendaftaran merek juga harus memenuhi ketentuan Pasal 21 UU Merek, yang mengatur alasan penolakan pendaftaran merek. Salah satu alasan penolakan pendaftaran merek adalah apabila pendaftaran dilakukan atas dasar itikad tidak baik, seperti pendaftaran merek yang bertujuan merugikan pihak lain atau mendapatkan keuntungan tidak sah.<sup>6</sup>

Kasus merek yang terjadi pada merek Tempo Gelato didasarkan akibat adanya pendaftaran sepihak yang tidak dapat digolongkan sebagai tindakan dengan itikad tidak baik jika pendaftaran tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari popularitas dan reputasi merek tersebut. DJKI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan itikad baik. Lembaga negara yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan perlindungan merek dan harus memastikan bahwa setiap proses pendaftaran telah melalui mekanisme yang sah dan tidak melanggar hak pihak lain. DJKI memiliki 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu :

##### 1. Tanggung jawab administratif

Tanggung jawab administratif adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau administratif. Tanggung jawab ini sangat penting dalam konteks pendaftaran merek, karena sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa setiap pendaftaran merek yang diajukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak melanggar hak pihak lain dan telah memenuhi syarat hukum yang berlaku. Pemeriksaan substantif ini mencakup pemeriksaan apakah merek yang diajukan serupa dengan merek lain yang telah terdaftar, serta memastikan bahwa pendaftaran dilakukan

---

<sup>6</sup> Mohammad Fajar Marta, <https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/artikel-pa-slp/1925-tinjauan-pustaka-merek.html>, 26 Mei 2023.

dengan itikad baik. Dalam kasus pendaftaran sepihak yang dialami oleh merek Tempo Gelato, DJKI sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran tersebut tidak melanggar hak dari pemilik asli merek, apabila ditemukan adanya indikasi itikad tidak baik dalam pendaftaran, maka lembaga berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pendaftaran yang tercantum dalam Pasal 21 UU Merek.

## 2. Tanggung jawab preventif

Tanggung jawab preventif berkaitan dengan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah sebelum hal tersebut terjadi. DJKI berhak dalam melindungi hak-hak pemilik merek yang sah dan menolak atas pendaftaran merek yang bertentangan dengan ketentuan hukum, termasuk pendaftaran yang dilakukan dengan tujuan melanggar hak pihak lain. Lembaga ini harus mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem pendaftaran merek oleh pihak-pihak lain yang tidak berhak dan mampu bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai status pendaftaran merek. Pemilik merek asli dapat mengajukan keberatan jika merasa dirugikan atas pendaftaran tersebut. Tanggung jawabnya juga mencakup peranan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat pendaftaran merek secara sepihak. Berdasarkan Pasal 76 dan 77 UU Merek yang menjelaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan merek yang telah didaftarkan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak DJKI untuk memastikan bahwa pihak yang sebenarnya memiliki hak atas merek tersebut diberikan ruang untuk mengajukan klaimnya.<sup>7</sup>

DJKI memiliki tanggung jawab dalam kasus Tempo Gelato yang berupa tanggung jawab administratif dan preventif yang sangat penting dalam proses pendaftaran merek. Secara administratif, DJKI bertugas memastikan bahwa setiap pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Merek. Salah satu aspek penting dari tanggung jawab ini adalah melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak melanggar hak pihak lain dan didaftarkan dengan itikad baik. DJKI harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak dari pemilik asli merek, jika ditemukan indikasi pendaftaran dengan itikad tidak baik, maka sesuai dengan Pasal 21 UU Merek, mereka memiliki wewenang untuk menolak pendaftaran tersebut. Tanggung jawab preventif akan mencakup upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui sistem pendaftaran yang transparan dalam kasus Tempo Gelato. DJKI harus menolak pendaftaran merek yang bertentangan dengan hukum. Dalam kasus Tempo Gelato, DJKI memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak pemilik merek yang sah dan memberikan kesempatan bagi merek yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan.<sup>8</sup>

Proses keberatan atas pendaftaran merek diatur dalam Pasal 16 UU Merek. Pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek, termasuk pemilik asli merek Tempo Gelato, berhak mengajukan keberatan terhadap pendaftaran tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah pendaftaran diumumkan. Jangka waktu tersebut terhitung dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkannya pendaftaran merek tersebut.

