BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek

Pasal 1 dari Undang-Undang No. 15 tahun 2001 menyatakan "merek adalah tanda yang dilekatkan pada suatu produk berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa". Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, merek merupakan identifikasi untuk membedakan suatu barang dari barang sejenis lainnya. Selain sebagai tanda yang dikenali oleh konsumen, merek juga berfungsi sebagai jaminan akan kualitas produk atau jasa dan mencerminkan asal-usul barang tersebut. Merek juga diidentifikasi sebagai tanda pengenal yang membedakan kepemilikan seseorang dari yang lain, seperti penggunaan cap pada ternak untuk membedakan kepemilikan pada hewan yang berkumpul bersama dalam satu area penggembalaan. Bagi produsen, merek dagang bukan hanya mencerminkan citra dan reputasi perusahaan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Merek yang terdaftar memberikan perlindungan hukum yang menjamin penerapan aturan yang berlaku terhadap merek tersebut. Permasalahan utama di bidang merek adalah banyaknya kasus pemalsuan merek, terutama pada merek-merek terkenal yang seringkali dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain demi mendapatkan keuntungan.

Merek bukan sekadar sebuah label untuk suatu produk; sebaliknya, ia adalah identifikasi yang membedakan produk tersebut dari produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek memudahkan konsumen untuk mengorganisir kegiatan belanja mereka dengan lebih baik, membantu konsumen untuk mencari dan menemukan deskripsi produk. Sementara fungsi merek adalah untuk membedakan kepentingan perusahaan, menawarkan dari semuanya. Informasi terkait produk dan merek berasal dari beragam sumber, iklan, berita, penjualan, dan kemasan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, definisi "merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa"[5].

Hak atas merek dapat diberikan oleh negara kepada individu yang telah mendaftarkan mereknya dan dapat memberikan bukti kepemilikan melalui sertifikat merek. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa "hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Sebagai pemegang merek, seseorang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan melalui proses pendaftaran dan perlindungan melalui klaim ganti rugi atau upaya pembatalan merek. Selain itu, pemilik merek juga berhak untuk mendapatkan perlindungan melalui proses hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Seseorang akan mendapatkan perlindungan jika terjadi pelanggaran terhadap hak atas mereknya. Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak atas perlindungan terkait pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya, baik itu dalam bentuk tuntutan ganti rugi (termasuk klaim pembatalan pendaftaran merek) atau melalui proses hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan merek bertujuan memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan, atau penggunaan nama domain suatu merek. Undang-Undang Merek merumuskan tujuannya untuk mendorong meningkatkan kemudahan dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dengan cara mempromosikan merek kepada masyarakat agar dapat dinikmati, mengingat merek adalah hasil dari kreativitas manusia yang berwujud dalam bentuk non-

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

fisik. Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia menjadi kunci bagi perkembangan dan kemajuan industri di negara ini, dan juga merupakan upaya hukum untuk memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi semua pelaku usaha di Indonesia.

B. Istilah Umum

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek mengatur bahwa "yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang domonan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut". Persamaan pada pokoknya dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kesamaan bentuk berarti bentuk atau tampilan visual dari merek dagang yang merupakan elemen dominan. Apabila terdapat merek yang memiliki bentuk yang sama, bisa ditolak apabila memiliki kelas barang/jasa yang sama.

2. Cara penempatan adalah tata letak, format atau pengaturan posisi yang memiliki elemen yang sama atau mirip dari elemen dominan merek.

3. Persamaan tulisan artinya penempatan tanda baca, spasi, huruf kapital dan jenis huruf yang digunakan sama. Kesamaan secara esensi bisa ditemui pada bentuk huruf atau spasi yang mana juga digunakan pada merek pihak lain.

4. Persamaan1bunyi artinya pengucapan atau cara pengucapannya sama dengan merek lain yang sudah terdaftar untuk kelas barang/jasa yang sama.

Apabila terdapat unsur yang menimbulkan atau menyebabkan persamaan pada pokoknya dari merek tersebut terhadap merek milik pihak lain yang telah

terdaftar terlebih dahulu semisal adanya persamaan pada pokoknya dari tampilan gambar, huruf, susunan warna dari merek tersebut, sehingga dapat menimbulkan kebingungandan menyesatkan konsumen. Disamping itu juga akan merugikan pihak yang mereknya ditiru dikarenakan adanya pelanggaran merek dan dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara tidak jujur dalam memanfaatkan merek milik pihak lain.

Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H, M.H., menyatakan bahwa merek yang menggunakan tanda atau kata yang sudah menjadi milik umum atau public domain adalah tanda-tanda yang mencakup indikasi atau penunjuk yang umumnya terkait dengan kebiasaan atau kelaziman yang terkenal secara luas dalam bahasa yang diakui baik secara nasional maupun internasional, yang digunakan dalam praktik perdagangan yang bersifat jujur[6].

Kata yang telah menjadi milik umum, yang pertama yaitu kata yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat walaupun kata itu berasal dari bahasa asing, kata tersebut telah lazim digunakan dalam masyarakat dan sudah diakui menjadi kata umum sehingga kata tersebut tidak boleh di monopoli oleh seseorang dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai merek. Yang kedua adalah apabila kata milik umum tersebut dihubungkan dengan kata lain barulah kata tersebut boleh dipergunakan menjadi merek dan kemudian kata tersebut bisa didaftarkan lagi oleh pemohon lain. Hal ini disebabkan karena jika kata milik bersama tersebut ditambahkan dengan kata lain maka akan mengakibatkan perbedaan pengertian dan masyarakat juga dapat mempergunakan kata yang dimaksud sebagai merek.

Semua klaim terhadap istilah umum untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek seharusnya ditolak sebab hal tersebut akan mengakibatkan hak monopoli tidak hanya pada kata yang dipakai sebagai merek, tetapi juga pada produk. Dengan demikian, merek tersebut menjadi tidak kompetitif untuk dapat secara efektif menamai produk yang ingin dijual. Melalui hak eksklusif, pemilik merek

[6] Rahmi Jened,2015, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 82

memiliki kekuasaan untuk mencegah individu lain membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu terhadap merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek.

Di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan "Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini":

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama kesusilaan atau ketertiban umum.
b. Tidak memiliki daya pembeda.
c. Telah menjadi milik umum.
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya.

Merek yang menggunakan istilah umum dan telah didaftarkan dapat diajukan pembatalan, mekanisme pembatalan sebuah Merek dapat dilihat pada Pasal 76 Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek, yaitu;

1. Gugatan terhadap pembatalan Merek terdaftar bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Gugatan pembatalan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Meek terdaftar.

Selain gugatan pembatalan merek yang hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan ialah pemilik merek terdaftar, ada juga penghapus merek yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ialah: "(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir."

Pengajuan pembatalan sebuah Merek dapat dilakukan dengan alasan yang ada di Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ialah:

Merek tidak dapat didaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundanng-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. 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. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang di produksi.
5. Tidak memiliki daya pembeda.
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, merek yang menggunakan istilah umum dan telah terdaftar dapat menghadapi permohonan pembatalan merek yang diajukan hanya oleh pihak yang memiliki kepentingan, yakni pemilik merek yang terdaftar. Namun, ada pengecualian di mana pemilik merek terkenal yang belum terdaftar juga dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Selain pembatalan tersebut, pihak ketiga yang memiliki kepentingan juga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar jika merek tersebut tidak digunakan secara kontinyu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftarannya.

C. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek adalah kegiatan mendaftarkan merek dagang suatu produk usahanya baik yang diproduksi secara besar-besaran maupun yang diproduksi secara kecil-kecilan. Upaya dalam melakukan pendaftaran merek merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah perusahaan atau pengusaha kecil, menengah, dan mikro. Supaya dapat dikenali oleh seluruh masyarakat di dalam negeri ataupun di luar negeri, sehingga pendaftaran ini sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hak atas merek. Jangka waktu perlindungan merek mempunyai batas waktu walaupun bisa diperpanjang. Asalkan merek tersebut tetap terkenal dan terdaftar di kantor merek maka orang lain tidak berhak menggunakannya menjadi nama domain. Sementara indikasi geografis memperoleh perlindungan hukum yang berlaku selama mutu yang menjadi dasar perlindungan indikasi geografis tersebut.

