

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kekayaan Intelektual

1. Defenisi Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI) yang dulunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akibat adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara mengenai susunan salah satunya disebut Ditjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) namun dalam perkembangan Peraturan Presiden 24 Tahun 2010 tersebut telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) ini alasan berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektual. Maka dari sekarang disebut dengan Kekayaan Intelektual.³⁴

Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* berdasarkan substansi Kekayaan Intelektual sangat berhubungan erat dengan benda immaterial serta melindungi karya yang lahir dari manusia. Adapun beberapa defenisi kekayaan Intelektual sebagai berikut :

1. Menurut W.R. Cornish Kekayaan Intelektual adalah *traditionally “the term” Intellectual Property” was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however, it has been used to refer to a*

³⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki> diakses pada 09 Mei 2019 Pukul 18.10 WIB

wide range of disparate rights, including a number of more often known as "industrial property", such as patent and trademarks.

(tradisional "istilah" Kekayaan Intelektual "digunakan untuk merujuk pada hak-hak yang diberikan oleh pemberian salinan dalam karya sastra, artistik, dan musik. Namun, dalam beberapa waktu belakangan ini, istilah ini digunakan untuk merujuk pada berbagai hak yang berbeda, termasuk sejumlah yang lebih sering dikenal sebagai "properti industri", seperti paten dan merek dagang).

2. Menurut David Brainbridge Kekayaan intelektual adalah *Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights assorted with creative effort or commercial reputation and goodwill.* (hukum kekayaan intelktual adalah bahwa bidang hukum yang menyangkut hak – hak hukum yang bermacam dengan usaha kreatif atau reputasi komersil dan jasa dibidang komersil.³⁵)
3. Menurut Peter Mahmud Marzuki Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari kekayaan Intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil.
4. Menurut Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.
5. Menurut Bouwman-Noor Mout Kekayaan Intelektual adalah kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materil maupun immaterial.³⁶
6. Menurut *World Intellectual Propery Organization* (WIPO) Kekayaan Intelektual adalah Kreasi yang dihasilkan manusia yang meliputi invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

³⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 26.

³⁶ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Op.Cit*, hal. 31.

Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara, benda yang tidak berwujud ini disebut hak. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud (materil) dan benda tidak berwujud (immaterial).³⁷ Jika disederhanakan dalam bentuk skema, uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut :³⁸



Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda materil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan; sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangibile good*) adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya KI (Kekayaan Intelektual). Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah Kekayaan Intelektual.³⁹

Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda

³⁷ Afrillyana Purba, dkk, *Op.Cit.* hal. 14.

³⁸ OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hal.14.

³⁹ Afrillyana Purba, dkk, *Op.Cit.*, hal. 15.

(berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak – hak yang disebut pasal 499 KUHPerdara. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).⁴⁰

2. Prinsip – Prinsip Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada Kekayaan Intelektual bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmat eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem Kekayaan Intelektual (KI) sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem kekayaan intelektual berdasarkan pada prinsip :

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

⁴⁰ OK.Saidin, *Op.Cit*, hal. 13 – 14.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karna sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan didalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata – mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.⁴¹

3. Sifat Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual

Hak monopoli atas Kekayaan Intelektual diatur dalam hukum Indoneisa sebagaimana yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 50 huruf (b) ditentukan :

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang -undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak kekayaan Intelektual seperti Lisensi Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain Industri, Rangkaian Elektronik Terpadu, dan Rahasia Dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba (Franchise)”.

Ini berarti pada bidang Kekayaan Intelektual tidak berlaku larangan praktik monopoli. Pemilik Kekayaan Intelektual boleh melakukan praktik monopoli dalam penggunaan haknya.⁴²

⁴¹ Afrillyana Purba, dkk, *Op.Cit*, hal. 13- 14.

Undang-undang bidang Kekayaan Intelektual mengatur bahwa pemilik kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif (*exclusive right*), yaitu hak menggunakan secara bebas kekayaan intelektualnya, baik melalui usaha sendiri maupun dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk ikut memetik manfaat ekonomi atas kekayaan intelektualnya itu, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi bahwa hanya pihak tertentu saja yang dapat menggunakan hak intelektual seseorang berdasarkan lisensi, berarti monopoli atas suatu kekayaan intelektual tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.⁴³

Alasan Undang-Undang Larang Praktek Monopoli tidak berlaku terhadap Kekayaan Intelektual, karena Kekayaan Intelektual adalah hak pribadi seseorang Pencipta atau penemu, yang diberikan oleh negara, yang patut dihargai dan dilindungi hukum agar dapat didorong terus perkembangannya, dan menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan industri. Apabila larangan monopoli diberlakukan terhadap kekayaan Intelektual, maka dikhawatirkan tidak ada kebebasan bagi pemiliknya untuk memanfaatkan haknya sendiri. Akibatnya, dapat menghambat timbulnya ciptaan atau penemuan baru, yang berarti menghambat tumbuh dan berkembangnya industri. Lebih penting lagi untuk disadari bahwa kekayaan intelektual bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut atau symbol negara maju (*developed countries*).⁴⁴

⁴² Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Op.Cit*, hal. 40.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 41.

