

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Merek

##### 1. Pengertian Merek

Menurut Tjiptono, Merek adalah gabungan nama, kata, huruf, simbol, gambar, warna serta atribut lainnya dari sebuah produk untuk mengidentifikasi dan membedakan satu produk dengan produk lainnya. Merek juga merupakan janji produsen untuk memberikan garansi atau jaminan fungsional dari sebuah produk. Merek yang dapat dikatakan baik juga memberikan garansi atau jaminan tambahan berupa manfaat, pelayanan dan kualitas yang akan diberikan kepada konsumen.<sup>1</sup>

Menurut Buchory, Merek adalah nama, kata, simbol/desain yang digunakan untuk mengidentifikasi individu atau produk atau layanan milik seseorang sebagai pembeda dengan produk Pesaing.<sup>2</sup>

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 UU Merek mendefinisikan merek sebagai tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna secara grafis dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

---

<sup>1</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. Dalam Bhakti Persada Bandung. Hal. 56.

<sup>2</sup> *Ibid.*

## 2. Jenis Merek

Jenis merek dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi;

- a. Merek Dagang, pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis.
- b. Merek Jasa, pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.
- c. Merek Kolektif, pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

## 3. Fungsi Merek

Fungsi merek adalah memberi identitas pada barang atau jasa dan menjamin kualitas barang dan jasa kepada konsumen. Orang yang telah membeli produk dari merek tertentu dan puas dengan kualitas produk atau

layanannya akan mencari merek yang sama di lain waktu. Sebuah merek juga dapat menjadi alat promosi yang membantu mengiklankan dan mempromosikan suatu produk.<sup>3</sup>

Merek juga berperan sebagai pemisah antara barang atau jasa yang diproduksi oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dihasilkan merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga harus diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama, fungsi merek diantaranya:

- a. Fungsi Indikator Sumber;
- b. Untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional;
- c. Fungsi Indikator Kualitas;
- d. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergensi;
- e. Fungsi Sugestif;
- f. Merek menjadi kesan untuk pengoleksi produk tersebut.

#### 4. Hak dan Kewajiban Merek

- a. Hak Merek

---

<sup>3</sup> Haris Munandar. 2015. *Mengenai Haki, Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten dan Seluk Beluknya*. Jakarta. Erlangga. Hal. 53.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merek berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merek yang dapat menggunakan merek tersebut.

Hak merek bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu perlindungan merek telah habis dan pemilik merek tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak atas merek dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merek sebagai hak eksklusif. Suatu merek menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merek atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merek.

Pendapat dan pengertian mengenai hak eksklusif dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, dimana dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek, maka ia dapat memanfaatkan sendiri merek miliknya dan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menggunakan merek tersebut kecuali izin dari pemilik merek.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung. Alumni. Hal. 322.

Hak merek menimbulkan hak ekonomi (*economic rights*) bagi pemiliknya dikarenakan hak merek merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merek saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merek. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merek atau karena menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merek terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang, lisensi merek jasa tanpa variasi lain. Merek mempunyai hak perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 35 angka 1 berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.

b. Kewajiban Merek

Merek juga mempunyai kewajiban, berdasarkan pasal 36 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu di wajibkannya perpanjangan apabila:

- 1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
- 2) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan atau diperdagangkan.

5. Sistem Pendaftaran Merek

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas Merek diperoleh setelah Merek

tersebut terdaftar. Oleh sebab itu, Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pendaftaran merek;

a. Prinsip *first to file*

Hukum merek di Indonesia menganut sistem *first to file* dalam memberikan pendaftaran suatu merek. System *first to file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan terlebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. sesuai dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:

- 1) Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
- 2) Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
- 3) Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Yurida Zakky Umami. 2016. *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 2. Hal. 117.

b. Constitutive system

Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar sejak tanggal merek itu didaftarkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

c. Nama domain

Bahwa perolehan nama domain adalah first come first serve. Hal ini mengakibatkan tidak mungkin suatu perusahaan didaftarkan dua kali. Sehingga jika seseorang melakukan pendaftaran nama domain dengan menggunakan merek dagangnya atau merek orang lain, maka orang yang pertama kali mendaftarkan nama domain tersebut memiliki hak atas domain tersebut.

d. System klasifikasi merek

Sistem klasifikasi merek adalah sistem yang mengklasifikasikan kelas merek sesuai dengan produk barang atau jasa.