Pendaftaran merek adalah merupakan serangkaian tindakan yang pada intinya untuk mempermudah dan memperlancar proses pencatatan dan penggolongan barang dan jasa dalam merek supaya dapat diatur, ditata dengan cepat dan tepat memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pendaftaran merek memberi status kepada pendaftar agar dianggap sebagai pemakai pertama hingga ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya[7]. Proses yang diperlukan untuk melindungi sebuah merek adalah pendaftaran merek. Langkah awal dalam pendaftaran merek melibatkan pengajuan permohonan. Permohonan tersebut merupakan sebuah permintaan secara tertulis yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan merek. Permohonan pendaftaran merek bisa diajukan oleh individu atau badan hukum.

Suatu merek yang terdaftar memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui tindakan hukum pidana yang melibatkan pelaporan terhadap pelanggaran merek. Penyelesaian melalui jalur pidana ini terjadi melalui proses delik aduan, mengingat adanya pasal-pasal pidana dalam Undang-

[7] Oktiana Indi Hertyanti, SH, Tesis: " Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa" (Semarang: UNDIP,2012), Hal 19.

Undang Merek dan Indikasi Geografis yang membutuhkan pelaporan dari pihak yang dilaporkan terlebih dahulu agar kasus tersebut dapat diproses. Penyidikan akan dilakukan oleh pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dari Kementerian yang memiliki yurisdiksi di bidang hukum. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah ada tersangka yang harus dihadirkan di pengadilan.[8]

Permohonan pendaftaran merek adalah pengajuan permintaan pendaftaran merek yang dimohonkan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pengertian permintaan adalah merupakan padanan kata dari permohonan. Sehingga harus terdapat permintaan dari pihak yang berkepentingan, tanpa adanya permintaan maka tidak mungkin sebuah merek dapat didaftarkan[9].

Pemohon disini yaitu dapat berupa orang perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama ataupun orang dalam suatu badan hukum. Adapun prosedur pendaftaran merek sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
   a. Tanggal, bulan, dan tahun;
   b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
   c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
   d. Warna-Warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
   e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdiri dari satu orang atau beberapa orang yang secara bersama, ataupun badan hukum.

[8] Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hukum dan Indikasi Geografis
[9] Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 431.

4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, kemudian semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan mengenai tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pemeriksaan susbtantif terhadap pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan ini selesai paling lama sembilan bulan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut ada 2 (dua), yaitu:

1. Permohonan diterima;
2. Permohonan tidak diterima atau ditolak.

Setelah pemeriksaan substantif atas permohonan merek, jika Ditjen HKI menyetujui untuk mendaftarkan merek tersebut, permohonan tersebut akan segera diumumkan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari setelah persetujuan. Pengumuman ini akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan di Berita Resmi Merek, yang secara berkala diterbitkan oleh Ditjen HKI. Selain itu, Ditjen HKI juga menyediakan sarana khusus yang mudah dan jelas dilihat oleh masyarakat.

Selama periode pengumuman ini, pihak yang memiliki keberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI.

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai jangka waktu perlindungan merek, "Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang". Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dilakukan dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek. Proses ini melibatkan penyampaian pernyataan bahwa pemilik merek yang terdaftar masih aktif menggunakan, memproduksi, dan melakukan perdagangan barang atau jasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sertifikat merek.

Pendaftaran merek dagang sebenarnya bukan suatu kewajiban atau keharusan, melainkan pendaftaran itu sendiri merupakan suatu keuntungan bagi yang berkepentingan [10], dikarenakan apabila mendaftarkan merek tersebut, maka pemilik merek berhak mendapatkan surat pendaftaran merek. Kemudian surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi bukti sah terhadap kepemilikan merek tersebut agar ketika terjadi sengketa atau perkara atas merek tersebut dapat dibuktikan dengan memperlihatkan atau menyerahkan surat atau lisensi pendaftaran merek tersebut, sebaliknya seorang pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya wajib memberikan bukti-bukti terhadap penggunaan mereknya tersebut dengan berbagai surat atau kesaksian lainnya yang tidak gampang dikumpulkan. Kelebihan lain dari pendaftaran merek adalah bisa mencegah orang lain untuk mempergunakan merek yang sama atau mirip terhadap barang yang sejenis dengan merek yang telah didaftarkan[11].