Dengan demikian walaupun Kekayaan Intelektual bersifat absolut, eksklusif dan menimbulkan aspek monopoli, Kekayaan Intelektual tidak dapat sepenuhnya dikatakan bersifat individualistik, mengingat perundang – undangan Kekayaan Intelektual di Indonesia telah membatasi monopoli dengan fungsi social dan tidak ditujukan untuk mengganggu ketertiba umum. Sebaliknya, kepentingan individu dan masyarakat kekayaan intelektual diseimbangkan sehingga sebagai suatu hak eksklusif, Kekayaan Intelektual secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak -hak milik lainnya, bahkan dalam beberapa hal memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Untuk itu, amat diperlukan suatu kesamaan persepsi mengenai kedudukan kekayaan intelektual dalam sistem hukum benda, yaitu sebagai suatu hak atas kepemilikan yang perlu mendapat perlindungan hukum yang nyata.⁴⁵

4. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak- hak tersebut mendekati hak – hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.⁴⁶

Penggolongan Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Afrillyana Purba, dkk, *Op.Cit*, hal. 15.

1. Hak Milik (baca: hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*).
2. Hak Cipta (*Copyrights*)
Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :
 - a. Hak cipta dan
 - b. Hak terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*).

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi :

1. *Patent* (Paten)
2. *Utility Models* (Model dan Rancangan Bangunan)
3. *Industrial Design* (Desain Industri)
4. *Trade Merk* (Merek Dagang)
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal).⁴⁷

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera diatas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* .Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu : *trade secret* (Rahasia Dagang), *service mark* (Merek Jasa), dan *unfair competition protection* (Perlindungan dari persaingan curang). Sehingga atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Patent* (Paten)
2. *Utility Models* (Model dan Rancangan Bangunan)
3. *Industrial Designs* (Desain Industri)
4. *Trade Secrets* (Rahasia Dagang)

⁴⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hal. 12.

5. *Trade Marks* (Merek Dagang)
6. *Service Marks* (Merek Jasa)
7. *Trade Names or Commercial Names* (Nama Dagang)
8. *Appelations of origin* (Sebutan Asal)
9. *Indications of Origins* (Tanda Asal)
10. *Unfair Competition Protection* (Perlindungan dari Persaingan Curang)

World Trade Organization (WTO), *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menambah dua bidang lagi sebagai cakupan dari Kekayaan Intelektual :

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan
2. *Intergrated Circuit* (rangkain elektronika terpadu)⁴⁸

Indonesia sendiri mengklasifikasikan Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

- a. Konvensional
 - Hak cipta & hak terkait
 - Paten
 - Merek & Indikasi Geografis asal
 - Desain Industri
 - Rahasia Dagang
 - Desain Tata letak Sirkuit Terpadu
 - Varietas Tanaman
- b. Traditional
 - Pengetahuan Traditional dan Ekspresi Budaya Tradisional

B. Tinjauan tentang Merek

1. Defenisi Merek

Defenisi Merek baik secara harafiah atau Bahasa manapun secara istilah terdapat beragam makna, oleh karena itu dapat dikemukakan terlebih dahulu

⁴⁸ OK.Saidin, *Op.Cit*, hal. 17 – 18.

pengertian merek secara Bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Merek diartikan sebagai berikut: Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang – barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Selanjutnya, Pengertian Merek sebagaimana yang dipublikasikan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* bahwa merek adalah sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Tanda dimaksud dapat berupa kata, huruf, angka, foto, bentuk, warna, jenis logo, label, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa. Secara Kategoris, kreasi visual seperti itu dapat dianggap sebagai merek. Dibeberapa negara, slogan iklan dianggap pula sebagai merek.⁴⁹

Di samping itu, berkembang pula konsep di beberapa negara yang menerima pendaftaran merek non-konvensional atau non-tradisional. Di antaranya, tanda tiga dimensi, baik yang berupa bentuk produk maupun kemasan, atau tanda yang dapat didengar (*sound/bunyi*) dan *affectory (smell/aroma)*. Lebih lanjut, definisi merek juga dapat dikemukakan oleh *American Marketing Association* bahwa merek sebagai nama, istilah, tanda simbol atau desain, atau panduan dari hal – hal tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan identitas bagi barang – barang atau jasa guna membedakan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan kompetitor.⁵⁰

⁴⁹ Ismail Rumadan, *Op.Cit*, hal. 51 -52.

