

ANALISA TEORI DAN ASPEK HUKUM MEREK DESKRIPTIF
DI INDONESIA

(*A THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF DESCRIPTIVE
TRADEMARK IN INDONESIA*)

TESIS

oleh: Faisal Reza
NPM: 0806478393



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
2010

ANALISA TEORI DAN ASPEK HUKUM MEREK DESKRIPTIF
DI INDONESIA

(*A THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF DESCRIPTIVE
TRADEMARK IN INDONESIA*)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

oleh: Faisal Reza
NPM: 0806478393



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
2010

KATA PENGANTAR

“Change is the staff of life...to deny it, to refuse to grow is to embrace death.”¹

Perubahan adalah suatu hal yang konstan dalam kehidupan. Demikian pula perubahan yang terjadi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama mengenai perlindungan Hak Merek, di Indonesia. Sejak tahun 1961, Undang-Undang Merek telah dirubah tiga kali, pada tahun 1992, 1997, dan terakhir pada tahun 2001, yang berlaku hingga saat ini. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia hingga saat ini merupakan Direktorat Jenderal yang memiliki tugas sangat berat dan kompleks, karena harus melaksanakan kewajiban dari enam Undang-Undang tentang HKI, yaitu Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta. Dari enam cabang Hak Kekayaan Intelektual tersebut, Hak Merek mempunyai kaitan yang paling erat dengan bidang perdagangan, baik perdagangan nasional maupun internasional, karena merek digunakan untuk membedakan barang dan jasa dari produsen yang berbeda. Karena itu tesis ini dibuat untuk membahas mengenai masalah dalam perlindungan merek di Indonesia, berkaitan dengan Merek Deskriptif.

Dengan selesainya tesis ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Agus Sardjono, bukan saja karena telah menjadi pembimbing dalam pembuatan tesis ini, tetapi karena telah merubah cara pandang saya terhadap konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan Hak Merek, melalui diskusi-diskusi yang telah dilakukan dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih Prof. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Adolf Warouw dan Ibu Imelda Kamil, yang telah banyak memberikan ilmu dan

¹Chris Claremont, *Superman – Wonderwoman: Whom Gods Destroy*, (New York: DC Comics, 2002), hal. 21.

perhatiannya kepada Penulis, yang merupakan angkatan-2 Hukum Perdagangan Internasional, program khusus kerjasama USAID-Depdag, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Di balik seorang pria hebat ada seorang wanita hebat di belakangnya. Saya merasa bersyukur ada dua wanita hebat di belakang saya selama ini, yaitu ibu saya H. Saptinah Abdurrachman yang telah melahirkan saya dan terus mendukung saya, dan terutama istri saya, Retno Kusumadewi, yang tanpa dukungan dan omelannya sudah pasti tesis ini tidak akan pernah selesai. Terima kasih sayang, jangan pernah bosan memarahi suamimu yang malas ini.

Sebagai penutup, saya tidak akan mengatakan bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Sebagai suatu hasil karya manusia yang tidak luput dari kesalahan, sudah pasti tesis ini tidak sempurna, namun sebagai penulis saya sudah berusaha sebaik-baiknya dalam membuat tesis ini. Karena itu saya hanya bisa berharap bahwa tesis ini bermanfaat bagi para pembaca yang berminat untuk mendalami masalah Hak Merek di Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca Kata Pengantar ini, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca tesis ini, semoga bermanfaat.

Jakarta, Juni 2010

Faisal Reza

UNIVERSITAS INDONESIA

ABSTRAK

Istilah-istilah deskriptif digunakan dalam perdagangan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai atribut, sifat atau keunggulan suatu produk. Merek yang hanya terdiri dari istilah deskriptif ini disebut sebagai merek deskriptif. Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu produsen dan produsen lain. Karena itu merek deskriptif seharusnya tidak dapat didaftar karena dianggap tidak mempunyai daya pembeda.. Merek deskriptif di Indonesia tidak dapat didaftar, baik di dalam ketentuan UU merek No. 21 tahun 1961 yang menggunakan sistem pendaftaran deklaratif, maupun dalam UU Merek No. 19 tahun 1992 yang menggunakan sistem pendaftaran konstitutif, hingga UU Merek No. 15 tahun 2001 yang berlaku saat ini. Namun dalam kenyataannya di Indonesia terdapat merek-merek deskriptif yang didaftar, terutama berdasarkan Putusan Pengadilan. Tesis ini meneliti mengenai masalah pendaftaran merek deskriptif di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang meneliti mengenai konsep *Secondary Meaning*, pendekatan undang-undang dengan meneliti undang-undang merek di Indonesia dan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan undang-undang merek di beberapa Negara berkaitan dengan masalah pendaftaran merek deskriptif. Pendekatan kasus juga dilakukan untuk meneliti putusan-putusan pengadilan yang menjadi dasar didaftarkannya merek-merek deskriptif di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa masalah utama dalam pendaftaran merek deskriptif ini adalah tidak jelasnya pengaturan mengenai merek deskriptif ini dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat antara Hakim dan Pemeriksa merek mengenai merek deskriptif ini. Seharusnya dibuat suatu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pendaftaran merek deskriptif dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemilik merek dengan kepentingan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement*.

ABSTRACT

Descriptive terms commonly used in the course of trade to convey information about attribute, characteristics or quality of a product, to consumers. Trademark, consists solely of descriptive terms is called Descriptive Marks. Trademark is a sign, used to distinguished goods or services from a producer from another. Therefore Descriptive Mark should not be registered because it lacks distinctive nature. Descriptive Mark in Indonesia is non-registrable, in the provision of The Trademark Act No. 21/1961 which used declarative system or in its predecessor, The Trademark Act No. 19/1992, even in the current Trademark Law in Indonesia, The Trademark Act No.15/2001. On the contrary, there are Descriptive Marks registered in Indonesia, based on Court and Supreme Court Decision in Indonesia. This Tesis analyses the problem regarding the registration of Descriptive Marks in Indonesia, using Conceptual Approach which analyze the concept of Secondary Meaning, and using Statute Approach to analyze Trademark Law in Indonesia, and also using Comparative Approach to compare Trademark Law in various country in relation to Descriptive Mark. Case-Approach also used to analyze various Court and Supreme Court decisions in Indonesia that become Landmark Decision in Descriptive Mark registration problems. Based on this Legal Research, we find that the major problem in the problematic registration of Descriptive Mark is because of the ambiguity of the current Trademark Law in Indonesia, regarding Descriptive Mark. This problem is causing different opinion between Judges and Trademark Examiner regarding Descriptive Mark. There should be more clear and comprehensive provisions in Indonesian Trademark Law about Descriptive Mark, which also considered the legitimate interests of trademark owners and third parties, based on the provisions in Paris Convention and TRIPS Agreement.

DAFTAR ISI

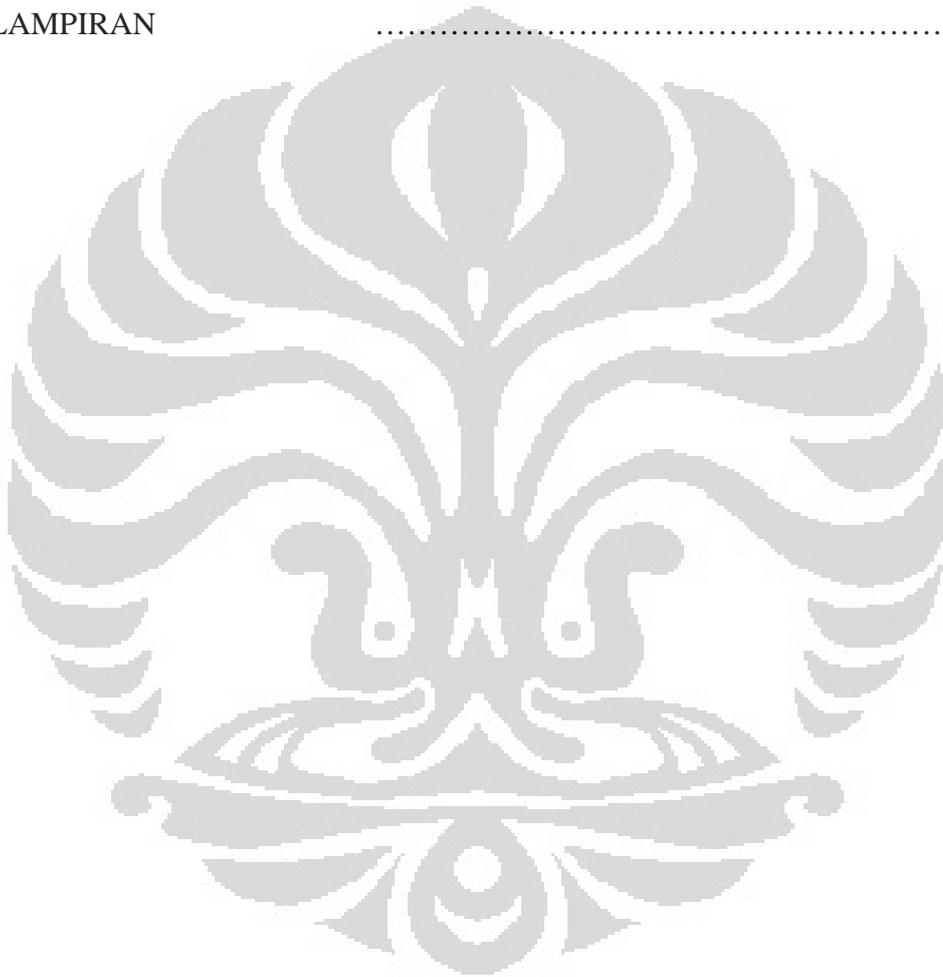
	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	13
3. Tujuan Penelitian	13
4. Kegunaan Penelitian	14
5. Landasan Teori	15
6. Kerangka Konseptual	19
7. Metodologi Penelitian	21
7.1. Metode Pendekatan	22
7.2. Spesifikasi Penelitian	24
7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	24
7.4. Analisis Bahan Hukum	25
7.5. Lokasi Penelitian	26
8. Sistematika Penulisan	26
BAB II: SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA BERKENAAN DENGAN MASALAH MEREK DESKRIPTIF	28
1. Sistem Perlindungan Merek	30
2. Klasifikasi Barang dan Jasa (<i>Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registration of Mark</i>).....	33
2.1. Penerapan Perjanjian Nice Di Dalam UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek	36
2.2. Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice di Indonesia	37
3. Pemeriksa Merek	39
3.1. Tugas Pokok Pemeriksa Merek	41
3.2. Fungsi Pemeriksa Merek	42
3.3. Kelompok Pemeriksa	42
4. Prosedur Pemeriksaan Merek	43
4.1. Prosedur Pemeriksaan Pendahuluan	43

4.2. Proses Pemeriksaan Substantif	43
4.3. Penilaian Tanggapan (<i>Hearing</i>)	44
4.4. Pengumuman	45
4.5. Pemeriksaan Kembali (Oposisi)	46
5. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar di Indonesia	47
5.1. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001	48
5.2. Merek yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001	50
5.2.1. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, Moralitas, Agama, Kesusilaan atau Ketertiban Umum	51
5.2.2. Tidak Memiliki Daya Pembeda	52
5.2.3. Telah Menjadi Milik Umum	53
5.2.4. Merupakan Keterangan Atau Berkaitan Dengan Barang Atau Jasa Yang Dimohonkan Pendaftarannya	54
6. Merek Yang Ditolak Berdasarkan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001	55
6.1. Penolakan Berdasarkan Persamaan Pada Pokoknya	56
6.1.1. Beberapa Permasalahan Terkait Dengan Penolakan Merek Berdasarkan Persamaan Pada Pokoknya	60
6.2. Penolakan Berdasarkan Persamaan Dengan Merek Terkenal	61
6.3. Penolakan Berdasarkan Persamaan Dengan Indikasi Geografis	64
6.4. Penolakan Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 tahun 2001	65
6.5. Penolakan Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU No. 15 tahun 2001	67
6.6. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No. 15 tahun 2001	68
7. Merek Deskriptif Tidak Dapat Didaftar di Indonesia	69
8. Perbandingan Ketentuan Mengenai Merek Deskriptif di Indonesia Dan Di Negara-Negara Lain	70
9. Mengapa Merek Deskriptif (Seharusnya) Tidak Dapat Didaftar	74

BAB III: MASALAH PERLINDUNGAN MEREK YANG BERSIFAT DESKRIPTIF DI INDONESIA..... 77

1. Beberapa Teori Yang Berkaitan Dengan Merek Deskriptif	78
1.1. Teori <i>Distinctiveness</i>	78
2. Teori <i>Secondary Meaning</i> : Daya Pembeda Yang Diperoleh Melalui Penggunaan	81
2.1. Evolusi Perlindungan Merek Deskriptif Melalui Teori <i>Secondary Meaning</i> Di Amerika	84
3. Jurisprudensi Pendaftaran Merek Deskriptif Di Indonesia	88
3.1. Kasus AQUA	89
3.2. Kasus SUPERMI	91
4. Pendapat Pemeriksa Merek Mengenai Pendaftaran Merek Deskriptif	95
5. Kelemahan-Kelemahan Merek Deskriptif	96

5.1. Merek Deskriptif Merupakan <i>Low Distinctive Character</i>	97
5.2. Merek Deskriptif dan Biaya Tinggi	107
5.2.1. Merek Deskriptif dan Gugatan Pembatalan Merek	107
5.2.2. Merek Deskriptif dan Pandangan Konsumen	108
6. Merek Deskriptif dan <i>Unfair Competition</i>	109
7. Beberapa Argumentasi Mengenai Merek Deskriptif	110
8. Penutup	111
IV. KESIMPULAN DAN PRESKRIPSI	113
DAFTAR PUSTAKA	v
LAMPIRAN	vi



DAFTAR TABEL

1. **Tabel 1:** Merek yang mempunyai kemiripan (*similarity*) dengan merek AQUA untuk jenis barang air (kelas 32), milik pihak selain PT. Aqua Golden Mississippi (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010)..... 99-100
2. **Tabel 2:** Merek yang menggunakan kata SUPER untuk jenis barang mie (kelas 30), milik pihak selain PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).....100-101
3. **Tabel 3:** Merek yang mempunyai kemiripan (*similarity*) dengan merek BAGUS (kelas 3), milik pihak selain Abdul Alek Soelystio (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).....102
4. **Tabel 4:** Merek yang menggunakan kata SEDAP, atau yang mirip kata SEDAP untuk jenis barang mie (kelas 30), milik pihak selain PT. Wings Surya (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010)..... 103

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perdagangan dan perlindungan Kekayaan Intelektual sangat berkaitan erat. Tercapainya Liberalisasi Perdagangan melalui upaya-upaya pengurangan dan penghilangan hambatan perdagangan akan menjadi tidak berarti apabila Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan antar negara tidak dihargai dan dilindungi. Kemungkinan adanya produk-produk yang diperdagangkan ditiru, atau penggunaan merek secara tidak sah oleh produsen pesaing akan menciptakan suatu keadaan yang tidak baik dalam bidang inovasi teknologi, investasi dan perdagangan.

Perdagangan internasional saat ini tidak mengenal batas-batas antara satu dengan lain. Dengan kata lain perdagangan internasional telah menembus batas yurisdiksi dari suatu negara. Perdagangan internasional adalah salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam era globalisasi saat ini perdagangan internasional bukan hanya melibatkan satu atau dua negara tapi melibatkan banyak negara dengan melibatkan problema yang lebih kompleks juga. Agar semua dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dari perdagangan internasional, sistem perdagangan yang transparan, bebas, dan fair menjadi idaman semua negara. Hal ini hanya dapat dicapai dengan seperangkat aturan yang disepakati dan ditaati semua negara.

WTO merupakan implementasi hasil negosiasi antara negara-negara yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antar negara yang fungsi utamanya untuk memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara fair dan bebas. WTO yang dibentuk sejak tahun 1995 terhitung masih sangat muda untuk sebuah organisasi internasional namun bisa dibilang bahwa WTO merupakan lanjutan dari GATT yang sudah ada sejak perang dunia II.

Perjanjian GATT berlangsung beberapa putaran yang awalnya hanya dengan penurunan tarif, kemudian hingga pada putaran akhir yaitu putaran Uruguay yang merumuskan seperangkat aturan-aturan WTO yang mengatur tentang perdagangan jasa, aspek Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya dalam Tesis ini akan disingkat menjadi HKI), penyelesaian sengketa dan tujuan kebijakan perdagangan.

Indonesia menjadi anggota GATT pada tahun 1950 dengan menggunakan jalur sponsorship hal ini sesuai ketentuan didalam GATT pasal XXVI ayat (c)¹. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat itu diantaranya peningkatan ekspor, melatar belakangi komitmen Indonesia bergabung dengan WTO dengan bergabung sebagai anggota WTO diharapkan akan mengamankan kebijaksanaan di bidang perdagangan.

Salah satu alasan Indonesia menjadi anggota WTO adalah untuk turut serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional² maka pada tanggal 12 November 1994 Indonesia telah menyetujui pembentukan WTO dengan UU No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Indonesia Menjadi Anggota WTO dalam Lembaran Negara No 57 Tahun 1994 serta penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No 3561, dengan diratifikasi perjanjian WTO oleh Indonesia memberi beberapa konsekuensi yang menurut Boer Mauna akan memberi akibat³:

1. Akibat Perjanjian terhadap para negara anggota,
2. Akibat perjanjian terhadap negara lain .
3. Implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional.

¹ H.S Kartadjoemena, *GATT dan WTO* (Jakarta: UI Press, 1996) hal. 102.

² Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing WTO*.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, dan Fungsi dalam Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2003) hal. 120.