D. Hak Atas Merek

[10] Sudargo Gautama, Op Cit, Hal. 20.
[11] Ibid, Hal 21.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap pemilik Merek terdaftar selama jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sendiri Merek tersebut atau mengizinkan pihak lain untuk mempergunakannya12. Pemberian hak khusus oleh negara membawa implikasi bahwa proses untuk memperolehnya melalui pendaftaran adalah suatu keharusan (compulsory). Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, pemilik merek wajib mendaftarkannya kepada negara. Jika sebuah merek tidak didaftarkan, artinya merek tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum dari negara. Dalam konteks ini, merek dagang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa izin dari pemiliknya karena masih dianggap sebagai milik umum. Agar merek menjadi kepemilikan pribadi, pemilik harus mendaftarkannya di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hak atas merek diberikan kepada individu atau perusahaan yang memiliki niat baik dalam menggunakan merek dagang atau jasa. Di dalam merek terdapat unsur kreatifitas, seperti desain logo atau desain huruf, yang mungkin memiliki hak cipta dalam konteks seni. Namun, dalam hak merek, yang dilindungi bukanlah hak cipta atas elemen seni tersebut, melainkan merek itu sendiri sebagai identifikasi yang membedakan[13]. Perlindungan hukum preventif terhadap hak merek merupakan upaya yang menjurus pada tindakan pencegahan. Dengan terdaftarnya suatu merek menjadikan merek tersebut memiliki hak eksklusif, sehingga dapat menghalangi pihak lain untuk mendaftarkannya. Adapun ketentuan tentang merek yang tidak bisa didaftarkan, yaitu[14]:

a. Berlawanan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan lain-lain;
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

[12] Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
[13] Dr. H. OK. Saidin, SH., M.Hum., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 442.
[14] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

c. Mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat;
d. Mengandung informasi yang tidak sesuai dengan mutu, manfaat, atau keampuhan barang dan/atau jasa.
e. Tidak mempunyai daya pembeda; dan/atau
f. Menggunakan nama dan/atau simbol umum milik umum.

E. Pelanggaran Hak Atas Merek

Merek selain sebagai identitas juga mempunyai arti penting dalam mengantisipasi timbulnya perbuatan curang yang menjurus pada persaingan usaha tidak sehat. Pelanggaran terhadap hak merek seringkali terjadi karena ketidakjujuran pelaku usaha didalam kompetisi perdagangan. Ketakutan akan kerugian merupakan penyebab utama pelaku usaha berbuat pelanggaran hukum. Mereka kerap mengabaikan hukum yang ada. Pelaku usaha menjiplak merek terkenal yang sudah memiliki pasar dan dikenal banyak orang. Pelaku usaha akan menciptakan produk yang sangat mirip dengan produk aslinya sehingga masyarakat akan lebih memilih produk mereka karena umumnya akan dijual dengan harga yang lebih rendah. Namun sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak menutup adanya kemungkinan orang atau badan hukum menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk melakukan pelanggaran merek demi memperoleh keuntungan, salah satu contohnya adalah pemalsuan merek. Tindakan pemalsuan merek dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam persaingan tidak sehat dan tidak jujur yang menggunakan merek terdaftar milik pihak lain.

Pelanggaran hak merek terjadi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan meniru, mencoba meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah populer di masyarakat. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian baik bagi produsen maupun konsumen, dan juga berpotensi merugikan negara[15]. Berdasarkan Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001, “ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu: a) menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, b) menggunakan merek yang

[15] Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 8

sama pada pokoknya, c) menggunakan tanda yang sama, d) menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis".