---

<sup>7</sup> Justisiari Kusumah, "Jika Ada Sengketa, Ini Tanggung Jawab DJKI Atas Merek Terdaftar", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-ada-sengketa-ini-tanggung-jawab-djki-atas-merek-terdaftar-lt6310586d8c439/>, 01 September 2022.

<sup>8</sup> Nanda Dwi Rizkia, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 93-97.



Selama periode tersebut, pihak ketiga yang merasa keberatan dapat menyampaikan alasan tertulis mengenai keberatannya kepada DJKI dan akan ditinjau atas keberatan yang disampaikan untuk memutuskan apakah merek tersebut layak didaftarkan atau tidak. Proses ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada pemilik asli merek untuk melindungi haknya dan mencegah terjadi pelanggaran atas merek yang telah mereka bangun. Terhadap pemohon yang mengajukan merek telah mencapai persyaratan dan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka dari itu akan diterbitkan dan disahkan pemilik atas merek.<sup>9</sup>

Dalam perihal tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa administratif, dilihat dari Pasal 74 UU Merek, yang menjelaskan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan pembatalan merek yang terdaftar atas dasar itikad tidak baik atau penipuan dalam proses pendaftaran. DJKI harus melakukan kajian mendalam untuk menilai apakah pendaftaran yang dilakukan melanggar hak-hak pihak lain atau tidak dan memiliki wewenang untuk membatalkan pendaftaran yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Mekanisme ini sangat penting dalam melindungi pemilik asli merek dari potensi kerugian akibat pendaftaran sepihak. Pemakai merek pertama Tempo Gelato dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk mengajukan pembatalan merek yang didaftarkan secara sepihak oleh pihak yang tidak berhak. DJKI dapat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa merek secara adil.

Berbeda apabila DJKI gagal dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan mengatur pendaftaran merek, maka terdapat beberapa implikasi hukum yang dapat timbul. Pertama, jika DJKI terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, misalnya dengan mengabaikan klaim yang sah dari pemilik asli merek, maka pendaftaran tersebut dapat menjadi objek gugatan atau pembatalan di pengadilan. Hal ini dapat merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Kedua, kegagalan DJKI dalam melaksanakan tugasnya dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik asli merek, baik secara finansial maupun reputasi. Pemilik merek yang sah dapat kehilangan pelanggan dan kepercayaan publik akibat adanya pendaftaran merek yang dilakukan secara sepihak oleh pihak yang tidak berhak. Kerugian ini dapat mencakup hilangnya pendapatan, penurunan nilai merek, dan dampak jangka panjang terhadap bisnis pengguna merek pertama.<sup>10</sup>

Kasus Tempo Gelato memberikan contoh konkret tentang bagaimana DJKI seharusnya menangani pendaftaran sepihak atas merek dagang. Dalam kasus ini, DJKI memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti klaim dari pemakai merek pertama yang merasa dirugikan. DJKI harus memberikan ruang bagi pemilik merek untuk mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pendaftaran sepihak tersebut, apabila DJKI tidak memberikan ruang yang memadai bagi pemilik asli untuk mengajukan klaim, maka hal ini dapat menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan merek yang diatur oleh DJKI. Keterlibatan pihak lain, seperti pengadilan juga dianggap penting dalam menyelesaikan sengketa merek. Penyelesaian mekanisme administratif di DJKI jika tidak berhasil, maka pemakai merek pertama dapat membawa sengketa ini ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang lebih objektif. Pengadilan dapat memeriksa kembali

---

<sup>9</sup> Ananonim, "Mengajukan Sanggahan Terhadap Keberatan Pendaftaran Suatu Merek", <https://www.konsultanki.com/2021/07/menjawab-sanggahan-terhadap-keberatan.html>, 12 Juli 2021.