Menurut Boer Mauna yang dimaksud dengan implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional adalah membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung apa yang diatur didalam perjanjian yang telah diterima. Sejak meratifikasi perjanjian pembentukan WTO Indonesia telah merubah beberapa Undang-Undang nasioanalnya agar dapat sesuai dengan persetujuan yang ada didalam WTO seperti undang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yang telah disesuaikan dengan perjanjian TRIPS dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dengan pengesahan itu maka Indonesia telah dianggap memenuhi kesepakatan yang tercantum dalam final act sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negeri harus disesuaikan dengan perjanjian WTO. Keikutsertaan Indonesia ini sesuai dengan Ketetapan MPR No II/MPR/I/1993 tentang Garis-garis besar Haluan Negara, yaitu untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru dengan demikian, berarti tatanan dunia baru dalam perdagangan internasional⁴.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang ditandai dengan meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 memiliki kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO termasuk mengenai konsep HKI yang terdapat dalam *TRIPs Agreement*⁵.

TRIPs Agreement dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan memadai dan bertujuan menjamin agar tindakan-tindakan dan prosedur-prosedur untuk penegakan HKI tidak menjadi hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional⁶. Pelaksanaan *TRIPs Agreement* ini dilakukan oleh *World Intellectual Property Rights (WIPO)* berdasarkan perjanjian kerjasama antara WIPO dan WTO pada bulan Desember 1995 di Jenewa. *WIPO* merupakan salah satu badan khusus yang bernaung di bawah organisasi PBB yang bertujuan agar perlindungan HKI di seluruh dunia dapat ditingkatkan melalui kerjasama diantara negara-negara pesertanya sehingga dapat berjalan dengan baik dan kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya⁷.

⁴ B.M Kuntjoro Jakti, *Persetujuan Marrakesh 1994 dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional*, (BPHN: 1997) hal 122.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke-2, cet.1, Pusat Studi Wawasan Nusantara (PT Alumni, 2003) hal. 114-115.

⁶ *Paragraph 1 TRIPs Agreement*.

“Desiring to reduce distortions, and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade;”

⁷ Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006) hal.3.

Harus dicermati sekali lagi, bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama yang menjadi dasar bagi perlindungan HKI adalah bagian *Preamble* atau pembukaan dari *TRIPs Agreement*, yaitu:

“...to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection on intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”⁸

(terjemahan):

“... untuk mengurangi penyimpangan dan hambatan dari perdagangan internasional, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengembangkan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual secara efektif dan memadai, dan **untuk memastikan bahwa tindakan dan prosedur yang digunakan untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual tersebut tidak akan menjadi hambatan tersendiri dalam perdagangan yang sah.**”

Harus diperhatikan kata-kata: “tindakan dan prosedur perlindungan HKI tidak boleh menjadi hambatan dalam perdagangan yang sah”. Hal ini akan menjadi dasar dalam pembahasan dari tesis ini kemudian.

TRIPs Agreement tidak mendefinisikan konsep mengenai Kekayaan Intelektual. Walaupun begitu *TRIPs Agreement* menyebutkan secara spesifik kategori-kategori Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Pasal 1.2 menyebutkan bahwa:

“For the purposes of this Agreement, the term “intellectual property” refers to all categories of intellectual property that are the subject of Section 1 through 7 of Part II”.⁹

Jadi jelas bahwa *TRIPs Agreement* tidak mencakup semua bentuk perlindungan HKI. Bagian 1 sampai 7 dari *TRIPs Agreement* hanya mencakup mengenai:

⁸ WTO, Annex 1C: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dalam *The Legal Text: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (UK: Cambridge University Press, 2005) hal. 321.

⁹ *Ibid*, hal. 322.

- Hak Cipta dan *Related Rights*;
- Merek;
- Indikasi Geografis;
- Desain Industri;
- Paten;
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- Rahasia Dagang.

Selain itu pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization*, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek (*Trademark Law Treaty*) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997.

Pelaksanaan kewajiban bahwa Indonesia sebagai anggota WTO dan ketentuan *TRIPs* serta Konvensi Paris adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan penyempurnaan dan penyalarsan peraturan nasional di bidang HKI. Penyempurnaan undang-undang di bidang kekayaan intelektual tersebut bukan hanya menyempurnakan undang-undang yang telah ada tetapi juga melahirkan beberapa cabang baru HKI di Indonesia, undang-undang tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Selain undang-undang tersebut di atas yang sekarang sedang dilakukan pemerintah berdasarkan *TRIPs Agreement* adalah dengan melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan tradisional dan rekayasa genetika. Sedangkan Indikasi Geografis masuk kedalam rezim merek dengan telah diundangkannya suatu Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Hal ini tidak terlepas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah maupun karya-karya tradisional yang harus dilindungi sehingga sebagian besar sumber kehidupan masyarakatnya berasal dari hasil-hasil alam yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih berupa perlindungan hukum karena merupakan aset yang sangat potensial bagi kemakmuran bangsa.

Kekayaan Intelektual secara luas mengacu kepada hak-hak legal yang merupakan hasil dari aktifitas intelektual dalam bidang artistik, sastra, ilmiah, dan bidang industri.¹⁰ Apabila dari hasil aktifitas intelektual ini mengarah kepada penciptaan sesuatu yang baru dan inovatif, maka banyak negara yang mengakui dan melindungi hak-hak dari pencipta atau pengarang atas karyanya tersebut untuk memberikan suatu penghargaan dan merangsang kegiatan kreatif.

Sejalan dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional saat ini, Hak Merek, sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual akan semakin memiliki peranan penting. Dalam konsiderans UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek, butir a, menyatakan bahwa:

”Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”.¹¹

¹⁰ WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: *Policy, Law and Use* (WIPO: 2004) hal.3. <www.wipo.int/aboutip/en/iprm/index.html>, diakses 15 November 2007.

¹¹ Republik Indonesia, Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*, Lembaran Negara No. 110 tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4132.

Dalam era persaingan dewasa ini, peran merek bukan lagi sekedar sebagai nama atau pembeda produk saja, tetapi sudah menjadi faktor penentu dalam keunggulan persaingan usaha. Banyak perusahaan yang berhasil di pasar karena memiliki merek yang sudah dikenal baik di masyarakat, sehingga dapat membuka pasar di dalam dan di luar negeri dengan kekuatan merek yang mereka miliki.

Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* mengatur mengenai Merek. Disebutkan bahwa “Merek” adalah tanda yang bertujuan untuk membedakan barang atau jasa dengan cara memberikan informasi mengenai sumber dari barang atau jasa tersebut.¹² Merek mempunyai nilai ekonomis, karena merek dapat digunakan untuk membangun reputasi suatu produk. Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* juga memasukkan aturan-aturan mengenai hak-hak dari pemilik merek sebagaimana diatur dalam *Paris Convention* ke dalam *TRIPs Agreement*. Pasal 15.1 Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* mendefinisikan apa saja yang dapat dilindungi (apa saja yang dapat dikatakan sebagai merek) dan karena itu dapat dilindungi melalui pendaftaran, yaitu:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”*¹³

Jadi unsur-unsur dari merek menurut *TRIPs Agreement* adalah:

1. Semua tanda atau kombinasi dari tanda,
2. Dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu produser atas produser lain,
3. Tanda-tanda tersebut dapat berupa: nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, bentuk figuratif, kombinasi warna, atau kombinasi dari tanda-tanda diatas.

¹² Peter Van Den Bosche, *The Law and Policy of The World Trade Organization* (UK: Cambridge University Press, 2008) hal. 769.

¹³ WTO, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*, 15.1, hal. 771.

Selain itu disebutkan pula bahwa anggota WTO dapat juga mengatur mengenai pendaftaran atas dasar *distinctiveness* atau daya pembeda yang **didapatkan atas dasar penggunaan**. Hal ini berhubungan erat dengan konsep *secondary meaning*, yang akan menjadi salah satu topik bahasan utama dalam tesis ini, yang akan Penulis bahas lebih lengkap pada bab-bab selanjutnya.

Menurut pasal 15.1 di atas, *distinctiveness* atau daya pembeda diperlukan dalam pendaftaran suatu merek, baik itu merek untuk barang ataupun jasa. Apabila kita membahas mengenai daya pembeda dari suatu merek, maka permasalahan akan timbul apabila kita membahas mengenai daya pembeda dari *descriptive mark* atau merek deskriptif.

Descriptive mark atau merek deskriptif adalah kata-kata, nama atau symbol yang digunakan tidak hanya untuk menunjukkan merek dari suatu barang atau jasa, namun juga mendeskripsikan kualitas atau karakteristik dari barang atau jasa yang dijual dengan menggunakan merek tersebut.¹⁴ Merek yang menggunakan nama generik seperti “AQUA” untuk jenis barang air, juga masuk dalam kategori merek deskriptif ini.

UU Merek No. 15/2001 tidak mengatur secara spesifik mengenai merek deskriptif ini. Dalam pasal 5 (d) UU no. 15 2001 hanya menyebutkan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut “merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Di dalam penjelasan pasal 5 (d) tersebut hanya dijelaskan bahwa “merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Di dalam system hukum Common Law istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Hal ini dinyatakan dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) di Amerika pada tahun 1976:

¹⁴ Lisa P. Ramsey, “Descriptive Trademarks and the First Amendment,” *Legal Studies Research Paper Series*, No. 06-13 May 2005 (University of San Diego School of Law: 2005) hal. 1097. Diunduh di Social Science Research Network Electronic Paper Collection: <<http://ssrn.com/abstract=728572>>, Maret 2010.

*“At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks.”*¹⁵

Istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat dilindungi sebagai merek karena fungsi dari hak merek adalah untuk menunjukkan daya pembeda, apakah berdasarkan arti atau asosiasi dari arti, yang membedakan asal dari produk dimana merek tersebut melekat. Kata-kata yang hanya mendeskripsikan kualitas, bahan-bahan atau karakteristik apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat menunjukkan daya pembeda tersebut. Produk-produk lain yang sejenis, yang dibuat atau diperdagangkan oleh pihak lain dapat pula menggunakan dan harus dibiarkan untuk bebas menggunakan istilah deskripsi yang sama untuk produk yang dijual kepada publik.¹⁶

Namun pada saat ini di Indonesia, Amerika, Eropa dan Jepang ternyata masih banyak produk-produk yang menggunakan merek-merek yang bersifat deskriptif. Ada alasan-alasan yang mendasar yang menyebabkan mengapa banyak perusahaan yang menggunakan merek-merek yang bersifat deskriptif.

Bagi suatu perusahaan pengelolaan merek yang baik akan menyebabkan citra merek menjadi sangat kuat. Jadi bila sebuah merek telah dikenal dan dianggap berkualitas sehingga konsumen tidak merespon terhadap penawaran produk pesaing, maka merek tersebut bisa dianggap telah memiliki citra yang tinggi.

Citra merek ini dapat memberikan arti terhadap sebuah produk, apakah produk tersebut berkualitas atau tidak. Citra ini berasal dari sebuah produk, bagaimana produk tersebut mempunyai kualitas, bagaimana produk tersebut dapat memberikan manfaat dan memenuhi harapan konsumen yang kemudian dipersepsikan oleh konsumen. Citra merek adalah simbol rumit yang dapat menyampaikan berbagai macam pengertian.¹⁷

¹⁵ Ibid. Hal. 1113. *See* *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) *quoted in* *TCPIP Holding Co., v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 94 (2d Cir. 2001); *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526, 528 (1924); *Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm’r of Patents*, 252 U.S. 538, 543 (1920); *Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 323 (1872).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 82.

Menurut Kevin Lane Keller, yang dikutip oleh Sutisna dalam bukunya "Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran", disebutkan bahwa yang membedakan merek dengan sesama komoditas tanpa merek adalah persepsi dan perasaan pelanggan tentang atribut produk tersebut, dan bagaimana kinerja produk tersebut, hingga akhirnya merek tetap tinggal dalam benak konsumen.¹⁸

Kekuatan dari merek dalam memiliki daya saing dan daya tarik kepada konsumen terutama ditentukan oleh persepsi konsumen terhadap kualitas dan kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Suatu merek dapat diposisikan atau menempati posisi lebih baik dalam persaingan apabila dapat mengasosiasikan namanya dengan satu manfaat yang diinginkan oleh pemegang merek tersebut.

Hal tersebut menyebabkan banyak produsen yang menggunakan merek yang bersifat generik (contoh: AQUA adalah nama generik untuk air) ataupun bersifat deskriptif yang menjelaskan sifat atau keunggulan dari merek tersebut (contoh: sharp, MIE SEDAP, SUPERMI, dan lain-lain).

Penggunaan merek yang bersifat deskriptif ini ternyata dapat membawa beberapa keuntungan tersendiri. Sebagai contoh, dalam bisnis air mineral dalam kemasan, AQUA lebih terkenal dibandingkan merek lainnya (Aira, Ades, Vit, dll). Kekuatan merek AQUA seringkali membuat konsumen saat memesan air mineral jenis lainnya dengan menyebut nama AQUA. Hal ini berarti AQUA memiliki *brand equity* yang lebih besar daripada produk air mineral dalam kemasan lainnya.

Merek-merek seperti "AQUA", "BAGUS", "SUPERMI", dan lain-lain sudah lama digunakan dan diperdagangkan di Indonesia. Selain itu juga masih banyak merek-merek yang bersifat deskriptif lainnya, yang ternyata juga terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Inonesia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai contoh, apabila kita mencari merek yang sudah terdaftar yang menggunakan kata-kata "SUPER", "BAGUS", atau "SEDAP", yang merupakan salah satu contoh dari kata-kata yang bersifat deskriptif, untuk semua kelas barang dan jasa, pada database merek di Direktorat Merek, Ditjen HKI, maka akan muncul jumlah data sebanyak 1916 merek yang menggunakan kata "SUPER",

¹⁸ Ibid.

1864 merek yang menggunakan kata “top”, 229 merek yang menggunakan kata “BAGUS”, dan 102 merek yang menggunakan kata “SEDAP”.¹⁹ Karena banyaknya jumlah merek yang menggunakan kata yang bersifat deskriptif ini, maka di dalam tesis ini hanya akan diambil beberapa contoh merek deskriptif saja, terutama yang Penulis anggap sudah mempunyai reputasi di Indonesia.

Beberapa contoh merek deskriptif yang sudah terdaftar di Indonesia:

1. AQUA, jenis barang: air minum dalam kemasan (kelas 32)



No. daftar: 481257

Pemegang hak merek: PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk

2. SUPERMI, jenis barang: mie (kelas 30)



No. daftar: IDM000220057

Pemegang hak merek: PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

¹⁹ Data diperoleh dari database merek sampai dengan bulan Mei 2009. Database merek merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pemeriksa merek dalam memeriksa apakah suatu merek sudah terdaftar, dan sampai saat ini versi lengkap dari database ini belum bisa diakses oleh masyarakat umum.

3. MIE SEDAP, jenis barang: mie (kelas 30)



No. daftar: IDM000077096

Pemegang hak merek: PT WINGS SURYA

4. BAGUS, jenis barang: wangi-wangian penyegar udara, dan lain lain (kelas 3)



No. daftar: IDM000071400

Pemegang hak merek: Abdul Alek Soelystio

Selain itu ternyata merek-merek deskriptif juga didaftar di negara-negara lain, seperti di Amerika, Eropa dan Jepang. Mengapa merek-merek yang menggunakan istilah-istilah yang mendeskripsikan mengenai barang (merek deskriptif) tersebut dapat didaftar serta bagaimana perlindungan dari merek-merek tersebut akan menjadi bahasan utama dari tesis ini.

Sebagai bahan pertimbangan utama kita harus memperhatikan pernyataan berikut, apabila suatu merek yang sudah lama dipergunakan dan sudah mempunyai reputasi dalam perdagangan (dilihat dari volume perdagangan dan pengetahuan konsumen akan merek tersebut) ternyata tidak dapat dilindungi apabila merek tersebut adalah merek deskriptif maka hal ini tentu akan dirasa tidak adil bagi produsen yang mrnggunakan merek tersebut karena sudah pasti pihak produsen sudah banyak mengeluarkan uang waktu dan tenaga untuk mengembangkan merek tersebut sehingga berhasil meraih reputasi dan dikenal konsumen.

Perlindungan Hak Merek, harus diingat, hanya hanya memberikan hak-hak negatif (*negative rights*), yaitu hak untuk mengesampingkan pihak-pihak lain untuk menggunakan suatu merek yang telah dilindungi dalam suatu periode waktu tertentu. Perlindungan Hak Merek tidak memberikan hak-hak positif (*positive rights*), seperti hak-hak untuk memproduksi atau menjual produk-produk dengan suatu merek yang telah terdaftar.²⁰ Tidak ada kewajiban bagi produsen suatu barang yang telah menggunakan suatu merek (baik untuk memproduksi atau menjual barang) untuk membedakan produknya dari produk lain yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda, untuk mendaftarkan mereknya tersebut. Tanpa pendaftaran pun sebenarnya para produsen tersebut tetap dapat menggunakan merek tersebut, walaupun posisinya lemah, yakni merek tersebut dapat digunakan selama tidak ada keberatan dari pihak lain, serta apabila merek tersebut kemudian lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain.

Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi topik pembahasan dari tesis ini yang akan Penulis coba paparkan di dalam bab-bab selanjutnya.

2. Perumusan Masalah

- a. Mungkinkah penggunaan merek deskriptif yang terus menerus dalam jangka waktu lama dapat melahirkan perlindungan?
- b. Bagaimanakah sebenarnya teori-teori dari konsep perlindungan Hak Merek dihubungkan dengan merek yang bersifat deskriptif?
- c. Mengapa merek yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftar dan dilindungi di Indonesia, dilihat dari sifat perlindungan merek di Indonesia yang bersifat konstitutif?

3. Tujuan Penelitian

²⁰ Van Den Bosche, *The World Trade Organization*, hal. 743.

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah di dalamnya terkandung tujuan tertentu yang diharapkan oleh penulisnya. Begitu pula dengan penelitian yang Penulis lakukan ini, yang bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Merek, dihubungkan dengan merek deskriptif.
2. Untuk mengetahui apa sajakah merek-merek yang dapat didaftar dan tidak dapat didaftar, serta untuk mengetahui apakah merek deskriptif tidak dapat didaftar, serta bagaimana praktiknya di Indonesia dan di negara negara lain, seperti di Amerika, Eropa, dan Jepang?
3. Untuk menjelaskan mengenai teori-teori yang berkembang selama ini mengenai perlindungan merek deskriptif.

