

Pelindungan penggunaan kata deskriptif bukan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar berdasarkan doktrin descriptive fair use: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/Pn.Niaga.Sby. = Protection of the use of Non-trademark descriptive words that are substantially similar to registered trademark based on the descriptive fair use doctrine: Case study of the Surabaya District Court Decision No. 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/Pn.Niaga.Sby.

Muhammad Haykal Mulyaharja, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920572652&lokasi=lokal>

Abstrak

Berdasarkan Pasal 20 huruf (b) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek yang sama atau memiliki keterkaitan dengan barang atau jasa tertentu tidak dapat didaftarkan. Hal ini sesuai dengan konsep dari merek deskriptif yang hanya bersifat menyebutkan salah satu fitur dari produk yang bersangkutan. Unsur kata yang digunakan dalam merek deskriptif merupakan kata umum. Melalui penemuan hakim dalam beberapa yurisprudensi, maka merek deskriptif dimungkinkan untuk didaftarkan apabila mampu membuktikan keberadaan secondary meaning melalui penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Pemilik merek deskriptif memiliki hak eksklusif terhadap kata yang bersifat umum, sehingga keberadaan hak ini dapat membatasi pelaku usaha lainnya untuk menggunakan kata serupa untuk kepentingan komersial. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby., bahwa Penggugat selaku pemilik merek "Imperial" untuk produk kasur pegas, mengajukan gugatan pelanggaran merek terhadap Tergugat yang telah menggunakan kata "Imperial" sebagai nama dari salah satu tipe produk dengan jenis yang serupa. Tergugat menggunakan kata "Imperial" dengan alasan untuk mengadopsi makna dari kata terkait yang merepresentasikan nuansa kerajaan atau kekaisaran. Melalui pertimbangan hakim, maka telah ditetapkan bahwa penggunaan kata "Imperial" sebagai salah satu tipe produk bukan merupakan pelanggaran merek. Akan tetapi, pertimbangan tersebut tidak didasari dengan alasan yang jelas dan dasar hukum tertentu. Dengan demikian, Penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan salah satu doktrin yang dikenal dalam hukum merek Amerika Serikat, yaitu doktrin descriptive fair use. Merujuk pada Section 33 (b) (4) Lanham Act, doktrin ini berperan untuk membatasi hak eksklusif pemilik merek terhadap kata deskriptif yang digunakan oleh pelaku usaha lainnya bukan sebagai merek serta atas dasar iktikad baik. Dengan melakukan peninjauan putusan terkait berdasarkan unsur descriptive fair use, maka dapat diketahui apakah penggunaan kata deskriptif oleh Tergugat merupakan tindakan yang wajar atau melawan hukum.

.....According to Article 20 letter (b) of Act No. 20 of 2016 about Trademark and Geographical Indications, trademarks that are identical or related to certain goods or services can't be registered. This matter align with the concept of descriptive mark, which merely indicate one of features of the relevant product. The terms used in descriptive mark is a common word. Through judges founding in several jurisprudence, descriptive mark may be eligible for registrations if trademark owner able to prove secondary meaning by the use of the trademark in trade. The owner of descriptive mark have an exclusive rights to a common words, which can limit other competitor from using similar words for commercial purposes. Based on Surabaya District Court

Decision No. 5/Pdt.Sus- HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby., the Plaintiff as the owner of trademark named "Imperial" for spring bed product, filed a trademark infringement lawsuit towards the Defendant who used the word "Imperial" as one of their spring bed product types. The reason behind Defendant on choosing "Imperial" as the name for one of product type is to adopted the meaning of the word that represent a royal nuance. Through the judges consideration, it has been determined that the use of the word "Imperial" as one of the product types does not constitute trademark infringement. However, those statement was not based on a clear reason or existing legal grounds. Therefore, the Author will analyse the case with an approach based on one of the doctrines known in United States trademark law, which is descriptive fair use. According to Section 33 (b) (4) of Lanham Act, this doctrine aim to limit the exclusive rights of trademark owners towards descriptive terms that used by other competitors not as trademarks and based on good faith. By reviewing the related court decision in Indonesia based on the main elements of descriptive fair use, it can be determined whether the Defendant's use of the descriptive word was reasonable or unlawful.