<sup>10</sup> Hasya Ramania, "Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Analisis Kasus Tempo Gelato", *Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol.1 No.2, 2024, hlm. 20.



apakah pendaftaran merek dilakukan dengan itikad buruk dan memberikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam faktanya dan tanggung jawab DJKI, masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus, seperti yang terjadi pada merek Tempo Gelato, meliputi lamanya proses penyelesaian sengketa, sulitnya pembuktian itikad baik, rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang aturan pendaftaran merek, serta keterbatasan sumber daya di DJKI. Solusi dalam mengatasi hambatan ini mencakup percepatan dan optimalisasi proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Peningkatan kapasitas DJKI melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya juga diperlukan untuk menangani jumlah kasus yang semakin meningkat.<sup>11</sup>

### **3.2 Efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Merek Tempo Gelato**

UU Merek adalah undang-undang yang membahas mengenai merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang memadai bagi pemilik merek yang sah, memastikan bahwa pemilik merek yang sudah terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, dan mencegah pihak lain dari penggunaan atau pendaftaran merek yang sama atau serupa tanpa adanya persetujuan dari pemilik merek. Pendaftaran merek yang diatur oleh UU Merek menjelaskan bahwa pemilik merek diberikan hak eksklusif selama periode tertentu. Hak ini memungkinkan pemilik merek untuk menggugat pihak yang menggunakan merek tanpa izin, sehingga menjaga reputasi. UU Merek juga mencakup prosedur yang jelas terkait penyelesaian sengketa merek, baik melalui jalur administratif di DJKI ataupun alternatif lain seperti mediasi atau pengadilan, guna memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dapat berjalan efektif dan adil.<sup>12</sup>

UU Merek yang mencakup mengenai pendaftaran merek, penyelesaian sengketa di pengadilan, dan mekanisme alternatifnya. Pendaftaran merek yang tercantum dalam Pasal 3 dan 4 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek hanya diperoleh melalui pendaftaran, yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut secara sah. Pendaftaran yang resmi akan memperkuat hak pemilik merek dalam melindungi mereknya dari penggunaan merek oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pada undang-undang, hal ini terdapat pengecualian yang tercantum dalam Pasal 21 UU Merek. Pengecualian ini terjadi jika pendaftaran dilakukan karena adanya itikad tidak baik. Hal penyelesaian sengketa di pengadilan diatur dalam Pasal 83 UU Merek, memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan di pengadilan niaga terhadap pihak yang menggunakan mereknya tanpa izin. Gugatan ini bisa mencakup penghentian penggunaan merek serta tuntutan ganti rugi. Pasal 91 UU Merek yang mengatur bahwa pemilik merek dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penghentian penggunaan merek yang melanggar hukum serta memusnahkan barang yang mengandung merek tersebut. Di sisi lain, Pasal 93 UU Merek memperkenalkan mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi dan arbitrase, yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammad Ferdian, "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur", *Jurnal Ilmiah Hukum Birgantara Vol. 9 No. 2*, 2019, hlm. 75.

Tidak hanya UU Merek yang memiliki peran penting terhadap merek, DJKI juga memiliki peran yang penting dalam merek. DJKI bertugas untuk memeriksa setiap permohonan pendaftaran merek yang diajukan, menilai apakah merek tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh UU Merek dan memiliki kewenangan dalam menolak, menerima, atau meminta perbaikan terhadap permohonan berdasarkan kelengkapan persyaratan. Penolakan terhadap merek oleh DJKI dapat dilakukan apabila dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. DJKI memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa merek, perannya sebagai otoritas yang dapat memfasilitasi proses penyelesaian melalui berbagai mekanisme dan menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa dalam konteks penyelesaian alternatif. Hal ini akan memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan di luar jalur pengadilan, dengan adanya DJKI yang bertindak sebagai pihak yang netral.<sup>13</sup>