4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hak Kekayaan Intelektual dan ilmu perundang-undangan, terutama dalam bidang perlindungan Hak Merek.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada:

- a. DPR sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan
- b. Pemerintah yang dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan pemerintah daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Para pemegang hak merek, yaitu produsen dan masyarakat pada umumnya, serta konsumen.

5. Landasan Teori

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya dipandang dan diakui sebagai hasil karya, kreasi dan atau pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual manusia, sehingga pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikan secara alamiah²¹.

Salah satu unsur dari HKI adalah mengenai hak yang berkaitan dengan hukum benda. Konsep benda yang tidak berwujud ini diberikan perlindungan sesudah memperoleh wujud, tetapi yang dilindungi tetap dalam makna yang tidak berwujud, yaitu kemampuan intelektual manusia, yang kemudian benda ini diberi identitas sebagai hak. Hak ini merupakan status sekaligus merupakan objek perlindungan. Ini berbeda dengan benda seperti tanah yang merupakan objek perlindungan dilekati sebagai hak milik. Dalam HKI status yang melekat itu adalah sekaligus objek perlindungan hukum, yang terhadapnya berlaku semua ciri hak kebendaan²².

Dasar dari adanya pemikiran bahwa diberikannya perlindungan hukum bagi individu terhadap ciptaannya sangat berkaitan dengan aliran hukum alam dari Grotius yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal²³. Aristoteles yang merupakan salah satu pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi karena merupakan usaha untuk mencapai suatu keadilan yang mutlak.²⁴

Jika dikaitkan dengan perlindungan HKI terhadap prinsip keadilan dalam teori Aristoteles, maka keadilan yang didapat adalah keadilan distributif dan kreatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang diberikan kepada tiap-tiap orang

²¹ Muhammad Djumhana & Djubaedillah R, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hal.15.

²² www.haki2008.wordpress.com/2008/04/28 (diakses Selasa, 2 September 2008, Pukul 22.00 WIB)

²³ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Studi mengenai Sengketa Musik atau Lagu* (Ringkasan Disertasi), 2003.

²⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 47.

sesuai dengan jasanya²⁵. Sedangkan keadilan kreatif adalah perlindungan diberikan kepada orang yang kreatif atau yang dapat menciptakan sesuatu²⁶. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik.

Doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun sesungguhnya doktrin hukum alam bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya²⁷ termasuk juga indikasi geografis yang merupakan bagian yang lebih khusus dari pengetahuan tradisional.

Pendapat Thomas Aquinas yang juga sebagai pendukung aliran hukum alam dalam perkembangannya sangat berkaitan. Beliau menyatakan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hakekat kehidupan manusia yang berakal (rasional). Hukum alam adalah hukum Tuhan, dalam hal manusia sebagai makhluk berakal, manusia menerapkan bagian dari hukum Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membedakan yang baik dan buruk²⁸ untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu kebaikan.

Selain dari pendekatan hukum moral dan keadilan, dapat juga dikaitkan dengan teori utilitarian dari Jeremy Bentham yang pada hakekatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar warga masyarakat yaitu dengan teorinya "*The Greatest Happiness of the Greatest Number.*" Atas dasar inilah baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak²⁹. Sehingga dapat diartikan bahwa undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik³⁰. Jadi peraturan perundang-

²⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.10 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001) hal.11-12.

²⁶ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: CV. Armico, 1987) hal.10.

²⁷ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Disertasi (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004) hal.19.

²⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, hal.7

²⁹ Ekky Al-Malaky, *Filsafat untuk Semua*, (Lentera, 2001) hal.84.

³⁰ Lili Rasjidi, *Teori Hukum*, hal. 64.

undangan nasional suatu negara dan konvensi atau perjanjian internasional dalam bidang HKI harus diciptakan untuk kebahagiaan masyarakat itu sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai hak ekonomi atau komersial. Sesuai dengan *Reward Theory* yang dikemukakan oleh Robert M. Sheerwood bahwa perlindungan hukum bagi HKI berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut³¹. Sehingga penggunaan *reward theory* dalam perlindungan merek lebih kepada motif ekonomi bagi pemegang merek tersebut yang melekat pada barang atau jasa dan digunakan dalam bidang perdagangan, dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan global.

Analisis mengenai perlindungan merek di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan *The Economic Analysis of Law* (mengkaji hukum atas dasar analisis ekonomi). Pendekatan analisis ekonomi atas hukum merupakan pendekatan yang relatif baru dikenal. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang lalu oleh ahli hukum dari Amerika Serikat.³²

Sadar ataupun tidak, manusia dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan atas dasar prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Menurut Posner, berperannya hukum harus dilihat dari segi kegunaan (*utility*).³³ Prinsip yang dikenal dalam ilmu ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari, dimana salah satu segi kehidupan sehari-hari tersebut adalah hukum. Posner berpendapat bahwa penggunaan prinsip dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum "...economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question...".³⁴

³¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004) hal. 43-44.

³² Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 3rd edition, (USA: Little, Brown & Company, 1986) hal. 19-20.

³³ A. Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economics*, 2nd edition, (USA: Little, Brown & Company, 1989), hal. 11-15.

³⁴ Posner, hlm. 3.

Teori ini yang dikenal secara garis besar berhubungan dengan keabsahan suatu peraturan yang dipengaruhi oleh gerak dan tindakan-tindakan para pihak, termasuk kebijakan birokrasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan yang menyangkut "*net social benefit*", dimana yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana peraturan tertentu dapat memberikan insentif (keuntungan atau profit) yang lebih memadai yaitu dapat lebih efektif dan efisien, terutama bagi tingkah laku yang berkaitan dengan "*welfare maximization*".³⁵

Jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, dan salah satunya adalah klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak sama sekali menampilkan benda nyata, bukan benda materiil. HKI merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Dan bukan bentuk penjelmaan atau hasil yang dilindungi, tetapi daya cipta atau kreativitas dan inovasi itu sendiri yang dilindungi. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.³⁶

Konsekuensi dari batasan HKI ini adalah terpisahnya HKI dengan hasil material yang menjadi wujud atau hasil jelmaannya yang merupakan benda berwujud (material). Sebagai contoh hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (merupakan Hak Kekayaan Intelektual) dan hasil material yang merupakan bentuk jelmaannya adalah buku. Jadi yang dilindungi dalam kerangka HKI adalah haknya (dalam contoh hak cipta) dan bukan jelmaannya yang berupa buku.

SUI GENERIS

Sui Generis adalah istilah dalam bahasa Latin yang berarti jenisnya tersendiri (*of its own kind*). Suatu *Sui Generis System* merupakan suatu sistem yang secara spesifik didisain untuk mengatasi suatu masalah tertentu yang bersifat khusus karena berbeda dari yang lain. Sistem perlindungan HKI merupakan suatu *sui*

³⁵ Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economics, Reading*, (Massachusetts: Scott, Foresman and Company, 1988), hlm. 16-18.

³⁶ Bowman-Noor Mout, dalam H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 11-12.

generis system karena sifatnya yang berupa hak immaterial, namun menyangkut juga mengenai benda dimana kekayaan intelektual itu melekat yang merupakan benda material.³⁷ Hal ini berarti bahwa sistem perlindungan HKI merupakan suatu sistem yang terpisah secara keseluruhan dan berbeda dari sistem perlindungan hak kebendaan yang ada dalam hukum perdata Indonesia.

Perlindungan Hak Merek sebagai bagian dari sistem perlindungan HKI merupakan hal yang sangat penting dalam bidang perdagangan, karena suatu merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

Karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek ini kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek yang sama tersebut. Oleh karena itu sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis. Karena sifat monopoli dari pendaftaran merek tersebut, maka merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai dan asal geografis (bersifat deskriptif) tidak dapat didaftarkan sebagai merek.³⁸

6. Kerangka Konseptual

Berikut ini akan diuraikan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menghindarkan perbedaan pengertian dan memperoleh pemahaman yang sama. Istilah-istilah tersebut tersebut:

³⁷ WIPO, *INTELLECTUAL PROPERTY NEEDS AND EXPECTATIONS OF TRADITIONAL KNOWLEDGE HOLDERS*, Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge, (Geneva: April 1998-1999), hal. 24.

³⁸ Tim Lindsey, ed. Et al. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006) 135-136.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.³⁹

Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.⁴⁰

Dalam Bab 1 UU No. 15/2001 tentang Merek, mengenai Ketentuan Umum disebutkan bahwa:⁴¹

1. 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.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sedangkan di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan dijelaskan beberapa istilah mengenai merek, antara lain:

1. *Descriptive Mark*: "A trademark merely describing the goods to which it is affixed. The trademark will be protected only if the user can demonstrate secondary meaning."⁴²

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*, Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Republik Indonesia, Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*.

⁴² Bryan A. Garner, ed. *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999) hal. 456.

2. *Secondary Meaning*: “A Special sense that a trademark or tradename for business, goods or services has acquired even though the trademark or tradename was not originally protectable.”⁴³

3. *Trade*: “The business of buying and selling or bartering goods or services; Commerce.”⁴⁴

4. *Trademark*: “A word, phrase, logo or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others. The main purpose of a trademark is to guarantee a product’s genuineness. In effect the trademark is the commercial substitute for one’s signature.”⁴⁵

5. *Weak Trademark*: “A trademark that is a meaningful word in common usage or that merely describes or suggests a product.”⁴⁶

7. Metodologi Penelitian

Tesis ini merupakan suatu penelitian hukum (*Legal Research*). Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research* adalah:

“... *the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.*”⁴⁷

(terjemahan):

“ Penelitian Hukum (*Legal Research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan yang mengatur aktivitas manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum melibatkan proses menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh Negara dan komentar-komentar hukum yang menjelaskan atau menganalisa aturan-aturan tersebut.”

Tesis ini sebagai Penelitian Hukum meneliti mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh Negara dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual secara umum dan aturan-aturan mengenai perlindungan Hak atas Merek secara khusus, dan

⁴³ Ibid. Hal. 1354.

⁴⁴ Ibid. Hal. 1500.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid. Hal. 1501.

⁴⁷ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1992) hal. 1. Dikutip dalam Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 29.

komentar-komentar hukum yang menjelaskan atau menganalisa aturan-aturan tersebut.

Dalam tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pembahasan dilakukan dengan membandingkan sistem perlindungan merek yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain (Amerika, Uni-Eropa, Jepang dan Negara-negara Asia lain), disertai dengan analisa beberapa kasus, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

7.1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut berguna untuk mendapatkan berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Tesis ini antara lain:⁴⁸

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Merek, terutama mengenai masalah Merek Deskriptif. Dengan pendekatan ini akan dipelajari mengenai konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang Merek berkaitan dengan permasalahan Merek Deskriptif.

⁴⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 94-139.

Menurut Peter Mahmud, pendekatan yang digunakan dalam Penelitian Hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bandingkan dengan penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 14.) yang mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) Penelitian terhadap sistematik hukum, (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) Perbandingan hukum, (5) Sejarah hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai kasus-kasus Merek Deskriptif, yang tentu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang akan dibahas dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengambil suatu keputusan dalam sengketa kasus-kasus Merek Deskriptif.⁴⁹

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari *Rome Convention*, *TRIPS Agreement*, perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia, dan juga perkembangan Perlindungan Merek di beberapa Negara.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam tesis ini akan dibahas suatu doktrin yang berkembang dalam Hukum Merek, yaitu doktrin *Secondary Meaning*, yang merupakan doktrin perlindungan Merek Deskriptif melalui penggunaan.

7.2. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat Preskriptif dan Terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dari sifat preskriptif ilmu hukum, maka biasanya dari suatu Penelitian Hukum akan didapat suatu rumusan mengenai apa yang

⁴⁹Ibid. Hal. 94.

Pendekatan Kasus (*case approach*) berbeda dengan Studi Kasus (*case study*). Studi Kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum. Di dalam Pendekatan Kasus beberapa kasus yang mempunyai kesamaan ditelaah untuk referensi bagi suatu masalah hukum.

seharusnya. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Sesuai dengan karakteristik dari Ilmu Hukum tersebut, maka Tesis ini merupakan penelitian yang bersifat Preskriptif dan Terapan, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai perkembangan hukum merek dalam mengakomodasi perlindungan merek-merek yang bersifat deskriptif. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis secara akurat dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Yuridis komparatif yaitu dengan membandingkan sistem perlindungan merek terutama mengenai merek deskriptif di negara lain, antara lain Amerika, Eropa dan Jepang. Karena penelitian ini bersifat Preskriptif, maka hasil dari analisa-analisa ini akan menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah mengenai Sistem Perlindungan Merek di Indonesia, yang difokuskan pada permasalahan Merek Deskriptif.

7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui:

(1) Studi Dokumen. yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan nasional Sumber data pada penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terkait dengan masalah-masalah yang diteliti, berupa:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan traktat⁵⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Merek, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia berkaitan dengan Merek yaitu Paris Convention dan perjanjian

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 13.

WTO-TRIPs, serta perbandingan undang-undang merek yang berlaku di Amerika, Jepang dan Eropa.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer⁵¹ yaitu berupa buku, hasil penelitian, makalah seminar, karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah para pakar, artikel, internet, jurnal, surat kabar dan data-data yang berhubungan dengan merek, terutama merek deskriptif.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵² berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

(2) Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan para pakar hukum bidang HKI khususnya yang menangani masalah merek di Direktorat Jenderal HKI.

7.4. Analisis Bahan Hukum

Karena karakteristik Ilmu Hukum yang berbeda dengan Ilmu Sosial atau ilmu lain yang bersifat deskriptif, maka dalam Penelitian Hukum tidak diperlukan adanya hipotesis dan juga tidak dikenal istilah data. Karena itu dalam Penelitian Hukum tidak diperlukan adanya analisis data. Hal ini karena langkah-langkah dan prosedur yang terdapat di dalam Penelitian Sosial tidak berlaku untuk Penelitian Hukum.⁵³ Analisa dalam Penelitian Hukum dilakukan terhadap bahan hukum-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Berbeda dengan penelitian penelitian yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, terori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagi penelitian deskriptif untuk membuktikan kebenaran diperlukan data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel akan Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehinggalah disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah Penulis rumuskan di atas. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai merek deskriptif.

7.5. Lokasi Penelitian

- Perpustakaan Hukum Universitas Indonesia,
- Perpustakaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM
- Sub-Direktorat Pelayanan Hukum, Sub-Direktorat Pemeriksaan Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.

8. Sistematika Penulisan

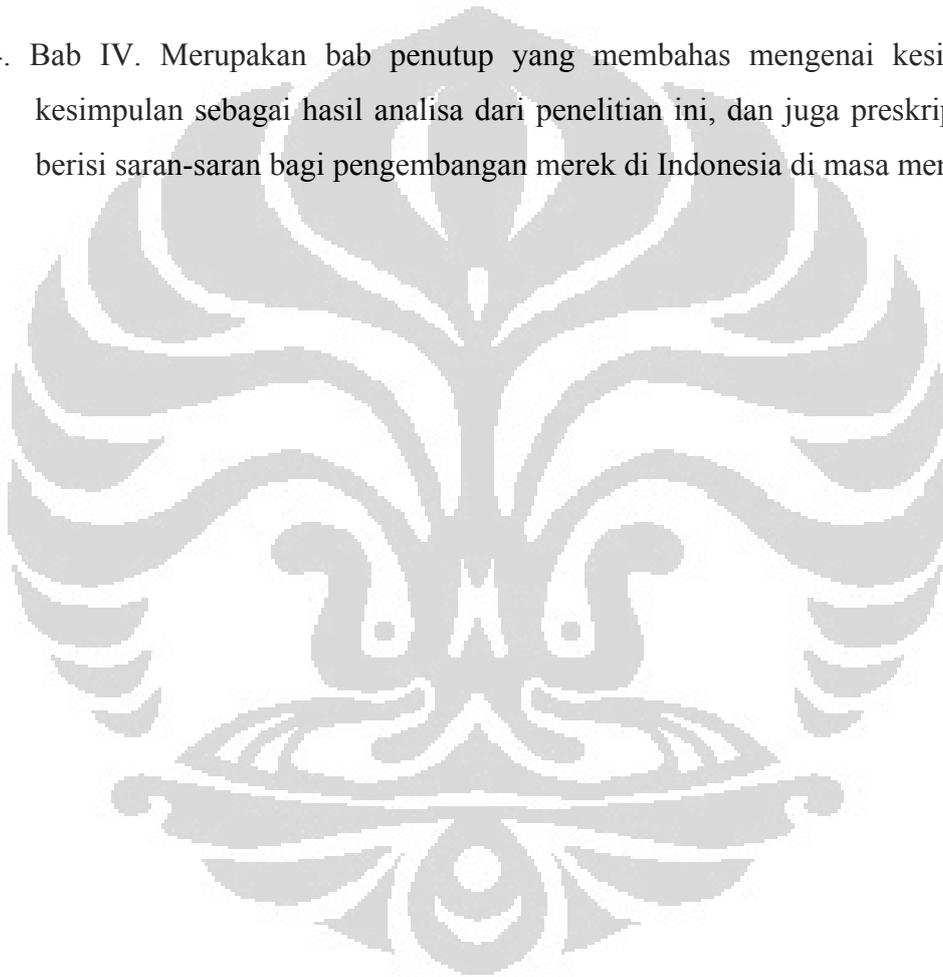
Sistematika penulisan di bagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing berisi pemaparan sebagai berikut:

1. Bab I. Bab Pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Membahas mengenai sistem perlindungan merek di Indonesia, antara lain mengenai klasifikasi kelas barang di Indonesia, Pemeriksa Merek dan prosedur pemeriksaan merek di Indonesia, serta uraian-uraian tentang merek-

(dapat berupa sampel atau statistik), lalu data itu dianalisa secara kualitatif atau secara kuantitatif. Karena penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, maka tidak dikenal istilah data, dan tidak diperlukan pula analisa data secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian langkah-langkah dan prosedur dalam Penelitian Sosial tidak berlaku untuk penelitian hukum.

merek yang tidak dapat didaftar dan dapat ditolak di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

3. Bab III. Analisa permasalahan mengenai merek deskriptif, mulai dari teori-teori mengenai merek deskriptif, perbandingan hukum di beberapa Negara, dan analisa putusan Pengadilan mengenai pendaftaran merek deskriptif di Indonesia.
4. Bab IV. Merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisa dari penelitian ini, dan juga preskripsi yang berisi saran-saran bagi pengembangan merek di Indonesia di masa mendatang.



