

BAB II

TINJAUAN UMUM MEREK DAGANG

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Merek dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu hak yang berasal dari hasil pengolahan otak yang dipikirkan untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. HAKI merupakan hak yang memperoleh manfaat secara ekonomi dari hasil kreativitas intelektual. Hak atas merek merupakan tujuan dari hak kekayaan intelektual karena adanya hak atas merek dagang, seperti hak untuk menggunakan tanda atau merk untuk membedakan barang dagangan milik seseorang dengan barang dagangan milik orang lain, meskipun tidak termasuk unsur-unsur pokok yang dimaksud dalam pengertian kekayaan intelektual, yaitu tidak ada unsur kekayaan intelektual berupa hasil ciptaan atau penemuan.²¹

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan mengenai pengertian merek;

“Merek merupakan tanda yang dapat ditayangkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, secara 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih. Unsur tersebut untuk membedakan barang yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perdagangan barang.”

²¹Mecinius Mecinius, Risti Dwi Ramasari, and Intan Nurina Seftiniara, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang*, JLEB: Journal of Law, Education and Business 1, no. 2, 2023, 214–26.

2. Tujuan merek

Hak merek dagang Ini adalah tujuan hak kekayaan intelektual, karena hak atas sebuah merek adalah hak untuk menciptakan atau menemukan suatu merek. Gunakan merek dagang atau merek untuk membedakan produk komersial anda dari produk komersial milik orang lain, meskipun merek dagang atau merek dagang tersebut tidak mengandung unsur-unsur utama sebagaimana yang ditetapkan dalam definisi kekayaan intelektual. Jadi, tidak ada unsur intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan.²² Tujuan dari merek yaitu untuk membedakan produk yang dimiliki pelaku usaha dengan produk pesaingnya.²³

3. Fungsi merek

Fungsi merek dagang adalah untuk membedakan produk dan layanan yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa ini harus ditandai dengan pengenal untuk membedakannya, bagi produsen pun, merek merupakan jaminan atas nilai hasil produksi mereka, terutama dalam hal mutu dan kemudahan penggunaan, sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang dagangan mereka guna mencari dan memperluas pasar. Sementara itu, bagi konsumen, merek harus

²²*Ibid.*, hlm 2

²³Sri Husnulwati, *Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah*, Jurnal Media Wahana Ekonomika 9, no. 1, 2012, 60–66.

membuat pilihan barang yang akan dibeli. Singkatnya, fungsi merek adalah tanda pembeda, jaminan kualitas, dan aset yang berharga.²⁴

Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek berfungsi sebagai;

- a) Tanda pengenal yang dapat membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh satu orang atau beberapa
- b) Sarana promosi, hasil produksi cukup dengan mencantumkan merek

4. Jenis – jenis merek

Menurut Undang–Undang Merek, merek di jeniskan menjadi tiga bagian;

- a) Merek dagang, merek yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya
- b) Merek jasa, merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama–sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang atau sejenisnya
- c) Merek kolektif, merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama–sama untuk membedakan dengan barang jasa sejenis lainnya

²⁴Mehdi Mohammad Fahrullah Al-hasni, Muhammad Din, and Maskuri Sutomo, *Fungsi Penggunaan Merek Untuk Produk Usaha Rumahan (Abon Ikan) Bagi Desa Tambu*, Jurnal Nusantara Berbakti 1, no. 2, 2023, 112–19.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek

1. Pengertian pendaftaran merek

Pada dasarnya, merek dagang adalah tanda yang dilekatkan pada suatu produk atau jasa yang dipasarkan untuk membedakannya dengan barang atau jasa sejenisnya. Pemilik merek mempunyai hak khusus dalam menggunakan mereknya, tidak terbatas pada penggunaan merek yang digunakan untuk membedakan produk. Akan tetapi, hak khusus ini juga mencakup segala sesuatu yang memiliki unsur–unsur esensial yang identik dengan merek yang digunakan.