UU Merek telah ada sejak lama dan sudah berganti sebanyak 5 (lima) kali di Indonesia dan tujuan dari UU Merek adalah untuk memastikan bahwa pemilik merek yang sah akan mendapatkan perlindungan yang memadai dan memiliki haknya, tetapi pada faktanya di Indonesia, masih banyak pelanggaran mengenai sengketa merek di Indonesia. Salah satu kasus yang menyoroti peran DJKI dalam menyelesaikan konfliknya adalah kasus Tempo Gelato. Kasus ini bermula ketika terdapat salah satu pihak yang menjadi pemilik dari merek Tempo Gelato diduga mendaftarkan mereknya secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pemilik lainnya, sehingga memunculkan sengketa mengenai kepemilikan sah dari merek tersebut. Dalam kasus ini, DJKI memiliki peran dalam memeriksa pendaftaran tersebut dan mengevaluasi apakah prosesnya sah atau perlu dilakukan langkah lebih lanjut dan dapat memberikan keputusan administratif yang mempengaruhi kelanjutan sengketa ini di pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian lainnya.<sup>14</sup>

Sengketa merek yang terjadi pada Tempo Gelato, prosedur pendaftaran merek yang diatur oleh UU Merek berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik terkait kepemilikan merek. Proses pendaftaran yang diawasi oleh DJKI dimulai dengan pemeriksaan substansial terhadap merek yang diajukan, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pihak lain atau penggunaan merek yang serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sengketa ini akan membahas mengenai hak eksklusif yang diberikan oleh pendaftaran merek merupakan dasar hukum kuat bagi pemilik merek untuk menuntut haknya, yang membuat mekanisme ini efektif dalam melindungi pemilik merek yang sah. Telah diketahui juga bahwa sebuah UU Merek telah menjadi landasan hukum utama bagi perlindungan hak atas merek di Indonesia. Dalam kasus ini, undang-undang akan memberikan kerangka yang jelas bagi penyelesaian sengketa merek, terutama dalam hal pendaftaran sepihak.

UU Merek dan peran DJKI memiliki kelebihan dalam penyelesaian sengketa merek, salah satunya adalah mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi dan arbitrase, yang dapat dilakukan di luar pengadilan. DJKI sering kali menjadi fasilitator yang netral dan berperan penting dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai. Lebih lengkapnya, peran DJKI dalam kasus ini berperan dalam memeriksa keabsahan pendaftaran merek dan membantu penyelesaian sengketa antara pihak, serta memastikan bahwa perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek tetap

---

<sup>13</sup> Celine Jasmine Ardianto, "Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Menerima Permohonan Merek Dari Pemilik Merek Terkenal", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2024, hlm. 26.

<sup>14</sup> Denny, et al, "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia : Studi Putusan", *Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 7 No. 2, 2022*, hlm 153-154.

terjaga. Setiap hal akan memiliki kekurangan dan sama halnya dengan UU Merek dan peran DJKI. Salah satu tantangan yang sering dihadapi DJKI adalah lamanya proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa. Waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan atau sengketa merek bisa memakan waktu yang cukup lama, yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan. Selain itu, masalah interpretasi hukum terkadang memunculkan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penilaian apakah suatu merek bertentangan dengan merek lain atau tidak.<sup>15</sup>

Melihat kelebihan yang ada mengenai UU Merek yang mengatur mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan solusi lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Kedua mekanisme ini berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, termasuk dalam kasus Tempo Gelato. Mediasi akan memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi dengan bantuan mediator yang netral, dalam hal ini, DJKI berfungsi untuk menemukan solusi tanpa harus melalui proses pengadilan yang biasanya panjang dan mahal. Selain itu, terdapat arbitrase yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara final dan mengikat melalui putusan arbiter, yang sering kali dianggap cepat dibandingkan proses pengadilan formal.

Peran DJKI dalam memfasilitasi mediasi sangat penting, terutama karena lembaga ini memiliki otoritas dan keahlian di bidang kekayaan intelektual, termasuk merek. DJKI dapat bertindak sebagai mediator yang netral dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil. Salah satu keuntungan utama dari penyelesaian melalui mediasi adalah penghematan waktu dan biaya yang signifikan. Dalam sengketa Tempo Gelato, mediasi yang difasilitasi oleh DJKI dapat mencegah konflik yang berkepanjangan dan membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat dibandingkan jika kasus tersebut diselesaikan di pengadilan niaga. Penggunaan mediasi atau arbitrase dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada para pihak. Dilihat dari konteks bisnis, penyelesaian yang cepat sangat penting untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha. Mekanisme alternatif ini dianggap sebagai salah satu kelebihan dari UU Merek, terutama dalam menghindari proses yang memakan waktu lama dan biaya yang tinggi.<sup>16</sup> DJKI dengan perannya dalam memfasilitasi mediasi, menjadi kunci dalam mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan ramah bagi pihak yang terlibat, termasuk dalam kasus sengketa Tempo Gelato.