⁵⁰ *Ibid.*

Selanjutnya pengertian merek secara yuridis berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2016 menyebutkan bahwa; “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan átau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁵¹

Selain Menurut Batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapat tentang merek, yaitu :

1. Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. Menurut Prof. R. Soekardono, S.H., Merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lain.
3. Menurut Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan pendapat bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau jasa atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang - barang yang sejenis lainnya.
4. Menurut Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu; Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari

⁵¹ Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1

barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

5. Menurut Essel R. Dillavou, sarjana Amerika Serikat, sebagaimana yang dikutip oleh Pratasius Daritan , merumuskan seraya memberikan komentar bahwa :

“No complete definition can be given for a trade mark generally it is any sign, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer of distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising mechanism”

(Tidak ada defenisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata – kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang – barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).

6. Menurut Harsono Adisumarto , S.H., MPA, merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepas di tempat penggembalaan Bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tand apengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.
7. Menurut Philip S. James M.A., Sarjana Inggris berpendapat bahwa :

“A trade mark is a mark used in connexion with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand in the course of trade.”

(Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seseorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang – barang kepunyaanya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang – barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang – barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan).⁵²

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa, merek merupakan suatu defenisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemilihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi merek bias lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap (*brand*). Secara lebih khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas, sebagai pengenalan, sebagai pembeda barang di pasar. Oleh para pelaku usaha, merek digunakan sebagai tanda untuk menunjukkan asal barang atau sumber asal produk. Dari serangkaian aspek fungsional yang melekat, merek mengembangkan peran ganda, yakni menjadi tanda pengenalan atau identitas atau sekaligus digunakan sebagai acuan, baik bagi produsen barang, maupun konsumen untuk mewujudkan tatanan perdagangan yang tertib, terpercaya, aman dan berkepastian hukum. Tanpa merek, interaksi perdagangan dapat dipastikan terjadi chaos atau tidak teratur dan berantakan. Oleh karena itu diperlukan instrument penataan dalam bentuk sistem hukum seperti dibangun dan dijalankan untuk mendukung dan mewujudkan ketertiban dalam

⁵² OK.Saidin, *Op.Cit*, hal. 455 – 457.

kegiatan perdagangan. Inilah gambaran dari konsep normative yang di defenisikan atas merek yang melekat pada produk barang atau jasa.⁵³

2. Unsur , Jenis dan Ciri – ciri Merek

Berdasarkan rumusan pengertian merek sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan unsur, jenis dan ciri – ciri dari suatu merek adalah :

- a. Merupakan suatu tanda;
- b. Merupakan daya pembeda;
- c. Digunakan dalam perdagangan;
- d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.⁵⁴

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda yang dapat memiliki daya pembeda. Untuk merek dagang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua – duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal - hal yang bersangkutan dengan merek jasa. Sedangkan apa yang disebut sebagai barang sejenis menurut A. Oemar Wongsodiwirjo adalah barang tersebut tidak harus sama, tetapi secara Teknik dan pemakaian terdapat hubungan yang sangat dekat, atau mengandung persamaan pada sifat dan susunan dan juga cara membuatnya.⁵⁵

Mengenai jenis – jenis merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ada 2 (dua) yaitu: Merek Dagang dan Merek Jasa.

1. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama -

⁵³ Ismail Rumadan, *Op.Cit*, hal. 56 – 58.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya.

2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa – jasa sejenis lainnya.⁵⁶

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas, ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk dan wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek, yakni;

- a. Merek lukisan (*bell mark*);
- b. Merek kata (*word mark*);
- c. Merek bentuk (*form mark*);
- d. Merek bunyi – bunyian (*klank mark*)
- e. Merek judul (*title mark*).⁵⁷

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Merek kata, yang terdiri dari kata – kata saja. Misalnya good year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
- b. Merek lukisan, adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak – tidaknya jarang sekali dipergunakan.
- c. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali digunakan, Misalnya : rokok putih merek escort yang terdiri dari lukisan iring – iringan kapal laut dengan lukisan dibawah “*ESCORT*”.⁵⁸

⁵⁶ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 2 dan 3

⁵⁷ Ismail Rumadan, Op.cit, hal. 61.

⁵⁸ OK.Saidin, *Op.Cit*, hal. 458 - 459.