BAB II

SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA BERKENAAN DENGAN MASALAH MEREK DESKRIPTIF

Tujuan utama dari Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memajukan dan melindungi kreativitas dan inovasi sebagai hasil dari aktivitas intelektual manusia (*to promote and protect human intellectual creativity and innovation*).⁵⁴ Hukum Kekayaan Intelektual berusaha untuk membuat suatu keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan penemu dan pencipta dalam satu sisi, dan kepentingan umum di sisi lain. Dengan memberikan hak-hak eksklusif atas suatu penemuan atau suatu hasil karya cipta, sistem perlindungan Kekayaan Intelektual memacu perkembangan inovasi, usaha-usaha kreatif dan melindungi investasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan dan penemuan hasil inovasi atau karya cipta tersebut.

Namun hal tersebut berbeda dengan system perlindungan merek dan Indikasi Geografis. Sistem perlindungan merek dan indikasi geografis lebih ditujukan kepada perlindungan itikad baik (*goodwill*) dan reputasi dari suatu produser atau *traderperson* dan produk-produk mereka dan untuk mencegah penggunaan tidak sah dari tanda-tanda yang digunakan sebagai merek tersebut yang dapat menyesatkan konsumen.⁵⁵ Selain itu kebanyakan Hak-hak Kekayaan Intelektual mempunyai jangka waktu perlindungan yang terbatas, dan setelah masa perlindungan tersebut habis maka Hak-Hak Kekayaan Intelektual tersebut akan menjadi milik umum, hanya Hak Merek yang dapat diperbarui secara tidak terbatas dan Indikasi Geografis mempunyai jangka waktu perlindungan tidak terbatas.

Merek adalah tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi asal atau sumber dari barang atau jasa. Sebuah merek dapat terdiri dari kata atau istilah sederhana, nama perusahaan, kombinasi angka dan huruf atau gambar. Di beberapa Negara suara dan bebauan juga dilindungi sebagai merek. Walaupun di beberapa Negara merek dapat dilindungi tanpa

⁵⁴ WIPO, *Report on Fact-Finding Missions*, hal. 32.

⁵⁵ *Ibid.*

pendaftaran (sebagai contoh melalui sistem perlindungan *well-known mark* atau *famous mark* di beberapa Negara), namun secara umum perlindungan merek secara efektif hanya didapatkan melalui pendaftaran. Pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan kelas dari barang atau jasa. *Well-known Mark* atau *Famous Mark* biasanya dilindungi walaupun tanpa pendaftaran, dan kadang-kadang di beberapa Negara mendapat perlindungan terhadap penggunaan atas barang atau jasa yang berbeda.

Setiap orang atau perusahaan selain pemilik merek tidak diperbolehkan menggunakan merek untuk barang atau jasa yang serupa atau memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar, karena akan mengakibatkan kebingungan di masyarakat tentang asal dari barang atau jasa tersebut.

Menurut Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, merek deskriptif tidak dapat didaftar. Pasal 5 huruf d, merek tidak dapat didaftar apabila:

“merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”⁵⁶

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan pasal 5 huruf d, merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya adalah:

“Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi”⁵⁷

Sebelum membahas mengenai merek deskriptif, akan Penulis uraikan beberapa hal dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia yang harus diketahui terlebih dahulu, antara lain, sistem perlindungan merek di Indonesia, beberapa masalah mengenai klasifikasi kelas barang di Indonesia, Pemeriksa Merek dan prosedur pemeriksaan merek di Indonesia, serta uraian-uraian tentang merek-

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

⁵⁷ Ibid, Penjelasan Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

merek yang tidak dapat didaftar dan dapat ditolak di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

1. Sistem Perlindungan Merek

Perlindungan hak atas merek diberikan melalui dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.

Menurut sistem deklaratif pemakai merek pertama adalah pihak yang berhak untuk mendapat perlindungan, atau disebut juga dengan sistem *first to use principle*. Sistem perlindungan merek secara deklaratif ini kurang menjamin adanya kepastian hukum, karena pihak yang telah mengajukan pendaftaran merek dan telah mendapatkan perlindungan atas hak merek dapat sewaktu-waktu dibatalkan oleh pihak lain apabila pihak lain tersebut dapat membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama dari merek tersebut. Namun sistem deklaratif ini juga mempunyai beberapa kelebihan, seperti:

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi merupakan orang yang sungguh-sungguh memakai merek tersebut. Jadi merupakan orang yang sungguh-sungguh memerlukan merek tersebut.
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Rasanya tidak adil apabila orang yang telah memakai suatu merek sekonyong-konyong dapat dilarang pemakaian itu untuk selanjutnya oleh orang yang baru kemudian secara formal mendaftarkan merek itu walaupun ia tidak memakai merek itu.⁵⁸

Sedangkan sistem konstitutif adalah sistem yang memberikan perlindungan hak atas merek kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut, atau disebut juga sistem *first to file principle*.

⁵⁸ Hartono Prodjomardjojo, *Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-permasalahannya dewasa ini*, Kertas Kerja Seminar Hukum atas Merek (BPHN, Binacipta, 1978) hal. 20-21.

Sistem konstitutif ini mengandung arti:⁵⁹

1. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) atas merek;
2. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum;
3. Sistem konstitutif ditegakkan di atas asas "*prior in tempore, melior in jure*", yaitu siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "*the first to file principle*";
4. Dengan demikian, sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to register*).

Indonesia pernah menganut sistem pendaftaran merek berdasarkan sistem deklaratif berdasarkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa:

"Hak Khusus untuk memakai suatu merek ... diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia."⁶⁰

Sistem deklaratif ini mempunyai kelemahan, yang dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia untuk melakukan pendaftaran merek tanpa hak dan peniruan dari merek-merek terkenal dari luar negeri.

Karena itu pada tahun 1992 diundangkanlah UU No. 48 tahun 1992 yang menggantikan UU No. 21 tahun 1961. Dengan UU Merek yang baru ini, sistem pendaftaran merek dirubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan *first to file principle*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 69.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961.

yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya. Sistem ini digunakan juga di dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Indonesia saat ini masih menganut sistem konstitutif dalam pemberian perlindungan hak merek. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file* diberikan kepada pemegang hak atas merek terdaftar yang beritikad baik melalui pendaftaran merek. Namun dimungkinkan pula terhadap merek yang belum terdaftar dapat membatalkan merek yang telah terdaftar, sesuai dengan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang no. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pendaftaran pada sistem ini menciptakan suatu hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.⁶¹ Jadi pendaftaran memberikan kepastian hukum dimana pihak yang mereknya telah terdaftar tidak dapat diganggu gugat oleh pemilik merek lain. Namun nyatanya sistem ini tidak dapat sepenuhnya menjamin pemilik hak atas merek, karena pemilik merek terdaftar masih dapat dibatalkan oleh pemilik merek tidak terdaftar, dan merek yang sedang diajukan pendaftarannya dapat ditolak oleh merek yang belum terdaftar (pasal 68 UU No. 15 tahun 2001). Penolakan terhadap merek yang sedang diajukan pendaftarannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan pembatalan merek dilakukan melalui Pengadilan. Selain itu di dalam sistem ini juga terdapat kelemahan, dimana di dalam Daftar Umum Merek akan memuat banyak sekali merek yang hanya secara formal terdaftar, tetapi sesungguhnya tidak terpakai.

Negara-negara Uni Eropa (*European Union/ EU*) juga menganut sistem konstitutif ini. Dalam *Council Regulation* (EC) No. 40/94 mengenai *Community Trademark*, dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa:

*"A Community trade mark shall be obtained by registration"*⁶²

Pada saat ini di negara-negara Uni Eropa telah berdiri kantor sendiri yang mengurus mengenai pendaftaran HKI, khusus hanya mengurus mengenai masalah

⁶¹ Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, hal. 186.

⁶² European Union, Council Regulation No. 40/94, *on the Community Trademark*, section I, article 6.

merek dan desain industri di negara-negara EU, yaitu OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*), didirikan pada tahun 1994 dan bertempat di Alicante, Spanyol.

Jepang dan Amerika juga menganut sistem perlindungan merek melalui pendaftaran.

2. Klasifikasi Barang dan Jasa (*Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark*) (*Nice Agreement*)

Kantor Direktorat Merek di Indonesia selama ini menggunakan klasifikasi atau penggolongan untuk barang dan jasa untuk merek-merek yang akan dimintakan pendaftarannya. Hal ini untuk mempermudah dalam hal pemeriksaan merek oleh Pemeriksa Merek.

Selain memberikan penilaian terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, Pemeriksa Merek juga harus menilai mengenai persamaan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis. Persamaan jenis barang dan/atau jasa dapat terjadi antara:

1. Barang dengan Barang;

Dalam menentukan adanya persamaan jenis barang atau sebagai barang yang sejenis perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- adanya persamaan dalam proses produksi
- adanya persamaan dalam bahan atau material pembuatannya ;
- adanya persamaan dalam cara penggunaan maupun cara pemakaiannya ;
- adanya persamaan mengenai cara/tempat penjualan ;
- adanya keterkaitan antara barang setengah jadi dengan barang jadi ;
- adanya hubungan sebagai bagian dari barang tersebut;
- adanya persamaan tujuan dan asal.

2. Jasa dengan Jasa ;

Dalam menentukan adanya persamaan antara Jasa dengan Jasa, terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- adanya persamaan mengenai fungsi dan tujuan jenis jasa dimaksud.
- adanya persamaan tempat pemberian jasa ;
- adanya persamaan kategori jasa yang diberikan dalam bisnis mereka ;
- adanya persamaan target konsumen dari jasa yang diberikan;
- adanya persamaan kategori bisnis.
- adanya persamaan asal

3. Barang dengan Jasa.

Dalam menentukan adanya persamaan jenis antara barang dengan jasa, terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- adanya persamaan agen bisnis dalam kegiatan industri dan perdagangan
- adanya persamaan dalam penggunaan barang dan jasa.
- adanya keterkaitan antara jenis barang dengan jenis jasa.
- adanya persamaan target konsumen dari jasa yang diberikan.

Contoh : pakaian dengan toko pakaian; holland bakery untuk roti dengan holland bakery untuk toko roti

Klasifikasi barang dan jasa tersebut terdiri dari 45 kelas barang dan jasa. Klasifikasi barang dan jasa yang digunakan adalah klasifikasi internasional yang tercantum dalam *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark (Nice Agreement)*.

Klasifikasi internasional mengenai barang dan jasa sebagai bagian dari sistem perlindungan merek dituangkan dalam suatu naskah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi di Nice, Perancis, 15 Juni 1957. Perjanjian tersebut telah direvisi di Stockholm, 1967 dan Jenewa, 1977, serta diamandemen pada 1979. Negara-negara peserta sepakat menandatangani

perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Nice itu. Dalam rangka pendaftaran merek, negara peserta telah mengadopsi dan menerapkan perjanjian tersebut. Klasifikasi barang dan jasa ini direvisi oleh panitia ahli yang mewakili negara-negara peserta.

Edisi pertama dari klasifikasi berdasarkan Perjanjian Nice dipublikasikan pada 1963. Edisi kedua dipublikasikan pada 1971 dan edisi ketiga dipublikasikan pada 1981. Edisi keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan secara berurutan dipublikasikan pada 1983, 1987, 1992, 1996, dan 2001. Saat ini yang berlaku adalah edisi kesembilan yang dipublikasikan pada Juni, 2006 dan berlaku sejak 1 Januari 2007 hingga sekarang.

Penggunaan klasifikasi berdasarkan Perjanjian Nice adalah hal yang wajib; bukan hanya untuk pendaftaran secara nasional bagi negara peserta, tetapi juga untuk pendaftaran internasional berdasarkan *Madrid Agreement, Madrid Protocol* dan pendaftaran melalui *African Intellectual Property Organization (AIPO)*, *African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)*, *Benelux Trademark Office*, dan *Office for Harmonization in The Internal Market (OHIM)*.⁶³

Pada tahun 2006, tercatat 78 negara yang menjadi peserta dan telah meratifikasi Perjanjian Nice. Jumlah itu telah bertambah menjadi 83 negara pada November 2008, yakni:⁶⁴

⁶³ www.wipo.int/classifications/fulltext/nice/enmain.htm. Diakses tanggal 12 Mei 2010.

⁶⁴ Ibid.

Albania	Tunisia	Perancis	Yordania	Mongolia	Saint Kitts dan Nevis	Republik Macedonia (dulu Yugoslavia)
Algeria	Bulgaria	Georgia	Kazakhstan	Turki	Saint Lucia	Trinidad dan Tobago
Argentina	China	Jerman	Kyrgyzstan	Maroko	Serbia	Bosnia dan Herzegovina
Armenia	Kroasia	Yunani	Latvia	Mozambik	Singapura	Montenegro
Australia	Kuba	Guinea	Lebanon	Belanda	Slowakia	Turkmenistan
Austria	Republik Czech	Hungaria	Ukraina	Norwegia	Slovenia	Liechtenstein
Azerbaijan	Inggris	Islandia	Lithuania	Polandia	Spanyol	Korea Utara
Bahrain	Denmark	Irlandia	Luxemburg	Portugal	Suriname	Tanzania
Barbados	Dominika	Israel	Malawi	Uruguay	Swedia	Amerika Serikat
Belarus	Mesir	Italia	Malaysia	Moldova	Swiss	Korea Selatan
Belgia	Estonia	Jamaika	Meksiko	Rumania	Suriah	Uzbekistan
Benin	Finlandia	Jepang	Monako	Rusia	Tajikistan	

Terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan penerapan klasifikasi barang dan jasa (*Nice Agreement*) ini di Indonesia. Hal-hal tersebut akan dibahas dalam bagian-bagian berikut:

2.1 Penerapan Perjanjian Nice di Dalam UU No. 15/2001 tentang Merek

Indonesia bukan negara yang meratifikasi Perjanjian Nice, akan tetapi pada prakteknya Perjanjian Nice digunakan dalam pendaftaran merek di Indonesia. Penggunaan perjanjian tersebut bukan hanya dalam menentukan klasifikasi barang atau jasa pada administrasi pendaftaran saja, tetapi juga dalam menentukan kualifikasi barang atau jasa sejenis.

Secara administratif, ketentuan Perjanjian Nice juga digunakan dalam proses pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi barang dan jasa yang digunakan dalam sistem pendaftaran merek. Klasifikasi tersebut terdiri dari 45 kelas barang dan jasa sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Nice.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001 dinyatakan bahwa:

”... mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.”⁶⁵

Pengertian persamaan pada pokoknya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Namun, terhadap pengertian barang dan/atau jasa sejenis tidak diberikan penjelasan lebih lanjut dalam UU. Hal ini merupakan persoalan dalam menentukan suatu kualifikasi mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Perlu menjadi perhatian bahwa menentukan kualifikasi barang sejenis merupakan hal yang sangat penting mengingat ketentuan perlindungan merek berdasarkan kualifikasi barang sejenis. Meskipun terdapat pengecualian dalam hal perlindungan merek terkenal yang berlaku pula untuk barang tidak sejenis.⁶⁶

Dalam menentukan kualifikasi barang dan/atau jasa sejenis, Indonesia melakukan penundukan secara diam-diam terhadap Perjanjian Nice dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Selain berdasarkan Perjanjian Nice, yurisprudensi juga memberikan definisi mengenai barang dan/atau jasa sejenis.

2.2. Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice di Indonesia

Dapat kita lihat bahwa keberlakuan Perjanjian Nice sebagai perjanjian internasional tidak melalui sebuah ratifikasi. Sebelum menganalisis keabsahan keberlakuan Perjanjian Nice perlu ditinjau lebih jauh ketentuan perjanjian tersebut. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perjanjian Nice menyatakan bahwa:⁶⁷

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 15/2001 tentang *Merek*.

⁶⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001.

⁶⁷ *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark (Nice Agreement)*, 2006.

1) *“any country of the Special union which has signed this act may ratify it, and, if it has not signed it, may accede to it:”*

2) *“any country outside the Special Union which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may accede to this act and thereby become a country of the Special Union.”*

Melihat ketentuan tersebut, Perjanjian Nice hanya mengikat negara-negara peserta perjanjian dan pengikatan tersebut melalui proses ratifikasi. Namun, pada ketentuan berikutnya dinyatakan bahwa Perjanjian Nice terbuka bagi negara-negara yang belum meratifikasi Perjanjian Nice yang termasuk negara peserta Konvensi Paris untuk melakukan aksesi terhadap Perjanjian Nice.

Keberlakuan Perjanjian Nice juga dapat dirujuk pada Pasal 9 ayat (1) *Trademark Law Treaty* yang berbunyi:

“each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.”⁶⁸

Indonesia merupakan negara peserta *Paris Convention* berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 dan berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 1997. Namun, Perjanjian Nice tidak berlaku secara otomatis bagi negara peserta Konvensi Paris. Pada dasarnya keberlakuan Perjanjian Nice harus tetap melalui proses ratifikasi.

Walaupun tidak diratifikasi, Perjanjian Nice dipakai di Indonesia karena dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang telah dipraktekkan dalam sistem pendaftaran merek di berbagai Negara. Keberlakuan Perjanjian Nice yang mengatur mengenai klasifikasi barang dan jasa merupakan praktek yang menjadi kebiasaan di dunia.

⁶⁸ *Trademark Law Treaty*, Pasal 9 ayat (1).