Merek juga dapat menentukan kualitas suatu barang dan jasa, merek diperoleh dari hasil pemikiran dan kecerdasan manusia. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang–undang merek, yang dimaksud dengan merek adalah berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, yang bersifat 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, dan hologram.

Pendaftaran merek dagang merupakan pendaftaran tanda yang dapat disajikan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dua atau lebih. Unsur ini bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang wajib didaftarkan dalam basis data kekayaan intelektual yang kekayaannya mempunyai kekuatan hukum.

Pendaftaran merek dagang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Dalam proses pendaftaran merek dagang, salah satu syarat yang mesti dipenuhi agar merek dagang dapat didaftarkan adalah membedakan semua unsur yang terkait dengan merek dagang tersebut. Apabila pada saat pendaftaran merek tersebut terdapat persamaan dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan pendaftarannya akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).

2. Tujuan dan fungsi pendaftaran merek

Salah satu unsur mutlak agar suatu merek dapat didaftarkan adalah keberadaannya tanda, yaitu apabila tanda yang digunakan mempunyai daya pembeda yang cukup (mampu membedakan). Kekhasan merupakan tanda yang mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kekuatan Pembeda yang digunakan mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kekuatan pembeda suatu merek Ini berasal dari merek dan nama merek.²⁵

Mendapatkan bukti tentang pemilik yang berhak atas merek terdaftar. Alasan penolakan merek yang secara keseluruhan atau pada pokoknya sama dengan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain untuk barang / jasa sejenis. Alasan larangan bagi orang lain untuk

²⁵Mecinius, Ramasari, and Seftiniara. *Op.Cit.*, hlm.3.

memakai merek yang sama secara keseluruhan atau pada pokoknya sama dalam peredaran untuk barang / jasa sejenis.

3. Syarat pendaftaran merek

Untuk mendaftarkan merek dagang ada beberapa syarat yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha di dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016;

- a) Permohonan pendaftaran dilakukan oleh pemohon atau kuasanya ke[ada menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa indonesia.
- b) Permohonan terdapat; tanggal, bulan, tahun permohonan, nama lengkap pemohon, kewarganegaraan, alamat pemohon, nama dan alamat kuasa jika permohonan dilakukan oleh kuasanya, warna logo merek, nama negara dan tanggal permintaan merek, dan kelas barang dan di jelaskan jenis barang apa yang di daftarkan
- c) Permohonanan ditanda tangani pemohon atau kuasanya
- d) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang

4. Asas pendaftaran merek

Pendaftaran merek dapat dimanfaatkan oleh pemohon untuk memperoleh hak atas merek, yang dilaksanakan berdasarkan asas hukum. Menurut Mahadi : “ Dasar merupakan ratio legis dari berbagai macam kaidah hukum. Kedudukan dasar dalam hukum merupakan bidang pemikiran yang menjadi latar belakang terbentuknya berbagai

norma hukum.” Dasar-dasar pendaftaran merek dagang di Indonesia adalah yang pertama kali disajikan. Berdasarkan asas sebelum penitipan, kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek dapat diperoleh / diperoleh pada saat merek tersebut sudah terdaftar (mengirim permohonan pendaftaran merek juga secara elektronik bukan elektronik dalam bahasa Indonesia) di Menkumham melalui DJKI.²⁶

Pada dasarnya, pendaftaran merek menganut sistem pendaftaran pertama (*first file*), dimana dengan asas pendaftaran pertama ini setiap orang atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya untuk suatu kelas dan jenis barang / jasa tertentu dapat diperhitungkan. pemilik hak merek dagang sehubungan dengan kelas dan jenis barang / jasa. Dengan kata lain, pemilik merek dagang atau merek jasa yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali, pada awalnya dapat memperoleh kepastian dan keabsahan hukum bahwa yang bersangkutan dianggap sebagai pemilik sah merek dagang terdaftar tersebut, sepanjang tidak ada yang berkeberatan. keberatan dari pihak lain dalam proses pendaftaran merek dagang atau merek jasa sampai dengan sertifikatnya diterbitkan.²⁷

²⁶Elsa Savira, *Dampak Penyelenggaraan Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas First to File*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 23, no. 1, 2023, 1–9.