Implementasi UU Merek dan peran DJKI dalam kasus sengketa Tempo Gelato dapat dinilai cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Prosedur pendaftaran merek yang diatur oleh UU Merek memastikan bahwa hak eksklusif pemilik merek sudah terlindungi, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk menggugat penggunaan merek secara tidak sah. Keberadaan mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi di bawah DJKI menawarkan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan jalur pengadilan formal, seperti terlihat dalam peran DJKI dalam sengketa merek Tempo Gelato. DJKI berfungsi sebagai lembaga yang netral dan kompeten dalam memfasilitasi penyelesaian

---

<sup>15</sup> Freddy Haris, "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis", (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), hlm. 62.

<sup>16</sup> Revita Nurahmasari, "Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten di Indonesia Demi Kepastian dan Kemanfaatan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol. 5 No. 1*, 2021, hlm. 126-130.

sengketa, sehingga memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik yang lebih panjang.

#### **4. KESIMPULAN**

DJKI memiliki tanggung jawab administratif dan preventif dalam memastikan pendaftaran merek yang dilakukan dengan hukum dan itikad baik. Dalam kasus Tempo Gelato, DJKI seharusnya dapat menolak pendaftaran yang melanggar hak pemilik asli dan mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Kemudian, UU Merek memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek yang sah dengan mengatur pendaftaran, hak eksklusif, dan prosedur penyelesaian sengketa. DJKI akan berperan penting dalam memeriksa pendaftaran merek secara sah, mencegah pendaftaran sepihak, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Mekanisme ini akan memungkinkan penyelesaian lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur pengadilan formal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Haris, Freddy. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019).
- Nofli, et al. *Merek dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).
- Rizkia, Nanda Dwi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022).

### JURNAL

- Akbar, Sheva Anneira, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2 No. 4 Tahun 2024.
- Ardianto, Celine Jasmine. "Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Menerima Permohonan Merek Dari Pemilik Merek Terkenal". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*. Tahun 2024.
- Bunjamin, Kevin. "Analisis Yuridis Sengketa Merek Jasa Kuliner Tempo Gelato (Studi Putusan Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021)". Tahun 2022.
- Denny, et al. "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia : Studi Putusan". *Jurnal Sapientia et Virtus*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2022.
- Ferdian, Muhammad. "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur". *Jurnal Ilmiah Hukum Birgantara*. Vol. 9 No. 2 Tahun 2019.
- Nurahmasari, Revita. "Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Merek di Indonesia Demi Kepastian dan Kemanfaatan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 5 No. 1 Tahun 2021.
- Ramania, Hasya. "Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Analisis Kasus Tempo Gelato". *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Vol.1 No.2 Tahun 2024.
- Sunarto, Atika, et al. "Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 4 No. 3 Tahun 2023.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252).

### SUMBER INTERNET LAINNYA

- Anonim. "Mengajukan Sanggahan Terhadap Keberatan Pendaftaran Suatu Merek". <https://www.konsultanki.com/2021/07/menjawab-sanggahan-terhadap-keberatan.html>. 12 Juli 2021.
- Anonim. "Struktur Organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis". <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-merek-dan-indikasi-geografis#:~:text=Direktorat%20Merek%20dan%20Indikasi%20Geografis%20mempunyai%20tugas%20melaksanakan%20penyiapan%20perumusan,pelayanan%20teknis%2C%20pemeriksaan%20sertifikasi%2C>. diakses pada 23 September 2024.

Kusumah, Justisiari. "Jika Ada Sengketa, Ini Tanggung Jawab DJKI Atas Merek Terdaftar" .  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-ada-sengketa-ini-tanggung-jawab-djki-atas-merek-terdaftar-1t6310586d8c439/>. 01 September 2022.

Marta, Mohammad Fajar. <https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/artikel-pa-slp/1925-tinjauan-pustaka-merek.html>. 26 Mei 2023.