Sampai saat ini terdapat 68 negara termasuk Indonesia yang menggunakan Perjanjian Nice walaupun Negara-negara tersebut bukan merupakan Negara peserta perjanjian Nice. Negara-negara tersebut adalah:⁶⁹

Angola	Kosta Rika	Haiti	Libya	Nigeria	San Marino	Tonga
Argentina	Siprus	Honduras	Madagaskar	Pakistan	Arab Saudi	Uganda
Bangladesh	Kongo	India	Malaysia	Panama	Seychelles	Emirat Arab
Bolivia	Djibouti	Indonesia	Malta	Paraguay	Sierra Leone	Venezuela
Bostwana	Ekuador	Iran	Mauritius	Peru	Kep.Solomon	Vietnam
Brazil	El Salvador	Irak	Namibia	Filipina	Yaman	Selandia Baru
Burundi	Ethiopia	Jordan	Nepal	Qatar	Sri Lanka	Zambia
Kamboja	Ghana	Kenya	N. Antiles	Rwanda	Sudan	Zimbabwe
Cile	Guatemala	Kuwait	Grenada	Swaziland	Afrika Selatan	Thailand
Kolumbia	Guyana	Lesotho	Nikaragua	Samoa		

Berlakunya Perjanjian Nice di Negara-negara tersebut hanya berdasarkan kebiasaan internasional di bidang pendaftaran merek. Hal ini menimbulkan beberapa kelemahan. Kelemahan utama adalah tidak adanya ketentuan hukum positif tertulis di Indonesia mengenai Perjanjian Nice. Karena tidak ada ketentuan tertulis, maka tidak ada kriteria resmi di Indonesia mengenai kualifikasi barang dan jasa yang dianggap sejenis berdasarkan kualifikasi barang dan jasa dalam Perjanjian Nice.⁷⁰

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Kriteria mengenai barang atau jasa sejenis menjadi seringkali berubah sesuai dengan perkembangan berdasarkan konsensus dan penerapannya selama ini seringkali menjadi tidak konsisten. Seringkali pihak-pihak yang melakukan pendaftaran merek menentukan definisi jenis barang dan jasa secara mandiri dan berbeda dengan definisi dari Direktorat Merek, karena terdapat multitafsir akibat perbedaan istilah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

⁶⁹ www.wipo.int/classifications/nice/en/htm. Diakses tanggal 12 Mei 2010.

⁷⁰ Agung Indriyanto, Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice Mengenai Klasifikasi Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia, *Media HKI Vol. V/No. 6*. (Jakarta: Desember 2008), hal. 14-22.

Selain itu karena tidak adanya dokumen resmi yang tertulis mengenai klasifikasi barang dan jasa ini menyebabkan perbaikan-perbaikan atau perubahan mengenai klasifikasi barang dan jasa di Direktorat Merek selalu bersifat parsial dan tidak baku.

3. Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dasar hukum kedudukan Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek adalah:

1. Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian No. M.6051-KP.04.12 tahun 2003 dan No.46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 /KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemeriksa Merek terdiri atas:

1. Pemeriksa Merek tingkat Terampil

Pengertian Pemeriksa Merek tingkat Terampil berdasarkan :

- a. Pasal 1 angka 3 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan Kepala BKN No. M.6051 - KP . 04. 12 Tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, pemeriksa merek tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
- b. Pasal 1 angka 3 Kepmenpan No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya Pemeriksa Merek Tingkat Terampil menyebutkan bahwa pemeriksa merek tingkat terampil adalah :
Pemeriksa Merek yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pemeriksaan merek

2. Pemeriksa Merek tingkat Ahli.

Pengertian pemeriksa merek tingkat ahli berdasarkan :

- Pasal 1 angka 4 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor M. 6051-KP.04.12 tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah Pemeriksa Merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya sarjana/ S.1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
- Pasal 1 angka 4 Kepmenpan nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya memberi pengertian bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan merek.

3.2. Tugas pokok Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek dalam menjalankan tugas pokoknya diatur dalam :

- a. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya.

- a. Menurut Undang-Undang

Tugas Pemeriksa Merek berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dapat dilihat di pasal 1 angka 7 yaitu:

“Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran merek.”

- b. Menurut Kepmenpan

Pasal 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya mengatur tugas pokok pemeriksa merek, yaitu:

“Tugas pokok Pemeriksa Merek adalah melakukan penyiapan pemeriksaan, melakukan penelusuran dokumen pembanding, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftaran merek, serta melaporkan hasil pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.”

Adapun rincian tugas pemeriksa diatur dalam ketentuan Pasal 8 Kepmenpan Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya.

3.3. Fungsi Pemeriksa Merek

Fungsi pemeriksa merek diatur dalam:

a. Menurut Undang-Undang

Fungsi Pemeriksa merek adalah melaksanakan pasal 19 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu melaksanakan tugas Pemeriksaan Substantif.

b. Menurut Kepmenpan

Fungsi menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek.

3.4. Kelompok Pemeriksa

Pengelompokan pemeriksa didasarkan kepada pembagian kelas barang berdasarkan *Nice Agreement*. Adapun kelompok pemeriksa sebagai berikut:

Kelompok I meliputi bidang Kimia Industri dan Farmasi

Kelompok II meliputi bidang Industri logam, mesin dan elektronika

Kelompok III meliputi bidang alat-alat kantor dan rumah tangga

Kelompok IV meliputi bidang Tekstil dan konpeksi

Kelompok V meliputi bidang makanan dan minuman

Kelompok VI meliputi bidang Jasa.

4. Prosedur Pemeriksaan Merek

Prosedur pemeriksaan merek di Indonesia meliputi:

1. pemeriksaan pendahuluan
2. pemeriksaan substantif
3. penilaian tanggapan (*Hearing*)
4. pengumuman

5. pemeriksaan kembali (oposisi)

4.1. Proses Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam pemeriksaan pendahuluan hal-hal yang perlu diperiksa mengenai kelengkapan-kelengkapan permohonan pendaftaran merek.

4.2. Proses Pemeriksaan Substantif

Proses kerja pemeriksa merek dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu:

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.
2. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.
3. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Yang dimaksud 30 (tigapuluh) hari adalah terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (*filing date*) atau permohonan tersebut dinyatakan lengkap oleh Seksi Permohonan (pasal 15), selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif.

Dalam proses pemeriksaan substantif, pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagai acuan hukumnya (pasal 18 ayat (2)) dan jangka waktu pemeriksaan substantif adalah selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan (pasal 18 ayat (3)).

Proses pemeriksaan merek dimungkinkan melampaui jangka waktu lebih dari 9 bulan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan pendaftaran merek yang sedang diperiksa berkaitan dengan perkara di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap,

- merek pbanding masih dalam proses perpanjangan,
- merek pbanding masih dalam proses pengalihan hak.

Pemeriksa setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Merek berupa laporan pemeriksaan (*examination report*) yang memuat usulan untuk ditolak atau didaftar. Selanjutnya Direktur akan memberikan keputusan untuk ditolak atau didaftar.

Hasil putusan usulan untuk ditolak diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara tertulis dan kepada pemohon atau kuasa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan usulan penolakan (pasal 20).

4.3. Penilaian Tanggapan (*Hearing*)

Apabila dalam waktu 30 hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya memberikan tanggapan, maka Pemeriksa ahli akan melakukan penilaian tanggapan tersebut.

Pemeriksa ahli akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak tanggapan. Apabila tanggapan tersebut diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek untuk mendapat persetujuan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Apabila tanggapan tersebut tidak diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Apabila dalam waktu 30 hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya tidak memberikan tanggapan, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Keberatan terhadap keputusan penolakan definitif tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan oleh pemohon atau kuasanya.

Terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar, Direktorat Merek melakukan pengumuman. Pengumuman dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar.

4.4. Pengumuman

Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
- b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek (pasal 22).

Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak

Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya (pasal 24).

Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

4.5. Pemeriksaan Kembali (Oposisi)

Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan.

Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek dan Direktorat Jenderal/Direktorat Merek menerbitkan serta memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Keberatan terhadap keputusan penolakan definitif tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan oleh pemohon atau kuasanya.

Apabila selama jangka waktu pengumuman tidak ada Keberatan, maka permohonan pendaftaran merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek dan Direktorat Jenderal/Direktorat Merek menerbitkan serta memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

5. Merek Yang Tidak Dapat Di Daftar Di Indonesia

Merek-merek yang tidak dapat didaftar di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang

diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur:

- 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 dimohonkan pendaftarannya.

Dalam Sub-bab berikut akan Penulis bahas satu persatu mengenai merek yang tidak dapat didaftar di Indonesia, dengan pembahasan yang dilakukan dengan memakai ketentuan dalam buku "Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek"⁷¹, yang sebagian isinya berisi penjelasan dari pasal 4 dan 5 UU No. 15 tahun 2001.

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek ini disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor H-09.PR.09 TAHUN 2007, tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek.

5.1. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur atau dengan sengaja berniat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk

⁷¹ Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, (Tangerang: 2007) hal 27-34.

Buku ini merupakan buku pedoman bagi Pemeriksa Merek dalam menjalankan tugasnya melakukan Pemeriksaan Merek, berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Namun sangat disayangkan buku ini hanya berlaku bagi kalangan Pemeriksa Merek saja dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

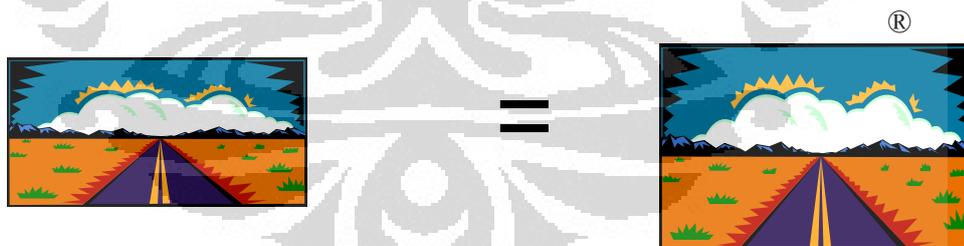
Termasuk dalam pengertian “*merek milik pihak lain*” meliputi merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan atau permohonan pendaftaran merek yang masih dalam proses, yang bukan milik pemohon.

Pemeriksaan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek ini dilakukan dengan tidak mempertimbangkan apakah jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya sejenis atau tidak. Terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis dapat didaftar apabila disertai ijin dari pihak yang berhak.

Unsur-unsur itikad tidak baik:⁷²

1. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang / jasa yang tidak sejenis yang sudah terdaftar atau yang lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya.

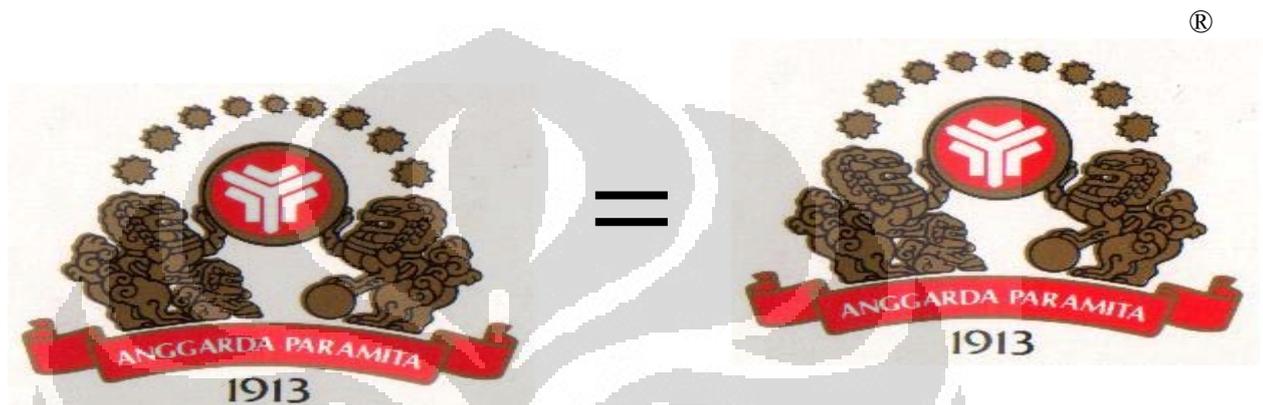
Contoh:



⁷²Contoh-contoh ini dikutip dari Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek. Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal 27-28.

2. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan design logo orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.

Contoh:



Permohonan a/n. Sucipto
untuk Kelas 2

Terdaftar a/n. P.T. Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk., untuk kelas 34

3. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan cara/bentuk tulisan atau kata temuan (*inventive words*) milik orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Kata Temuan adalah : kata yang diciptakan oleh pemohon pendaftaran merek, dan kata temuan tersebut tidak diketemukan dalam kamus manapun.

Pemeriksa Merek berkewajiban menganalisa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam cara penempatan dan susunan warna.

Contoh :⁷³



Permohonan a/n. Yoga Sayoga

Terdaftar a/n. H Ilham Bintang

Kelas Barang 25

Kelas barang 16

5.2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur:

- 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 dimohonkan pendaftarannya.

Dalam buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek dijelaskan mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftar berdasarkan pasal 5 tersebut yang akan dibahas di bagian berikut.⁷⁴

⁷³ Ibid. Hal. 30.

5.2.1. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Moralitas Agama, Kesusilaan, Atau Ketertiban Umum (Pasal 5 (a))

Pengertian dari pasal 5 huruf a ini adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Contoh:⁷⁵

1. Pornografis, baik yang berupa kata maupun lukisan

Contoh:



2. Lambang atau nama yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Contoh:



3. Lambang keagamaan.

Contoh:

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Contoh-contoh dikutip dari Buku Petunjuk TEknis Pemeriksaan Merek. Direktorat Merek, *Petunjuk TEknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal 30-32.



5.2.2. Tidak Memiliki Daya Pembeda (Pasal 5 (b))

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Terlalu sederhana jika merek hanya terdiri dari :

- satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu warna.

Terhadap merek yang dikategorikan sederhana tidak dapat dianggap sebagai merek, dikecualikan untuk: angka romawi, huruf kanji, huruf Arab, huruf Yunani atau huruf atau angka lainnya yang memiliki karakter.

contoh huruf:⁷⁶



contoh angka:



⁷⁶ Ibid. Hal. 31-32.

Warna dapat didaftar jika terdiri dari dua warna atau lebih, satu warna tidak dapat didaftar sebagai merek termasuk warna hasil penggabungan dari dua warna atau lebih.

Contoh warna:



(Merah + kuning = orange, maka warna orange tetap dianggap satu sehingga tidak bisa didaftar sebagai merek).

Suatu merek yang terlalu rumit tidak dapat dianggap sebagai merek. Contoh merek yang terlalu rumit apabila merek tersebut terdiri dari banyak gabungan kata atau angka seperti benang kusut.

Contoh:



5.2.3. Telah Menjadi Milik Umum (Pasal 5 (c))

Merek yang telah menjadi milik umum tidak dapat dianggap sebagai merek. Dalam penjelasan undang-undang memberikan contoh tanda bahaya yang disimbolkan berupa gambar tengkorak kepala manusia dengan tulang bersilang dibawahnya. Tanda seperti itu adalah tanda yang *bersifat umum* dan *telah menjadi milik umum*. Dengan demikian terdapat 2 hal berkaitan dengan pasal 5 huruf c dalam hal ini yaitu bersifat umum, dan menjadi milik umum. Namun demikian hal

tersebut tetap harus dikaitkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Contoh:⁷⁷



5.2.4. Merupakan Keterangan Atau Berkaitan Dengan Barang Atau Jasa Yang Dimohonkan Pendaftarannya (Pasal 5 (d))

Suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan uraian barang dan atau jasa. Dalam Buku Petunjuk Pemeriksaan Substantif Merek ini terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan contoh terhadap uraian diatas, antara lain:⁷⁸

- a. Menerangkan jumlah:
 - Merek “**LUSIN**”; ”**KWINTAL**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan jumlah.
- b. Menerangkan rasa :
 - Merek “**MANIS**”, merek “**ASIN**”, “**ASAM**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan rasa.
- c. Menerangkan ukuran
 - Merek “**UKUR**”, merek ”**VOLTASE**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan ukuran
 - Merek “ **CELCIUS, FAHRENHEIT, REAMUR, NEWTON, JOULE, OHM..**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan ukuran

⁷⁷ Ibid. Hal. 32.

⁷⁸ Ibid.Hal. 33-34.

- d. Menerangkan jenis barangnya
- Merek “**ORANGE JUICE**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan minuman segar/juice
 - Merek “**TOSERBA**” untuk jenis jasa penjualan dan Toko
 - Merek “**TOMATO**” untuk jenis barang produk apapun yang berbahan dasar tomat
 - Merek “**KOPI**” untuk jenis barang produk apapun yang berbahan dasar kopi
- e. Menerangkan tujuan pemakaian
- Merek “**LANGSING**” untuk jenis barang obat pelangsing
 - Merek “**SEHAT**” untuk segala jenis produk kesehatan
- f. Menerangkan bentuk produk
- Merek “**TABLET**”, merek “**KAPSUL**” untuk jenis barang obat
 - Merek “**QUARTZ**” untuk jenis barang arloji
- g. Merek yang telah menjadi keterangan barang sehingga daya pembeda dari merek tersebut melemah
- Merek “**PETROMAKS**” untuk lampu pompa/tekan
 - Merek “**THERMOS**” untuk botol hampa udara
 - Merek “**ODOL**” untuk pasta gigi
 - Merek “**PARALON**” untuk pipa
- h. Menerangkan pujian atau kualitas barang
- “**SUPER**”, “**ENAK**”, dan lain-lain.

6. Merek Yang Ditolak Berdasarkan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemeriksa merek di masa lalu adalah belum adanya pedoman berupa petunjuk teknis pemeriksaan bagi pemeriksa merek dalam melakukan tugas pemeriksaan. Hal ini mengakibatkan kurang adanya kesamaan persepsi diantara para pemeriksa dan pejabat di lingkungan Direktorat Merek mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan / atau jasa yang sejenis, mengingat sifat daripada merek itu sendiri sangat subyektif.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut perlu diberikan pedoman berupa petunjuk teknis pemeriksaan merek untuk menyelesaikan permasalahan ini.

6.1. Penolakan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Persamaan Pada Pokoknya)

Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis.

Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik :

- bentuk;
- cara penempatan;
- cara penulisan;
- opmak (penampilan keseluruhan)
- persamaan bunyi; atau
- kombinasi antara unsur-unsur yang digunakan tersebut yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat pula dikatakan bahwa Prinsip dasar untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan pada keseluruhannya (*identical*) untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek adalah:

- adanya persamaan secara visual,
- adanya persamaan secara fonetik / bunyi pengucapan,
- adanya persamaan secara konseptual.

Penilaian adanya persamaan secara visual merupakan penilaian yang diukur dari sudut pandang merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain kesan yang ditimbulkan suatu merek tidak boleh menyamai merek orang lain.

Contoh:



Persamaan fonetik adalah penilaian yang diukur berdasarkan cara pengucapan atau bunyi yang sama. Adanya persamaan bunyi terhadap dua merek yang berbeda, dapat menimbulkan kesan tumpang tindih antara merek yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Contoh:

Sun = San Mystery = Mixery

Persamaan konseptual adalah penilaian yang diukur berdasarkan adanya kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut. Apabila suatu merek menggunakan bahasa asing yang lazim digunakan/ diketahui khalayak akan artinya, maka pemeriksa dapat menolaknya dengan merek lain yang berarti sama. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pengetahuan masyarakat terhadap bahasa asing tersebut.

Contoh:

Gajah + Lukisan Gajah = Elephant

Tiger + Lukisan Macan = macan = harimau

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu diberikan pedoman bagi Pemeriksa Merek dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek. Pedoman sebagaimana diuraikan dibawah ini merupakan pedoman baku dalam melakukan pemeriksaan substantif, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan didalam pelaksanaannya, dan dari waktu kewaktu akan dilakukan penyesuaian.

Dalam membuat usul tolak atau daftar terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, perlu dilihat kekuatan daya pembeda yang dimiliki (*Distinctive character*) yaitu kemampuan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Kekuatan daya pembeda yang dimiliki oleh suatu merek (*Distinctive character*) terbagi menjadi dua yaitu:

- *High distinctive character* (daya pembeda yang kuat / tinggi)
- *Low distinctive character* (daya pembeda yang lemah)

Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait

dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Tinggi rendahnya daya pembeda ditentukan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam merek tersebut. Jika suatu merek tidak memberikan kesan yang sama dengan merek lain, atau tidak berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftarannya, maka perlindungan terhadap merek tersebut menjadi sangat kuat. Namun apabila suatu merek memberikan kesan sama dengan merek lain atau berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftarannya, maka perlindungannya menjadi rendah dan kemungkinan untuk ditolak pendaftarannya semakin besar.

Contoh :

KLIN = CLEAN = KLEAN (seluruhnya kl. 3)

Analisa :

visual ≠

fonetik =

konseptual =

sign → similar

barang/jasa → sama dan sejenis

level : Low distinctive jika jenis barang berkaitan dengan mereknya

kesimpulan : dapat menyesatkan konsumen

ORANGE JUICE+FIGURATIVE ≠ DANILO ORANGE JUICE (32)

visual ≠

fonetik ≠

konseptual ≠

sign: DANILO & FIGURATIVE → high degree

barang/jasa → sama atau sejenis

level : - untuk kata “orange juice →low degree, karena berkaitan dengan barangnya.

kesimpulan: walaupun unsur dominan pada kedua merek di atas adalah “orange Juice” namun kata tersebut tidak dikatakan sebagai merek karena memiliki daya pembeda yang lemah (deskriptif terhadap barangnya). Sedangkan kata “Danilo”

walaupun tertulis kecil, memiliki daya pembeda yang cukup kuat Sebagai merek, sehingga tidak akan menyesatkan konsumen.

6.1.1. Beberapa Permasalahan Terkait Dengan Penolakan Merek Berdasarkan “Persamaan Pada Pokoknya” (Pasal 6 (1) a), UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek)

Konsep “Persamaan Pada Pokoknya” dalam pasal 6 (1) a UU No. 15/2001 ini memang bersifat subyektif, tergantung dari cara pandang orang yang membandingkan kemiripan antara dua merek yang akan diperbandingkan.

Berbeda dengan Pemeriksa Merek yang sejak tahun 2007 telah mempunyai Buku Pedoman Pemeriksaan Substansi Merek, yang berguna dalam menentukan apakah suatu merek mempunyai kesamaan dengan merek lain sehingga harus ditolak, Hakim sampai saat ini belum mempunyai Pedoman dalam menentukan kemiripan suatu merek.

Sebagai pintu terakhir pengawal keadilan, hakim yang notabene adalah manusia biasa dan tidak lepas dari subjektifitas, sering membuat putusan yang bertolak belakang mengenai kasus yang menyangkut masalah kemiripan suatu merek. Kriteria yang jelas mengenai penentuan persamaan pada pokoknya nampaknya tidak dapat diharapkan lahir dari berbagai putusan hakim di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa contoh putusan Hakim mengenai perkara merek yang berkaitan dengan masalah “Persamaan Pada Pokoknya.”⁷⁹

1. Merek PODO REDJO dengan KEMIRI REDJO

Dalam putusan di Mahkamah Agung, kedua merek ini dianggap tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.⁸⁰

⁷⁹ Belinda Rosalina, *Perebutan Kata Karena Ketidakjelasan Kriteria*, (Hukumonline: 28 Juni 2005), dikutip dalam *HaKI Dan Universitas Di Indonesia: Bahan dan Studi Kasus 2007* (Gajah Mada University: 2007) hal. 51-53.

⁸⁰ Lihat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1631 k/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979.

2. Merek DAICHI dengan ICHI

DAICHI dalam bahasa Indonesia berarti nomor satu, sedangkan ICHI dalam bahasa Indonesia juga berarti satu. Namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua merek ini dianggap tidak mempunyai persamaan.⁸¹

3. Merek MEIJI JOY dengan JOY

Kedua merek ini dinyatakan tidak memiliki kesamaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 24 k/Sip/1985.⁸²

Namun Hakim memberikan putusan yang berbeda dalam perkara antara PT. Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul dengan Sandra Linata Hidayat. Merek yang menjadi sengketa adalah merek TOLAK ANGIN milik PT Sidomuncul dengan merek SINGKIR ANGIN dan TANGKIS ANGIN milik Sandra L. H. Hakim memutuskan bahwa merek SINGKIR ANGIN dan TANGKIS ANGIN mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TOLAK ANGIN.⁸³

Dilihat dari perkara-perkara di atas, Nampak jelas bahwa Hakim sering berbeda pendapat dalam memberikan putusan mengenai “Persamaan Pada Pokoknya” antara merek-merek yang menjadi sengketa. Hal ini dikarenakan tidak ada pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara merek berkaitan dengan “Persamaan Pada Pokoknya” ini.

Seharusnya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia membuat satu Peraturan Pemerintah yang berisi pedoman mengenai apa yang dimaksud dengan “Persamaan Pada Pokoknya”, yang tercantum dalam Pasal 6 (1) a UU No. 15/2001 tentang Merek, agar didapat keseragaman dalam menentukan persamaan suatu merek.

6.2. Penolakan Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

⁸¹ Keputusan Mahkamah Agung RI No. 3055 k/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983.

⁸² Keputusan Mahkamah Agung RI No. 24 k/Sip/ 1985 tanggal 29 Juni 1983.

⁸³ Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 457/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst.

Permohonan merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, perlu diperhatikan pula reputasi merek terkenal tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan adalah masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek Terkenal dimaksud.

Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan merek terkenal adalah sebagai berikut:⁸⁴

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Intensitas penggunaan merek, termasuk pula volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari merek tersebut
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Luasnya jangkauan daerah penggunaan merek tersebut;
- Jangka waktu penggunaan merek;
- Intensitas promosi merek, termasuk besarnya investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Luasnya jangkauan daerah promosi merek;
- Jangka waktu promosi merek yang dipergunakan;
- Pendaftaran atau permohonan merek di beberapa negara lain;

⁸⁴ Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal. 57-58.

- Catatan Tingkat keberhasilan penegakan hukum merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai Merek Terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- Nilai yang melekat pada Merek tersebut;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Merek terkenal yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah merek terkenal yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pertimbangan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penolakan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis disini dilakukan apabila terhadap penggunaan merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut seolah-olah dapat:⁸⁵

- Mengindikasikan adanya hubungan antara barang dan/atau jasa pada merek tersebut dengan pemilik merek terkenal sehingga merugikan kepentingan pemilik merek terkenal;
- Mengurangi atau menipiskan daya pembeda secara tidak jujur atau merusak reputasi merek terkenal;
- Memperoleh keuntungan secara tidak jujur dari reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut.

Penolakan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya oposisi atau keberatan oleh pemilik merek terkenal.

Pemeriksa Merek dalam melakukan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana tersebut diatas, hanya terbatas pada fakta-fakta, bukti, dan alasan

⁸⁵ Ibid. Hal. 60.

yang dilampirkan oleh pemilik merek terkenal khususnya mengenai keterkenalan merek tersebut, kondisi kerugian dan/atau keuntungan yang diperoleh secara tidak jujur.⁸⁶

Dari penjelasan di atas, pengaturan mengenai merek terkenal juga memerlukan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai masalah ini, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15/2001 tentang Merek, terutama mengenai masalah kriteria dan prosedur perlindungan merek terkenal.

6.3. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Permohonan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Contoh : Kopi Toraja; Basmati untuk beras

Pemohon yang berhak mendaftarkan merek yang mengandung unsur indikasi geografis didalam etiket / label mereknya, harus merupakan bagian dari perkumpulan penghasil produk sejenis yang berasal dari daerah yang bersangkutan.

Contoh :

**Moet & Chandon
Champagne**

⁸⁶ Ibid.

Champagne adalah nama daerah di Perancis yang menghasilkan anggur terbaik. Kata Champagne tersebut merupakan Indikasi Geografis yang menunjukkan daerah asal produknya, sedangkan mereknya sendiri adalah “Moet & Chandon”

Kopi Toraja

Toraja adalah nama daerah di Indonesia yang menghasilkan kopi enak. Contoh lainnya adalah kopi bali kintamani, tequila, cognac, vodka, dan lain-lain.

6.4. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001⁸⁷

Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

- Nama Orang Terkenal.

Yang dimaksud dengan Nama Orang Terkenal adalah nama diri dari orang yang terkenal atau populer di berbagai kalangan, seperti nama artis, nama olahragawan, nama ilmuwan, negarawan dan lain lain.

Yang dimaksud dengan persamaan dengan nama orang terkenal:

Apabila keadaannya benar-benar sama secara keseluruhan.⁸⁸

David Beckham = David Beckham

Jika penggunaan nama orang terkenal tersebut hanya sebagian saja, maka dianggap tidak sama. Namun jika yang sebagian nama itu merupakan bagian yang esensial maka kondisinya akan berbeda. Sebagai contoh: David Beckham tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan David, karena David adalah nama umum yang boleh digunakan siapa saja, namun Beckham bisa ditolak dengan

⁸⁷ Sub-bab ini dikuti dari:

Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal. 61-62.

⁸⁸ Ibid. Hal. 61.

David Beckham karena Beckham merupakan nama populer yang biasa digunakan untuk menyebutnya. Terlebih lagi David Beckham adalah seorang pemain sepak bola yang amat terkenal di seluruh dunia sehingga ada kemungkinan konsumen akan mengira bahwa produk “Beckham” mempunyai hubungan dengan pemain sepak bola terkenal “David Beckham”.

Contoh:

David \neq David Beckham
Beckham = David Beckham

Dalam hal nama tersebut hanya terdiri dari satu kata, maka untuk menolaknya haruslah dengan kata yang sama persis dengan nama orang terkenal tersebut. Misalnya:

MADONNA \neq DONNA \neq MADONI

Apabila merek tersebut merupakan sebutan untuk orang terkenal, maka pemeriksa harus menolaknya.

Misalnya:

J. LO

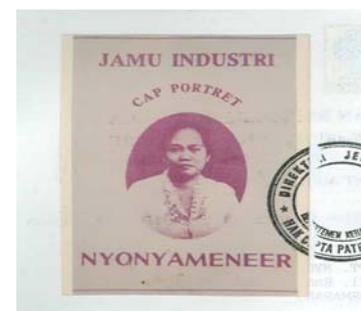
J.LO merupakan sebutan yang sering dipergunakan dan telah dikenal dari Jennifer Lopez, nama penyanyi Amerika yang terkenal di dunia musik.

- Foto Orang

Yang dimaksud dengan foto di sini adalah foto orang. Dalam hal merek merupakan foto orang, harus mendapat izin dari objek foto yang bersangkutan.

Contoh merek “AYAM GORENG SUHARTI” memiliki foto dari pemiliknya yaitu Ny. Suharti. Merek jamu “NYONYA MENEER” juga terdapat foto orang.

Contoh:⁸⁹



⁸⁹ Ibid. Hal. 62.

- **Badan Hukum atau Badan Usaha**

Yang dimaksud dengan nama badan hukum atau Badan Usaha adalah nama badan hukum atau badan usaha yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Contoh: TOYOTA milik Toyota Motor Corporation, Japan
HONDA milik Honda Motor Corporation, Japan

Apabila nama badan hukum yang diajukan itu merupakan suatu kata yang umum, maka tidak dapat dipakai untuk menolak merek yang diajukan dengan kata yang sama.

Misalnya:

Merek LION dari Lion Corporation, tidak dapat menolak merek LION lain yang diajukan karena adanya persamaan dengan nama badan hukum.

Merek MERAK dari PT. Merak, tidak dapat dipakai untuk menolak merek Merak lainnya berdasarkan adanya persamaan dengan nama badan hukum.⁹⁰

6.5. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam hal merek yang menyerupai nama atau singkatan suatu negara, akan ditolak pendaftarannya hanya jika merek tersebut sama persis dengan nama resmi negara yang dimaksud dan digunakan secara internasional.

Selanjutnya, mengenai penolakan berdasarkan nama negara atau tempat hanya dapat dilakukan apabila nama negara atau tempat tersebut diketahui keberadaannya oleh khalayak umum. Terlebih lagi apabila nama Negara tersebut berkaitan dengan jenis barang dan jasa yang dimintakan pendaftarannya (source of origin).

⁹⁰ Ibid. Hal. 63.

Sedangkan penolakan berdasarkan persamaan atau menyerupai dengan bendera suatu negara dilaksanakan apabila memang merek yang dimintakan pendaftarannya benar-benar sama dengan bendera suatu Negara, bukan menyerupai atau mirip.

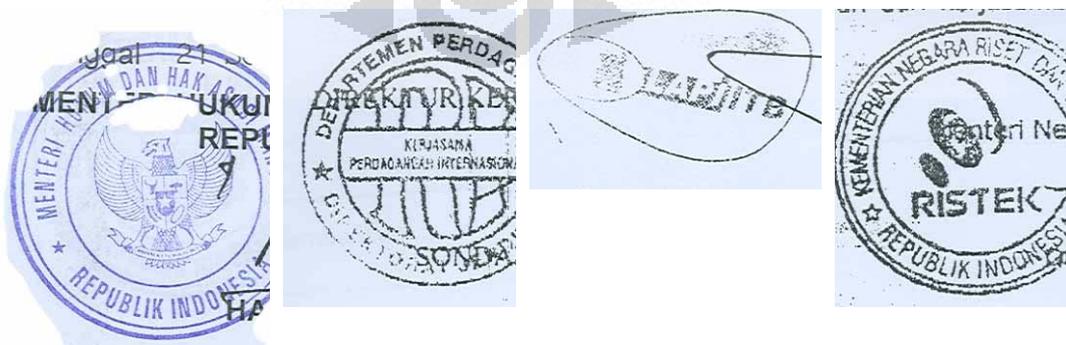
Adapun yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik. Contoh:

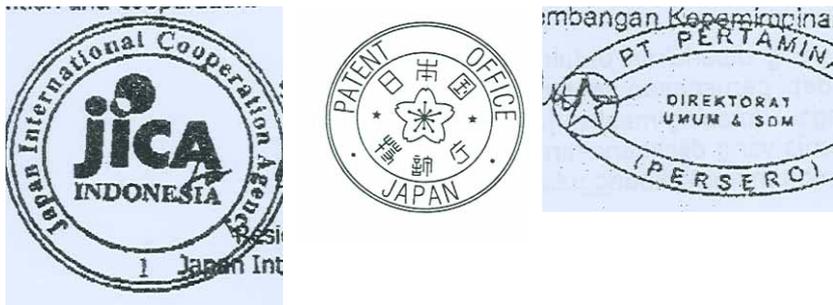


6.6. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut 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.

Contoh:





7. Merek Deskriptif Tidak Dapat Didaftarkan Di Indonesia

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, seperti pengertian dari istilah kelas barang, prosedur pendaftaran merek (termasuk pemeriksaan, hearing dan oposisi), tugas dan fungsi Pemeriksa Merek.

Selain itu juga dijelaskan pula mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek-merek yang dapat ditolak pendaftarannya. Termasuk penjelasan singkat mengenai konsep "Persamaan Pada Pokoknya" dan "Merek Terkenal".

Penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut sangat penting dikaitkan dengan bab berikut dari tesis ini yang akan membahas mengenai merek deskriptif di Indonesia.

Merek deskriptif diatur dalam pasal 5 huruf (d) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Menurut pasal tersebut merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut "merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya". Penjelasan dari Pasal 5 huruf (d) tersebut hanya menjelaskan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan karena "berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek KOPI atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Dilihat dari pasal 5 huruf (d) beserta penjelasannya, dapat kita lihat bahwa pengaturan merek deskriptif di Indonesia tidak jelas, karena dilihat dari pasal tersebut dan penjelasannya, hanya disebutkan mengenai merek yang merupakan

nama generik dari barang (KOPI), yang tidak dapat didaftar, sedangkan pengertian merek deskriptif lebih luas dari itu.

8. Perbandingan Ketentuan Mengenai Merek Deskriptif di Indonesia dan di Negara-Negara Lain

Descriptive Mark atau merek deskriptif dianggap tidak memiliki daya pembeda dan karena itu tidak dapat dilindungi berdasarkan asumsi tentang persepsi konsumen tentang arti dari merek itu sendiri: yaitu bahwa merek tersebut mendeskripsikan karakteristik atau kualitas dari produk dimana merek tersebut digunakan, dan karena itu tidak dapat digunakan sebagai indikasi darimana (dari produsen mana) barang tersebut dihasilkan.