6. Syarat Pendaftaran Merek

Agar suatu merek dapat didaftarkan dan digunakan sebagai merek dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu memiliki daya pembeda yang cukup. Adapun syarat yang harus dipenuhi selain memiliki daya pembeda yang cukup yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Bukan menjadi milik umum;
- c. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.<sup>6</sup>

Adapun merek yang tidak dapat didaftar berdasarkan pasal 20 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda;
- f. dan/atau Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.<sup>7</sup>

Pasal 21 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran

---

<sup>6</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2011. *Mengenal HAKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, dan Seluk-beluknya)*. Jakarta. Esensi Erlangga. Hal. 51.

<sup>7</sup> Pasal 20 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual apabila:

- a. suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- c. atau Indikasi Geografis terdaftar.<sup>8</sup>

Permohonan merek juga harus ditolak oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual apabila:

- a. merek tersebut Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dan juga permohonan merek juga harus ditolak jika diajukan oleh

Pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.<sup>9</sup>

## 7. Prosedur Pendaftaran Merek

### a. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek ada dua macam yang dapat ditempuh yaitu dengan cara biasa atau bersifat umum dan dengan hak prioritas. Dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi syarat khusus pendaftaran yang dilakukan dengan hak prioritas yaitu permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (*filling date*) yang pertama kali diterima di negara lain. Persyaratan khusus lainnya adalah permohonan pendaftaran dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang telah dilakukan pendaftaran mereknya di negara asing<sup>10</sup>

### b. Pemeriksaan Administratif

Setelah permohonan pendaftaran merek diterima, maka tahap

---

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>10</sup> Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

selanjutnya adalah pemeriksaan administratif. Pemeriksaan administratif merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek.

Apabila permohonan pendaftarannya telah lengkap sesuai yang dipersyaratkan maka prosesnya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya apabila ditemukan adanya kekurangan persyaratan permohonan biasa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan. Kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Sedangkan permohonan yang diajukan dengan hak prioritas jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan. Namun jika pemohon sampai batas waktu tersebut juga tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

c. Pengumuman Permohonan

Ketentuan mengenai pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengumuman dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dalam berita resmi merek dimana waktu pengumuman paling lama 15

(lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan untuk didaftarkan. Pengumuman tersebut diterbitkan secara berkala oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dalam Berita resmi merek melalui sarana elektronik dan /atau non elektronik.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap pihak yang merasa keberatan dengan merek yang diumumkan dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan atas merek tersebut secara tertulis. Atas keberatan tersebut pemohon atau kuasanya dapat mengajukan Sanggahan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman keberatan.

#### d. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dari segi teknis untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek.<sup>11</sup>

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Segala keberatan dan / atau sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan sengketa merek menurut Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 31.

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa maka selanjutnya akan diputuskan apakah merek yang dimohonkan dapat didaftarkan, merek tidak dapat didaftarkan, atau merek ditolak untuk di daftarkan. Apabila Pemeriksa memutuskan merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftar, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan menyebutkan alasannya. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, Pemohon dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.<sup>12</sup> Apabila Pemohon tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan tersebut, maka permohonan secara langsung ditolak.<sup>13</sup> Sebaliknya apabila Pemohon atau Kuasanya menyampaikan dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, maka pendaftaran merek tersebut dapat didaftarkan.<sup>14</sup>

e. Penerbitan Sertifikat Merek

Sertifikat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak merek tersebut terdaftar. Sertifikat hak merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak di terbitkannya sertifikat maka berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang nomor 20

---

<sup>12</sup> Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>13</sup> Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>14</sup> Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

#### 8. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan merek diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan merek dapat diajukan oleh pemilik merek atau atas inisiatif Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Penghapusan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Selain itu berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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.