Disamping merek barang dan jasa ada juga Namanya merek merek kolektif. Yang dimaksud dengan merek kolektif berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Merek adalah :

Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara Bersama – sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁵⁹

Merek kolektif tidak dapat dikatakan merek yang baru, karena merek kolektif terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Pengklasifikasian dalam jenis merek dagan dan merek jasa menurut Undang – Undang Merek kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 Sexies.⁶⁰

C. Merek Biasa, Terkenal dan Termasyur

Dalam buku Yahya Harahap berjudul tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 menggolongkan merek menjadi tiga berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Merek dibedakan sebagai merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*) yaitu :⁶¹

a. Merek Biasa (*normal marks*)

Dalam buku Perlindungan Merek yang disunting oleh Tommy Hendra Purwaka , Merek biasa (*normal marks*) adalah merek yang tergolong tidak

⁵⁹ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 4

⁶⁰ Ismail Rumadan, *Op.Cit*, hal. 62.

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur> diakses pada 10 Mei 2019 Pukul 18:50 WIB

mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat 'biasa' ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitas rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merek Terkenal (*well-known marks*)

Merek Terkenal (*well-known marks*) merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala laporan konsumen.

World Intellectual Property Rights (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa factor -faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu :

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sector yang relevan dengan masyarakat;
- Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakai merek;
- Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
- Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- Catatan keberhasilan pemenuhan atas merek tersebut;
- Nilai merek.

c. Merek Termasyur (*famous marks*)

Merek termasyur (*famous marks*) tidak dikenal dalam Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis akan tetapi keberadaannya acap kali berpengaruh dalam proses pendaftaran dan perlindungan merek. Beberapa negara juga memperlakukan merek termasyur sebagai merek yang memiliki reputasi lebih tinggi daripada merek terkenal karena nama besarnya dan sangat terkenal, sebagaimana dikatakan oleh Peter K. Yu

“Famous marks are traditionally considered to have a higher degree of reputation than well-known marks and therefore deserve a broader scope of protection...”

(Merek termasyur secara tradisional dianggap memiliki reputasi yang lebih tinggi daripada merek terkenal dan karenanya layak mendapatkan cakupan perlindungan yang lebih luas...)

Acap kali suatu merek terkenal harus terdaftar pada setidaknya negara asalnya agar mendapatkan perlindungan di negara lain, sedangkan merek biasanya dilindungi tanpa perlu terdaftar di negara asalnya karena orang sudah sangat mengenalnya. Disisi lain, merek terkenal dilindungi hanya untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan bisnis atau industri yang sudah terdaftar, sedangkan merek termasyur dapat terlindungi dari penggunaan yang tidak sah atas barang dan jasa meskipun tidak masuk dalam daftar perlindungan. Merek termasyur diakui sebagai merek yang tingkat reputasinya lebih tinggi daripada merek terkenal meskipun sulit untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termasyur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran diantara keduanya.

D. Persamaan Keseluruhan dan Persamaan Pada Pokoknya

Pada dasarnya secara teoritis konsep persamaan suatu merek dibagi dalam 2 (dua) kategori, yakni persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya. Merek dinilai mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya apabila memiliki persamaan dalam hal bentuk, komposisi, kombinasi, unsur, bunyi, ucapan atau penampilan dengan merek pihak lain.⁶²

Merek dinilai memiliki persamaan secara keseluruhan apabila tampilan seluruh unsur merek tersebut identik dengan merek lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain. Kalaupun ada perbedaan maka perbedaan tersebut tidak tampak signifikan sehingga konsumen tidak akan menganggapnya sebagai identitas produk. Permohonan merek demikian akan ditolak karena dipastikan dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat dalam mengidentifikasi sumber produk. Konsumen akan berasumsi bahwa kedua merek saling terkait dan dimiliki oleh pihak yang sama.⁶³

Merek dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya apabila unsur pembentuk merek tidak identic dengan merek pihak lain melainkan ada tambahan atau modifikasi yang membuat tampak sedikit berbeda. Merek demikian berpotensi menimbulkan kebingungan atau kekeliruan pada masyarakat mengenai sumber produk. Kekeliruan ini terjadi tidak secara langsung sebagaimana apabila keseluruhan unsur merek tersebut identic dengan merek pihak lain, namun adanya persamaan salah satu unsur dapat membuat masyarakat berasumsi bahwa ada

⁶² Ismail Rumadan, Op.cit, hal. 79.

⁶³ *Ibid.*

keterkaitan antara merek yang satu dengan lainnya dan menganggap keduanya bersumber dari pihak yang sama.⁶⁴



⁶⁴ *Ibid.*, hal. 80.