Namun merek deskriptif di beberapa Negara dapat didaftar apabila:

“when their primary meaning is replaced by a “secondary meaning”- when they “come to indicate a product’s origin” through use, sales and promotion of the mark”⁹¹

Merek deskriptif dapat didaftar apabila arti utama dari merek tersebut (*primary meaning*) telah berganti menjadi arti kedua (*secondary meaning*), ketika merek tersebut telah dianggap memberikan indikasi asal suatu produk melalui penggunaan, penjualan dan promosi dari merek tersebut.

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda mengenai merek deskriptif.

Di dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan pengertian dari merek deskriptif adalah:

⁹¹ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851, n. 11 (1982) (“secondary meaning” is acquired when “in the minds of the public, the primary significance of a product feature . . . is to identify the source of the product rather than the product itself”), dikutip dalam Thomas Lee, *Abercrombie Unveiled: A Theoretical and Empirical Analysis of Trademark Distinctiveness*, Working Draft: December 22, 2008, hal. 2. (Thomas R. Lee, Professor of Law, Brigham Young University; Eric D. DeRosia, Assistant Professor, Marriott School of Management, Brigham Young University; Glenn L. Christensen, Assistant Professor, Marriott School of Management, Brigham Young University).

“A trademark merely describing the goods to which it is affixed. The trademark will be protected only if the user can demonstrate secondary meaning.”⁹²

Di dalam ketentuan *Paris Convention* disebutkan merek deskriptif diatur dalam pasal 6 (quinquies) mengenai merek yang harus ditolak pendaftarannya apabila:

”..., or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin of the goods or time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed”⁹³

Unsur-unsur merek deskriptif menurut *Paris Convention* adalah merek yang hanya terdiri dari tanda atau keterangan yang dapat digunakan dalam perdagangan untuk menunjukkan mengenai:

1. jenis barang,
2. kualitas,
3. kuantitas,
4. tujuan penggunaan,
5. nilai,
6. daerah asal, atau
7. tanggal produksi, atau
8. telah menjadi kata-kata yang umum.

Perumusan yang berlaku di Uni Eropa mengenai merek deskriptif sangat mirip dengan ketentuan dalam *Paris Convention* di atas, yaitu:

“Trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service.”⁹⁴

⁹² Garner, *Black's Law Dictionary*, hal. 456.

⁹³ Paris Convention, Article 6 (quinquies) 2.

⁹⁴ European Union, *Community Trademark*, section I, article 6.

Sedangkan menurut ketentuan yang berlaku di Jepang, merek deskriptif adalah merek:

“Trademark which consist solely of a mark indicating in a common way, the origin, place of sale, quality, raw materials, efficacy, use, quantity, shape (including packaging shape) or price of the goods, or the method or time of manufacturing or using them, or the location of provision of the services, quality, articles for use in such provision, efficacy, use, quantity, modes, price or method or time of the provision of services.”⁹⁵

Menurut *Trademark Law* di Jepang, merek deskriptif adalah merek yang hanya terdiri dari suatu tanda, yang mengindikasikan secara umum asal, tempat penjualan, kualitas, bahan mentah, kemanjuran, penggunaan, kuantitas, bentuk (termasuk bentuk kemasan), atau harga dari barang, atau metode atau waktu pembuatan atau waktu penggunaan, atau lokasi penyediaan jasa, kualitas, barang yang digunakan dalam penyediaan jasa, kemanjuran, penggunaan, kuantitas, cara, harga atau metode atau waktu penyediaan jasa. Apabila kita bandingkan definisi merek deskriptif menurut *Trademark Law* di Jepang dengan ketentuan dalam *Paris Convention* dan ketentuan di Uni Eropa (Council Regulation No. 40/94), ketentuan di Jepang jauh lebih terperinci mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan merek deskriptif.

Sekarang kita bandingkan dengan ketentuan mengenai merek deskriptif yang berlaku di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Menurut pasal 5 huruf d, merek tidak dapat didaftar apabila:

“merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”⁹⁶

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan pasal 5 huruf d, merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya adalah:

⁹⁵ Japan, *Trademark Law*, article 3 (1) (iii) hal. 211.

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

“Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi”⁹⁷

Jadi merek deskriptif menurut pasal 5 huruf d dan penjelasannya adalah:

1. Merek yang merupakan keterangan,
2. Merek yang berkaitan dengan barang atau jasa,
3. Hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (nama generik).

Tidak jelas keterangan mengenai merek yang bagaimana yang tidak dapat didaftar, apakah merek yang menjelaskan kualitas atau kuantitas barang atau jasa dapat didaftar atau tidak.

Selain itu istilah “berkaitan” dengan barang atau jasa mempunyai pengertian sangat luas. Banyak hal yang dapat dikatakan berkaitan dengan dengan suatu barang atau jasa, seperti nama perusahaan kemasan barang atau bahkan etiket merek itu sendiri juga dapat dikatakan berkaitan dengan barang atau jasa. Lalu apakah hal-hal tersebut juga tidak dapat didaftar.

Kesalahan awal dari pasal ini adalah penggunaan kata “**atau**”, di antara kata “keterangan” dan “berkaitan”, dengan barang atau jasa. Redaksi yang tepat untuk pasal 5 huruf d tersebut seharusnya dengan mengganti kata “**atau**” dengan kata “**yang**”, dan seharusnya sesuai dengan konsep merek deskriptif, harus pula ditambah dengan kata “hanya”, di awal dan menghilangkan kata merupakan diganti dengan kata “terdiri” dan ditambah kata “dari”, sehingga seharusnya pasal 5 huruf d berbunyi:

“**hanya terdiri dari** keterangan **yang** berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Jadi apabila ditanya apakah yang disebut sebagai merek deskriptif, yang tidak dapat didaftar sebagai merek, yaitu merek yang **hanya terdiri dari** keterangan **yang** berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan

⁹⁷ Ibid, Penjelasan Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

pendaftarannya. Namun apabila kita rubah ketentuan pasal 5 huruf d dengan redaksi seperti ini juga masih terlalu luas dan kurang memberikan kejelasan mengenai apa saja yang termasuk merek deskriptif dan tidak dapat didaftar menurut UU ini.

Bila kita bandingkan ketentuan dalam pasal 5 huruf d UU No. 15 tahun 2001 ini sama persis dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 19 tahun 1992, juga diatur dalam pasal 5 huruf d, bunyi pasalnya sama, dan juga penjelasannya sama.

Ketentuan dalam UU Merek tahun 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang “Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan”, memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai merek deskriptif. Dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”⁹⁸

Bila kita bandingkan juga ketentuan pasal 5 huruf d UU No. 15 tahun 2001 ini dengan ketentuan dalam *Paris Convention*, *Trademark Law* di Jepang dan *Council Regulation* di Uni Eropa, ketentuan mengenai merek deskriptif di Indonesia saat ini tidak jelas dan tidak memadai. Hal ini disebabkan kemungkinan interpretasi terhadap ketentuan mengenai merek deskriptif di Indonesia sangat luas dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat luas, akademisi bahkan para hakim yang menangani perkara merek.

9. Mengapa Merek Deskriptif (Seharusnya) Tidak Dapat Didaftar

Merek deskriptif seharusnya tidak dilindungi secara eksklusif karena sifatnya yang menyampaikan informasi mengenai atribut, sifat atau keunggulan dari suatu produk. Semua pihak yang memproduksi barang serupa seharusnya

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961.

juga mempunyai hak untuk menggunakan istilah-istilah yang menjelaskan atribut, sifat atau keunggulan dari barang yang diproduksinya.

Pemerintah tidak boleh melindungi merek deskriptif agar pihak kompetitor juga dapat menggunakan istilah deskriptif tersebut dengan berbagai macam cara dan dengan medium apapun, untuk menerangkan barang atau jasa yang diproduksinya.

Seharusnya dibuat Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik melarang pendaftaran merek deskriptif (Undang-Undang yang berlaku saat ini di Indonesia masih belum spesifik mengenai merek apa saja yang masuk dalam kategori deskriptif) dan bahkan harus membatalkan merek-merek deskriptif yang sudah terdaftar.

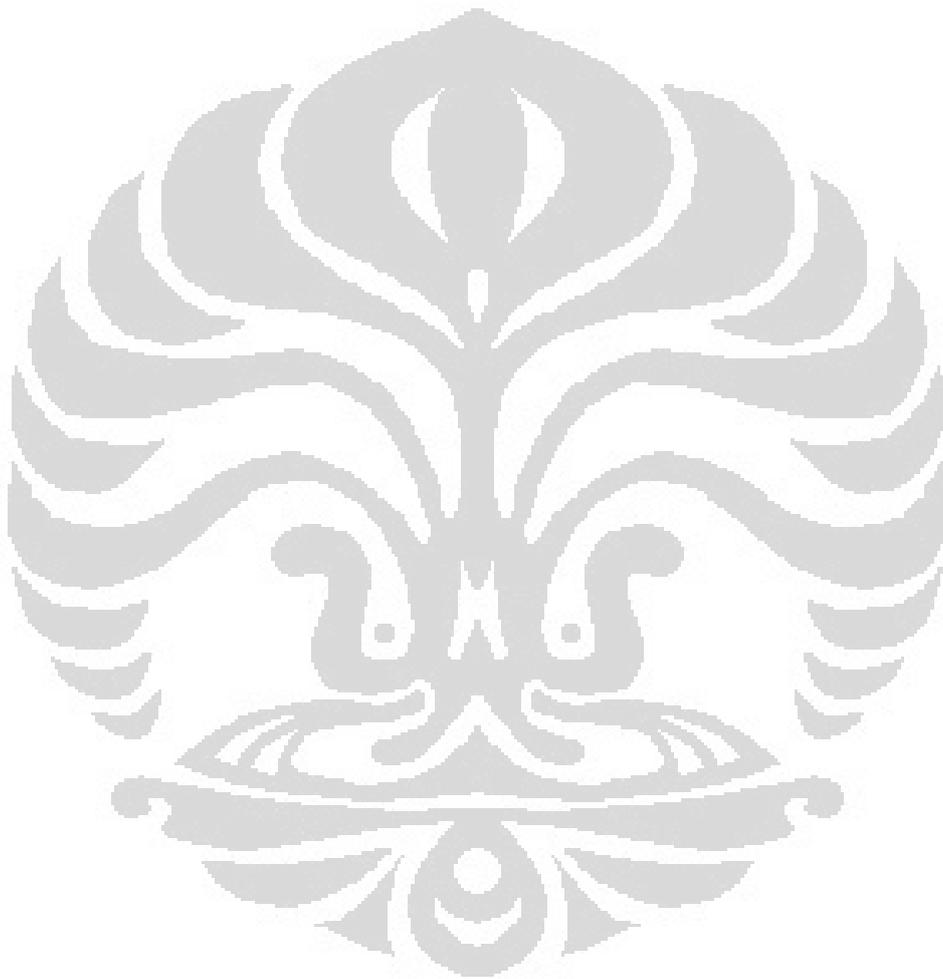
Beberapa keuntungan apabila tidak ada merek deskriptif yang didaftar antara lain tidak ada satu perusahaan atau satu pihak pun yang dapat memonopoli penggunaan istilah deskriptif dalam industri tertentu. Pihak kompetitor dapat menggunakan semua istilah yang ada untuk mendeskripsikan produk mereka. Sebagai hasilnya, masyarakat akan dapat menerima informasi yang lengkap mengenai produk yang ada di pasar, dan dapat menggunakan informasi ini dalam menentukan produk mana yang akan dipilih dari beberapa produk yang ada di pasar.

Semua perusahaan akan terpaksa menggunakan merek-merek yang mempunyai daya pembeda yang kuat untuk membedakan produknya dari produk milik pihak lain, dan konsumen dapat mengandalkan merek yang mempunyai daya pembeda tersebut untuk menentukan produk mana yang mereka suka atau tidak suka.

Perusahaan seharusnya tetap dapat menggunakan istilah deskriptif untuk mendeskripsikan produknya, tetapi karena tidak dapat didaftar, maka ia juga tidak boleh melarang pihak lain untuk menggunakan istilah yang sama.

Walaupun begitu, saat ini banyak terdaftar merek-merek deskriptif di Indonesia, baik yang berupa nama generik seperti AQUA, ataupun merek yang hanya terdiri dari kata-kata deskriptif seperti SUPERMI, BAGUS, MIE SEDAAP, dan lain-lain. Dalam bab berikut akan dibahas mengenai permasalahan mengapa merek deskriptif bisa didaftar di Indonesia, disertai dengan uraian mengenai teori-

teori yang berkembang mengenai merek deskriptif di dunia, serta perbandingan mengenai ketentuan-ketentuan tentang merek deskriptif di negara-negara lain, disertai dengan beberapa kasus sengketa pendaftaran merek deskriptif di Indonesia.



BAB III

MASALAH PERLINDUNGAN MEREK YANG BERSIFAT DESKRIPTIF DI INDONESIA

Merek deskriptif di Indonesia tidak dapat didaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) UU No. 15/2001 tentang Merek. Merek deskriptif menurut Pasal 5 huruf (d) ini adalah merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Baik di dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) tersebut maupun dalam bagian Penjelasan tidak dijelaskan mengapa merek yang masuk ke dalam kategori tersebut tidak dapat didaftar.

Ketentuan merek deskriptif dalam UU No. 15/2001 ini berbeda jauh dengan ketentuan dalam UU merek yang berlaku dari tahun 1961-1992, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf (a) UU 21/1961 ini, yaitu:

“Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek, misalnya lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya-pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai sebagai keterangan-keterangan tentang barang yang bersangkutan.”⁹⁹

Jadi menurut UU Merek tahun 1961, merek deskriptif tidak dapat didaftar karena tidak mempunyai daya pembeda, yaitu tidak dapat digunakan untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain.

Karena kurangnya penjelasan mengenai merek deskriptif ini di dalam Merek No. 15/2001, maka dalam tesis ini akan dilakukan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk meneliti mengenai masalah merek deskriptif. Hal

⁹⁹ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, (Jakarta: 11 Oktober 1961), penjelasan Pasal 5.

ini dilakukan karena walaupun UU Merek No. 15/2001 telah mengatur mengenai merek deskriptif, namun Penulis rasa pengaturan dalam UU tersebut masih kurang memadai.

Pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu teori-teori yang relevan, berkenaan dengan merek deskriptif ini, antara lain mengenai daya pembeda (*distinctiveness*) dan teori *secondary meaning*, yang selama ini berkembang terutama di Negara-negara *Anglo-Saxon*, terutama di Amerika Serikat.

1. Beberapa Teori Yang Berkaitan Dengan Merek Deskriptif

1.1. Teori *Distinctiveness*

Suatu merek hanya bisa didaftarkan dan mendapat perlindungan apabila merek tersebut memiliki *distinctiveness* atau daya pembeda. Karena itu, suatu kata, nama, symbol, atau gambar/ logo hanya dapat dilindungi sebagai merek apabila memiliki daya pembeda, yaitu dapat digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu produser dan oleh pesaingnya.

Konsep *distinctiveness* ini diformulasikan oleh Justice Friendly di America pada tahun 1976 dengan menggunakan kategori¹⁰⁰:

1. *Generic*,
2. *Descriptive*,
3. *Suggestive*,
4. *Arbitrary*,

¹⁰⁰ Ramsey, "Descriptive Marks", 6-13, hal. 14.

Lihat kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9-11 (2d Cir. 1976); *see Wal-Mart*, 529 U.S. at 210-11 (noting that Judge Friendly first formulated the "now-classic test" for determining whether word marks are inherently distinctive); *Two Pesos*, 505 U.S. at 768 (discussing Judge Friendly's "classic formulation" of the five trademark "categories of generally increasing distinctiveness"); *Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am. Inc.*, 287 F.3d 866, 872 (9th Cir. 2002); *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 635-36 (6th Cir. 2002); *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 93 (2d Cir. 2001); *Hunt Masters, Inc. v. Landry's Seafood Rest., Inc.*, 240 F.3d 251, 253-54 (4th Cir. 2001); *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 221-22 (3d Cir. 2000). According to the Seventh Circuit, "Judge Friendly proposed the continuum of generic, descriptive, suggestive, arbitrary, and fanciful marks as a heuristic, a means to guide thought rather than to replace the statutory requirements" of the Lanham Act. *Bliss Salon Day Spa v. Bliss World LLC*, 268 F.3d 494, 496 (7th Cir. 2001).

5. *Fanciful*.

Dimulai dari yang paling rendah daya pembedanya sampai yang paling tinggi daya pembedanya diurutkan sebagai berikut:

1. *Generic Mark*

Merek generik adalah merek yang paling rendah daya pembedanya karena hanya merupakan nama umum dari barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Contoh: AQUA.

2. *Descriptive Mark*

Merek deskriptif adalah merek yang menggunakan kata-kata mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai sifat barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Contoh: MIE SEDAP.

3. *Suggestive Mark*

Merek sugestif adalah memberikan kesan akan suatu barang, yang bisa mempengaruhi persepsi konsumen akan kualitas atau karakteristik suatu barang. Contoh: majalah Femina. Dilihat dari namanya, konsumen akan mempersepsikan bahwa majalah tersebut ditujukan bagi kaum wanita.

4. *Arbitrary Mark*

Merek *arbitrary* adalah merek yang menggunakan kata atau istilah biasa digunakan sehari-hari, yang digunakan untuk barang atau jasa yang tidak mempunyai hubungan dengan istilah yang digunakan sebagai merek tersebut. Contoh: Apple Computers.

5. *Fanciful Mark*

Merek ini menggunakan kata-kata yang tidak ada sebelumnya yang merupakan kata-kata yang biasanya diciptakan khusus untuk tujuan digunakan sebagai merek. Merek ini biasanya tidak mempunyai arti, dan hanya merupakan suatu penamaan. Contoh: Nokia.

Konsep *distinctiveness* atau daya pembeda juga digunakan dalam system pendaftaran merek di Indonesia. Di dalam ketentuan pasal 1 UU No. 15/2001 tentang merek disebutkan bahwa:

“Merek adalah..., yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.¹⁰¹

Di dalam ketentuan pasal 5 UU tersebut juga dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila tidak memiliki daya pembeda.