F. Persamaan Pada Pokoknya

Pada dasarnya, istilah "persamaan pada pokoknya" merujuk pada kesamaan antara dua merek. Dalam prakteknya, hal ini sering menjadi sumber masalah ketika ada klaim pelanggaran merek antara dua merek. Untuk dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, suatu merek harus memenuhi serangkaian kriteria sebagai berikut:[16]

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan
   Dalam merek, baik itu untuk produk barang atau jasa yang mirip atau tidak mirip, terdapat kesamaan dalam elemen-elemen atau unsur-unsur secara keseluruhan, termasuk dalam bentuk, suara, penempatan atau susunan, huruf, angka, dan kombinasi dari semua elemen tersebut
2. Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang atau jasa
   Bahwa barang yang di produksi memiliki kesamaan jenis dan cara memproduksi.
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar
   Bahwa merek barang atau jasa yang dihasilkan memiliki persamaan dalam wilayah atau letak geografis yang sama dengan segmen merek barang yang dihasilkan ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah atau menengah keatas.
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian
   Bahwa adanya kesamaan cara dalam produksi merek barang maupun jasa.
5. Persamaan pada pemeliharaan.

[16] M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 416

Adanya kesamaan dalam menjaga kualitas dan kuantitas sebuah merek produk barang atau jasa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Merek, yang dimaksudkan dengan "Persamaan Pada Pokoknya adalah persamaan yang disebabkan karena adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menciptakan kesan adanya kemiripan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, maupun kemiripan bunyi ucapan, yang terdapat pada merek tersebut". Dari pengertian tersebut, persamaan pada pokoknya merupakan kesamaan yang dimiliki oleh suatu merek dengan merek lain. Unsur-unsur yang dominan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek, adalah "berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, dan unsur lainnya"[17].

Pengkajian terhadap persamaan pada pokoknya dilaksanakan dengan melihat kemiripan yang timbul karena adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga memberikan kesan adanya kemiripan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi unsur-unsur, serta kemiripan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut18. Hal ini harus diketahui untuk menentukan apakah merek pelanggar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang digunakan oleh pemegang merek terdaftar. Bilamana merek milik pelanggar terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, berarti terdapat unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pelanggar dan bisa dijadikan dasar pertimbangan atas tindakan hukum yang akan diambil. Pembatalan merek atas pelanggar merek dapat merupakan salah satu sanksi yang dijatuhkan. Pembatalan merek bisa dilaksanakan dengan melihat adanya bukti-bukti yang telah terdapat di antara kedua merek bersangkutan.

---

[17] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[18] Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

G. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Hal ini adalah elemen kunci dalam pembentukan putusan hakim yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga memberikan manfaat bagi para pihak terlibat, sehingga perlunya pendekatan yang hati-hati, baik, dan teliti terhadap proses ini. Jika pertimbangan hakim tidak cermat, putusan yang diambil dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung[19].

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemerikasaan di siding yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa".

Hakim didalam memeriksa suatu perkara tentunya juga membutuhkan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, agar diperoleh putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidaklah dapat memberikan putusan apabila belum jelas baginya suatu peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[20]

Hakim tidak diperkenankan memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum dan juga hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman yang lebih tinggi dari hukuman maksimum yang telah ditentukan oleh undang-

---

[19] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

[20] Ibid, h.141.

undang. Dalam mengambil putusan, ada beberapa teori yang bisa digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[21]

1. Teori Kepastian Hukum

   Kepastian hukum mengedepankan penegakan hukum yang tegas dalam setiap situasi khusus dan tidak mengizinkan adanya penyimpangan. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain dan memiliki keterkaitan erat dengan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

2. Teori Keseimbangan

   Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

3. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

   Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang disebut sebagai diskresi. Dalam hal ini, hakim menyesuaikan hukuman atau keputusan dengan situasi yang ada. Dalam kasus pidana, ini dapat berarti menimbang keadaan setiap pelaku kejahatan untuk menetapkan hukuman yang pantas, sedangkan dalam kasus perdata, hakim mempertimbangkan situasi kedua pihak yang bersengketa, baik penggugat dan tergugat. Penjatuhan putusan oleh hakim dalam penggunaan diskresi cenderung lebih mengandalkan naluri atau insting serta pengalaman daripada hanya pengetahuan semata.

4. Teori Pendekatan Keilmuan

   Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

5. Teori Pendekatan Pengalaman

[21] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

6. Teori *Ratio Decidendi*

   Teori ini bersumber dari dasar filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan substansi perkara yang sedang diperselisihkan. Teori ini kemudian mencari peraturan hukum yang relevan dengan substansi perkara yang sedang disengketakan untuk menjadi dasar hukum dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan.

7. Teori Kebijaksanaan

   Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.