Pembatalan merek diatur dalam pasal 76 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan Ideologi Negara, Peraturan Perundang-undangan, Moralitas, Agama, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

## **B. Tinjauan tentang Persamaan Pada Pokoknya**

Istilah persamaan pada pokoknya adalah ketika dua buah merek yang memiliki kemiripan disandingkan. Dalam praktek, hal ini sering menjadi persoalan ketika merek yang satu dianggap melanggar merek lain. Pengertian persamaan pada pokoknya berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah adanya:

1. Persamaan bentuk
2. Persamaan Cara Penempatan
3. Persamaan Cara Penulisan
4. Persamaan Bunyi ucapan

Menurut Beverly W. Pattishall, et.al dalam *“Trademarks and Unfair Competition fifth Edition”* faktor yang dapat di gunakan sebagai alat ukur untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya yaitu :

1. Persamaan Bentuk (*similarity of appearance*)

Pada Persamaan Bentuk (*similarity of apperance*), Pertimbangan Utama

persamaan pada Pokoknya terletak pada “Kesan Visual“ secara keseluruhan dari masing-masing bentuk merek. Persamaan Bentuk ini dapat mempersoalkan persamaan atau perbedaan masing-masing unsurnya. Cukup dapat di katakan Persamaan pada pokoknya bila konsumen mendapat kesan bahwa merek yang palsu secara visual terkesan seperti aslinya. Kesan Visual ini Muncul dengan cara menganalisis keseluruhan unsur tanpa membedakan variasi unsurnya. Contoh persamaan bentuk dalam membandingkan merek.

## 2. Istilah Asing (*Foreign Terms*)

Persamaan pada pokoknya muncul apabila Merek yang di gunakan menggunakan istilah Asing (*Foreign Terms*) memiliki konotasi yang sama dengan merek yang menggunakan istilah dalam negeri. Dalam hal ini, meskipun terdapat perbedaan bentuk, kata maupun bunyi, namun kedua merek yang diperbandingkan itu memiliki kesamaan arti karena salah satunya berasal dari istilah Asing. Letak pokok persamaan merek-merek itu adalah pada konotasi atau arti sama dari istilah-istilah yang di gunakan dalam masing-masing merek. dari uraian di atas dapat di simpulkan persamaan pada pokoknya muncul karena adanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek-merek yang diperbandingkan. Bentuk ini terdiri dari bentuk kata, nama, huruf, angka, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

## 3. Persamaan Konotasi (*Similarity of Connotation*)

Persamaan pada pokoknya bisa juga muncul karena antara beberapa merek yang diperbandingkan memiliki persamaan konotasi (*Similarity of Connotation*) yang mengasosiasikan merek tersebut pada suatu hal tertentu.

#### 4. Persamaan kata dan tanda gambar (*Word and Picture Marks*)

Persamaan pada Pokonya juga muncul dengan memperbandingkan merek yang berupa kata dan tanda gambar (*Word and Picture Marks*) dengan merek yang berupa gambar yang merepresentasikan kata tersebut. Dua merek yang di bandingkan itu masing-masing berupa "kata" dan "gambar".

#### 5. Persamaan Bunyi (*Similarity of Sound*).

Persamaan bisa juga disimpulkan dari adanya persamaan bunyi (*Similarity of Sound*) pada merek-merek yang dibandingkan, terutama pada merek-merek yang mengandalkan kekuatan bunyi kata. Dalam persamaan bunyi ini pelafalan atau cara pengucapan (pronunciation) merek yang "benar" bukanlah faktor yang menentukan. Pelafalan atau pengucapan yang tidak benar bisa juga menyebabkan adanya persamaan bunyi merek.