²⁷Salsabilla Cahyadi Indira Putri, *Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia*, Lex Privatum 11, no. 4, 2023, 1–8.

C. Tinjauan Umum Tentang Persamaan pada Pokoknya

1. Pengertian persamaan pada pokoknya

Persamaan pada pokoknya merupakan merek dagang pada pendaftaran tidak boleh identik atau mirip dengan merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya dan digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sama. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik merek agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada konsumen.

Kesamaan pada dasarnya merupakan konsep penting dalam hukum merek dagang di Indonesia. Konsep ini mencakup persyaratan bahwa merek dagang yang tunduk pada pendaftaran tidak boleh identik atau mirip dengan merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya dan digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sama.

Persamaan pada pokoknya juga menjaga integritas sistem merek secara keseluruhan. Dengan menerapkan persyaratan ini, sistem merek dagang menjadi stabil dan dapat diandalkan, memastikan bahwa merek dagang terdaftar akurat dan diidentifikasi dengan jelas.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 “Tentang Merek dan Indikasi Geografis” menjelaskan tentang pengertian persamaan pada hakikatnya, Pasal 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sama pada hakikatnya” adalah persamaan karena sehingga terdapat persamaan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, bentuk bunyi kata suatu merek. Oleh karena itu, suatu merek harus mencari perbedaan yang kuat agar pendaftaran merek dagangannya dapat

diterima. Yang dimaksud dengan “Persamaan pada Pokoknya” adalah kesamaan yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan adanya kesamaan, baik dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun gabungan unsur - unurnya, bahkan padanan bunyi kata yang terdapat dalam Merek. Penilaian kesamaan tidak terutama didasarkan pada kesamaan visual atau fonetik. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor lain, seperti kesamaan konseptual dengan merek, faktor ini merupakan pertimbangan penting dalam menilai keberadaan kesamaan substansial antara merek dagang terdaftar dan merek dagang terdaftar.

2. Tujuan dan fungsi persamaan pada pokoknya

Tujuan persamaan pada pokoknya dalam hukum merek dagang adalah untuk mencegah peniruan merek dagang oleh pihak lain. Dengan kata lain, bertujuan untuk menentukan adanya persamaan asas dan itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan kesamaan pada hakikatnya sama dengan yang telah dibuktikan dengan itikad baik dalam suatu proses pembatalan pendaftaran merek.²⁸

Sedangkan fungsi persamaan pada merek untuk Mencegah penolakan pendaftaran merek dagang. untuk menghindari penolakan, perlu dilakukan pencarian merek dagang sebelum mendaftar.

²⁸Sari Dewi, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, 2022, 26-41.

3. Bentuk persamaan pada pokoknya

Suatu merek dikategorikan mempunyai kemiripan dengan Yang utama ialah bahwa itu adalah suatu merek itu kelihatannya seperti merek milik pihak lain atau menambahkan kata atau menambahkan simbol merek sehingga tidak serupa secara umum, tetapi sama saja secara sepintas atau sekilas yang utama adalah. Maksud dari Persamaan dasarnya adalah: kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu merek dengan merek lainnya.²⁹

Ada beberapa bentuk persamaan pada pokoknya dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016;

- a) Kemiripan pada merek terdaftar milik pihak lain yang dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang sejenisnya
- b) Kemiripan pada merek terkenal milik pihak lain untuk barang

Dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016;

- a) Terdapat kemiripan pada nama, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki
- b) Terdapat kemiripan pada nama atau singkatan, bendera, lambang atau simbol atau embel embel suatu negara
- c) Terdapat kemiripan tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah

²⁹Muhammad Yusuf Ibrahim, “Prinsip Hukum Persamaan Dalam Merek Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” 9, no. 1 (2022): 356–63.