Menurut Prof. Sudargo Gautama, kriteria yang berlaku untuk dipandang sebagai persamaan pada pokonya ialah<sup>15</sup> “apabila sesuatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang barang sejenis” Unsur yang menentukan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah:

##### 1. Kesan dari merek yang bersangkutan pada khalayak ramai

Dalam hal ini penentuan tergantung pada hakim. Hakim harus dapat memperhatikan secara jeli bagaimna masyarakat secara umum dapat membedakan antar produk yang berperkara, apakah masyarat secara umum dapat membedakan secara jelas atau tidak. Kesan yang timbul dalam

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *komentar atas Undang-Undang merek dan pelaksanaan*. Hal. 20.

masyarakat terhadap suatu merek adalah sama dengan merek lain adalah:

- a. Bunyi pengucapan atau suara
- b. Terjemahan atau arti dari suatu merek
- c. Penambahan kata dari suatu merek

## 2. Terhadap barang sejenis

Terhadap barang sejenis Undang-Undang telah mengatur untuk mencegah kemungkinan timbulnya kekeliruan padakhalayak ramai tentang penggunaan merek. Prof sudargo Gautama mengatakan, “Apabila sesuatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang yang sejenis, maka dianggap ada persamaan pada pokoknya”. Sedangkan untuk menentukan bahwa terdapat kesamaan pada pokoknya suatu merek, haruslah dilihat secara keseluruhan. Masyarakat sekarang sudah lebih cerdas dalam memilih produk merek yang kualitas baik dan buruk yang saat ini beredar di pasaran saat, walaupun terdapat persamaan pada pokoknya.

Adapun penentuan adanya kemiripan dalam Doktrin nearly resembles dapat didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya:

- a. Kemiripan persamaan gambar;
- b. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
- c. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan
- d. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat atau konsumen (*indirect confusion*).

Kriteria-kriteria memiliki persamaan pada pokoknya juga sudah dinyatakan

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 yaitu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila sama bentuk, Sama komposisi, Sama kombinasi, sama unsur elemen, sama bunyi, sama ucapan, sama penampilan, Persamaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya karena mempunyai persamaan pada bunyi pengucapan, pengertian (konotasi), kelas barang dan jenis barang karena bunyi pengucapan yang sama.<sup>16</sup>

### C. Tinjauan tentang Kedudukan Hukum

#### 1. Kedudukan Hukum secara umum

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.

Menurut Philipus M.Hadjon bahwasannya negara wajib melindungi hak hak dasar yang dimiliki manusia semata-mata hanya untuk mempertahankan kedudukan hukumnya karena perlindungan hukum dari negara merupakan sesuatu yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang hidup

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/N/HaKI 2003. 100/SERATUS vs SERATUS.

didalamnya, makin baik pengelolaan suatu negara maka perlindungan hukum didalamnya semakin baik yang berimplikasi pada kedudukan hukum warga negaranya yang semakin terjamin

## 2. Kedudukan hukum dalam hukum acara perdata

Ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*).

### **D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum**

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan di lindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori perlindungan hukum dihadirkan oleh Negara untuk mengintegrasikan seluruh kepentingan warga Negara agar tidak terjadi benturan antar kepentingan warga Negara. Negara sebagai pengatur atau regulator memiliki kewajiban dalam menjaga warga negaranya yang bermuara pada konflik atau benturan kepentingan masing-masing hak hukum yang telah dimiliki oleh masing-masing warga Negara maka dari itu tujuan dasar dari teori perlindungan hukum adalah melindungi hak dan mengintegrasikan masing-masing hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga Negara.

Konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, pada setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentinganyang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, dan

untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka dibutuhkan adanya hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum termasuk perjanjian berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait dengan produk hukum bersangkutan.

Setiap perjanjian atau kontrak idealnya harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan. Terkait hal itu, maka perlu adanya perlindungan hukum sebagai antisipasinya. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>17</sup> Jehani. 2017. *Pedoman Praktis Perjanjian*. Jakarta. Visi Media. Hal. 1.

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perihal perlindungan hukum merupakan sesuatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi maka dari itu perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>18</sup> Philippus M. Hadjon. 1999. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu. Hal. 25.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum memiliki 2 macam yang masing-masingnya memiliki perbedaan yaitu:<sup>19</sup>

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. Hal. 25.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.