Namun berbeda dengan konsep pembedaan tingkat daya pembeda di Amerika, di Indonesia di dalam UU No. 15/2001 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan daya pembeda.

Penjelasan mengenai daya pembeda ini hanya dijelaskan di dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek, yang merupakan buku pedoman yang digunakan oleh Pemeriksa Merek untuk menentukan apakah suatu merek dapat didaftar atau tidak. Menurut Petunjuk Teknis ini, Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Menurut buku Petunjuk Teknis ini merek dianggap terlalu sederhana jika merek hanya terdiri dari :

- satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu warna.

Dari uraian di atas, apabila kita bandingkan, konsep daya pembeda dalam UU No. 15/2001 tentang Merek kurang memadai dan sudah saatnya untuk dirubah.

¹⁰¹ Indonesia, *Undang-Undang Merek*, pasal 1.

2. Teori *Secondary Meaning*: Daya Pembeda Yang Diperoleh Melalui Penggunaan

Walaupun pada prinsipnya merek deskriptif ini tidak dapat didaftar dan diberikan perlindungan, namun pada kenyataannya di beberapa Negara (dan juga di Indonesia) merek deskriptif ini dapat didaftar dan diberikan perlindungan.

Di beberapa Negara, terutama di Negara-negara *Common Law*, berkembang teori *Secondary Meaning*, yaitu teori perlindungan merek karena penggunaan terus menerus yang mengakibatkan suatu merek yang bersifat deskriptif dapat dianggap memiliki daya pembeda.

Black's Law Dictionary mengartikan *Secondary Meaning* ini sebagai:

“A Special sense that a trademark or tradename for business, goods or services has acquired even though the trademark or tradename was not originally protectable.”¹⁰²

Konsep *Secondary Meaning* pada mulanya muncul dalam konteks perlindungan merek deskriptif, yang digunakan untuk membedakan “*source-identifying meaning*” atau arti kata yang mempunyai fungsi pembeda asal barang atau “*primary meaning of the word*”, karena merek mempunyai fungsi untuk membedakan asal barang.

Teori *Secondary Meaning* merenungkan bahwa apabila suatu kata atau frasa pada dasarnya (*Primarily*) tidak dapat digunakan untuk memberikan atau merujuk secara eksklusif suatu barang di pasaran, karena kata atau frasa itu merupakan kata yang bersifat geografis atau deskriptif, apabila ternyata telah digunakan secara lama dan eksklusif oleh satu produsen, untuk merujuk kepada barang produksinya dan digunakan di pasar dan cabang penawaran publik lain, maka kata atau frasa tersebut telah menjadi suatu arti yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan produk buaatannya, dengan kata lain telah menjadi

¹⁰² Garner, *Black's Law Dictionary*, hal. 1354.

mereknya. Dan dapat dikatakan bahwa kata atau frasa tersebut telah memiliki suatu *secondary meaning*.¹⁰³

Di Amerika, walaupun istilah *secondary meaning* ini tidak ada dalam *Lanham Act*, tetapi pengadilan menggunakan istilah *secondary meaning* untuk menjelaskan atau sebagai sinonim dari istilah telah menjadi memiliki daya pembeda (*has become distinctive*).¹⁰⁴

Pengadilan di Amerika telah menyatakan bahwa *secondary meaning* ditetapkan berdasarkan bukti bahwa arti primer dari suatu istilah deskriptif di dalam benak konsumen publik adalah untuk mengidentifikasi asal dari suatu produk dan bukan mendeskripsikan produk itu sendiri.¹⁰⁵ Pengadilan dalam menentukan apakah suatu merek deskriptif telah mendapatkan *secondary meaning* mempertimbangkan beberapa faktor:

1. Asosiasi di benak konsumen mengenai korelasi antara merek deskriptif dan asal dari suatu produk.
2. Berapa banyak dan cara merek tersebut diiklankan.
3. Jangka waktu penggunaan merek.
4. Eksklusifitas dari penggunaan merek.
5. Penjualan produk yang menggunakan merek tersebut.
6. Seberapa besar atau seberapa terkemukanya bisnis perusahaan.

¹⁰³ Lihat kasus *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205, 211 n.* (2000), Sixth Circuit in 1912.

Kata-kata aslinya adalah “*According to the Sixth Circuit in 1912, the theory of secondary meaning contemplates that a word or phrase originally, and in that sense primarily, incapable of exclusive appropriation with reference to an article on the market, because geographically or otherwise descriptive, might nevertheless have been used so long and so exclusively by one producer with reference to his article that, in that trade and to that branch of the purchasing public, the word or phrase had come to mean that the article was his product; in other words, had come to be, to them, his trade-mark. So it was said that the word had come to have a secondary meaning, although this phrase, “secondary meaning,” seems not happily chosen, because, in the limited field, this new meaning is primary rather than secondary; that is to say, it is, in that field, the natural meaning*”.

Ibid, hal. 1118.

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.* 456 U.S. 844, 851 n.11 (1982), *quoted in Wal-Mart*, 529 U.S. at 211; *Dial-A-Mattress*, 240 F.3d at 1347; *cf. Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118 (1938) (stating that to establish a valid trademark the mark-holder “must show that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer”).

7. Apakah pemegang merek telah mempunyai pangsa pasar yang tetap.
8. Jumlah konsumen.
9. Adanya usaha secara sengaja untuk meniru dari pesaing.
10. Adanya bukti nyata kebingungan konsumen yang disebabkan peniruan tersebut.
11. Penggunaan merek di media dan jurnal perdagangan.¹⁰⁶

List ini bersifat *non-exclusive*, yaitu tidak ada satu faktor yang menentukan *secondary meaning*, jadi harus mempertimbangkan semua faktor.

Apabila suatu istilah deskriptif dinyatakan memiliki *secondary meaning*, maka pengadilan membuat asumsi bahwa istilah tersebut sekarang menunjukkan satu asal dari produk yang dijual dengan menggunakan merek deskriptif.

Konsep *secondary meaning* juga digunakan dalam kasus *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American Eagle Outfitters, Inc.*, dinyatakan bahwa:

“While not inherently distinctive, descriptive marks can identify a source and acquire distinctiveness if secondary meaning has attached to the term, such that consumers recognize (the mark) as a product of a certain manufacturer.”¹⁰⁷

(terjemahan):

“Walaupun sifatnya tidak mempunyai daya pembeda, merek deskriptif dapat menunjukkan asal dan mendapatkan daya pembedanya apabila *secondary meaning* telah melekat kepada istilah tersebut, dan konsumen dapat mengenali merek tersebut sebagai produk dari pabrikan tertentu.”

Saat ini selain Amerika, ada beberapa Negara yang menganut azas perlindungan merek yang dianggap memiliki daya pembeda melalui penggunaan ini (*secondary meaning*).

Jepang menganut azas ini. Dalam ketentuan *Trademark Law* pasal 3 (2) disebutkan bahwa:

¹⁰⁶ Ramsey, “Descriptive Trademark”, hal. 1119-1120.

¹⁰⁷ *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 636 (6th Cir. 2002). Ibid, hal. 1121.

“...as a result of the use of such trademarks, the consumers are able to recognize the goods or services as being connected with certain person’s business, trademark registration may be obtained notwithstanding the preceding paragraph.”¹⁰⁸

Terjemahan:

“...sebagai akibat dari penggunaan merek, konsumen dapat membedakan barang atau jasa yang terkait dengan usaha seseorang, pendaftaran merek bisa didapatkan mengabaikan paragraf sebelumnya.

Uni Eropa dalam ketentuan *Community Trademark* (CTM) dalam *Council Regulation (EC) No. 40/94* juga mengenal azas ini.

Article 7 (3):

“*Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trademark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it*”

Terjemahan:

“Paragraf 1 (b), (c) dan (d) tidak berlaku apabila merek telah memiliki daya pembeda berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran karena penggunaan terus menerus selama ini.

Walaupun saat ini di Negara-negara *Common Law* merek deskriptif mendapat perlindungan, menurut *Secondary Meaning* ini, namun pada awalnya merek deskriptif ini tidak dapat didaftar dan dilindungi di Negara-negara *Common Law*. Perkembangan perlindungan merek deskriptif di Negara-negara tersebut akan Penulis uraikan dalam sub-bab berikut.

2.1. Evolusi Perlindungan Merek Deskriptif Melalui Teori *Secondary Meaning* Di Amerika

¹⁰⁸ Japan, *Trademark Law*, article 3 (2)

Di Negara-negara *Common Law*, istilah-istilah deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek.¹⁰⁹ Istilah-istilah tersebut tidak dapat didaftarkan karena:

“...the function of a trade-mark is to point distinctively, either by its own meaning or by association, to the origin or ownership of the wares to which it is applied, and words merely descriptive of qualities, ingredients or characteristics, when used alone, do not do this. Other like goods, equal to them in all respects, may be manufactured or dealt in by others, who, with equal truth, may use, and must be left free to use, the same language of description in placing their goods before the public.”¹¹⁰

(terjemahan):

“... fungsi dari merek adalah untuk menunjukkan secara jelas, apakah melalui arti atau asosiasi, asal atau kepemilikan dari barang dimana merek tersebut digunakan, dan kata-kata yang hanya bersifat deskriptif yang menjelaskan kualitas, bahan, atau karakteristik, apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat melakukan fungsi ini. Barang-barang lain yang sejenis atau dibuat atau diperdagangkan secara jujur dapat menggunakan dan harus dibebaskan untuk menggunakan deskripsi yang sama untuk digunakan atas barang-barang mereka di masyarakat”.

Di Amerika, Kongres tidak mempertimbangkan merek deskriptif layak dilindungi sebagai merek ketika disahkannya Statuta Merek Federal pertama (*Federal Trademark Statute*) pada tahun 1870.¹¹¹

¹⁰⁹ Ramsey, “Decriptive Marks”, 6-13, hal. 1113.

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976)

(“At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks.”), *quoted in* *TCPIP Holding Co., v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 94 (2d Cir. 2001); *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526, 528 (1924); *Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm’r of Patents*, 252 U.S.538, 543 (1920); *Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 323 (1872).

¹¹⁰*Ibid.*

Estate of P.D. Beckwith, 252 U.S. at 543-44.

¹¹¹*Ibid.* (Act of July 8, 1870), (declared unconstitutional for exceeding Congress’s authority under the commerce clause in *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 96-99 (1879)). The 1870 Act allowed registration of lawful trade-marks but provided that: “The commissioner of patents shall not receive and record any proposed trade-mark which is not and cannot become a lawful trade-mark, or which is merely the name of a person, firm, or corporation only, unaccompanied by a mark sufficient to distinguish it from the same name when used by other persons” The 1870 Act was found unconstitutional by the Supreme Court in 1879 because Congress purported to regulate both intrastate and interstate use of trademarks in the Act. *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 96-99 (1879).

Dalam ketentuan *Act of 1905*, Kongres secara umum melarang pendaftaran federal untuk semua merek yang:

“...which consists merely in the name of an individual, firm, corporation, or association, not written, printed, impressed, or woven in some particular or distinctive manner in association with portrait of the individual, or merely in words or devices which are descriptive of the goods with which they are used, or of the character or quality of such goods, or merely a geographical name or term”.¹¹²

Namun merek deskriptif dapat didaftar apabila pemilik merek dapat membuktikan penggunaan merek secara eksklusif dalam perdagangan antar Negara bagian untuk jangka waktu paling tidak selama sepuluh tahun.

Lima belas tahun kemudian, Kongres membolehkan merek deskriptif untuk ditempatkan dalam pendaftaran terpisah untuk memudahkan bagi warga Negara Amerika untuk mendaftarkan merek deskriptif mereka di Negara-negara lain.

Walaupun pendaftaran merek deskriptif dalam *Act of 1920* tidak memberikan kepada pemegang merek deskriptif hak-hak yang substantif dari perlindungan merek, tetapi memungkinkan pemegang merek untuk mendapat perlindungan lain di Pengadilan, yaitu melalui *Unfair Competition Law*.

Pada tahun 1938, anggota Kongress yang bernama Lanham mengenalkan versi pertama dari yang sekarang menjadi Statuta Merek Federal. Statuta yang diajukan (dikemudian hari dikenal dengan nama *Lanham Act*), memasukkan aturan baru yang memberikan hak-hak substantif atas merek deskriptif yang telah mempunyai daya pembeda dan membolehkan merek-merek deskriptif untuk tidak dapat diganggu gugat, atau kebal dari tuntutan hukum atas dasar daya pembeda.

Walaupun mendapat tekanan atas ketentuan tersebut, termasuk usulan amandemen terhadap ketentuan ini, Kongres tetap mempertahankan ketentuan ini dalam versi akhir dari *Lanham Act*, yang disahkan pada tahun 1946. Sejak itu dalam aturan Federal Amerika yang berlaku saat ini, merek deskriptif yang telah menjadi memiliki daya pembeda (*have become distinctive*) dapat didaftarkan dalam pendaftaran federal, dan apabila telah terdaftar, menjadi tidak dapat

¹¹² Ibid, (Act of Feb. 20, 1905).

diganggu gugat dengan bukti adanya penggunaan terus menerus (*proof of continuous use*) atas merek selama lima tahun berturut-turut.

Saat ini apabila pendaftar memasukkan aplikasi pendaftaran merek deskriptif di Amerika, pendaftar bisa mendapatkan asumsi adanya daya pembeda dengan memasukkan bukti bahwa ia telah menggunakan merek tersebut atas barang dalam perdagangan secara “*substantially exclusive and continuous*” selama lima tahun. Dan apabila suatu merek telah tercatat di pencatatan federal, walaupun merek tersebut masih belum terdaftar, maka pendaftaran tersebut menjadi bukti awal (*prima facie*) dari validitas suatu merek dan kepemilikan merek oleh pendaftar merek dan hak eksklusif pendaftar merek untuk menggunakan merek atas barang tertentu.

Pendaftar merek deskriptif dapat memberitahukan pihak lain bahwa mereknya telah terdaftar dengan menampilkan merek dengan tambahan kata-kata “*Registered in U.S. Patent and Trademark Office*”, atau Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, atau menggunakan tanda ®.

Apabila kantor merek (US-PTO) menentukan bahwa suatu merek deskriptif belum mendapatkan daya pembeda (karena ketentuan jangka waktu pemakaian belum terpenuhi), tetapi dianggap mempunyai kemungkinan untuk mempunyai daya pembeda, maka merek dapat didaftarkan dalam pendaftaran tambahan (*supplemental register*). Walaupun merek deskriptif yang dimasukkan dalam *supplemental register* ini tidak mendapatkan perlindungan substantif yang sama dengan merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum, tetapi tetap memiliki beberapa keuntungan. Pendaftaran merek dalam *supplemental register* mempermudah pemilik merek deskriptif untuk mendaftarkan mereknya di Negara lain yang memiliki sistem pendaftaran merek yang sama.

Lanham Act yang memungkinkan pendaftaran merek deskriptif dan memungkinkan hak-hak dalam merek deskriptif untuk tidak dapat diganggu gugat, secara signifikan telah merubah perlindungan hukum merek dalam sistem hukum *Common Law*.

Indonesia, di dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak mengenal perlindungan merek (deskriptif) karena penggunaan. Namun

dalam kenyataannya ada beberapa merek deskriptif di Indonesia yang didaftar atas dasar pemakaian, berdasarkan Jurisprudensi di Indonesia. Jurisprudensi atau Putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut akan Penulis bahas dalam bagian berikut.

3. Jurisprudensi Pendaftaran Merek Deskriptif di Indonesia

Merek deskriptif di Indonesia menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar. Namun pada kenyataannya banyak sekali merek deskriptif yang terdaftar di Indonesia saat ini.

Untuk meneliti mengenai masalah ini maka perlu dirujuk putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah merek deskriptif ini. Putusan-putusan pengadilan sebagai Jurisprudensi penting dirujuk dalam memecahkan atau menganalisa suatu masalah hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Portalis, salah seorang perancang *Code Civil* dalam *Discours preliminaire du Projet de Code Civil* tahun 1804 sebagai berikut:

*”Un code quelque complet qu’il puisse paraitre, n’est pas plus tot acheve que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois, une fois redigees, demeurent telles qu’elles ont ete ecrite. Les hommes au contraire, ne reposent jamais.”*¹¹³

Terjemahan bebas:

”Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik tidak akan dapat menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undang-undang, sekali ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak.”

Karena penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka dalam bagian ini akan dilakukan telaah mengenai kasus-kasus di Indonesia yang berkaitan dengan pendaftaran merek deskriptif. Yang menjadi kajian pokok dalam telaah kasus ini adalah *Ratio Decidendi* atau *Reasoning*, yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai pada suatu keputusan. *Ratio Decidendi*

¹¹³ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1984, hal. 123. Dikutip dalam Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 147.

atau *Reasoning* tersebut berguna sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum seputar permasalahan merek deskriptif.

Jurisprudensi mengenai kasus pendaftaran merek deskriptif di Indonesia yang paling terkenal adalah kasus pendaftaran merek AQUA dan SUPERMI.

3.1. Kasus Aqua

Riwayat merek:

AQUA merupakan merek dagang untuk jenis barang air, air dalam kemasan (kelas barang 32), yang dimiliki oleh PT. Golden Mississipi. PT. Golden Mississipi didirikan sejak tahun 1973, dan telah menggunakan merek tersebut sejak awal didirikan.¹¹⁴

Merek AQUA pertama kali terdaftar pada Direktorat Merek, Ditjen HKI, Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1992, dengan No. Daftar 278194, untuk jenis barang air pegunungan dalam botol-botol dari plastik dan gelas, kelas barang 32.

Duduk Perkara:

Pada kasus AQUA, Mahkamah Agung menyatakan bahwa AQUA yang juga berarti air, telah menjadi "merek terkenal" setelah digunakan beberapa lama secara terus menerus oleh Penggugat yaitu PT. Golden Mississipi.¹¹⁵ Keputusan Pengadilan Tingkat I di Jakarta menolak permintaan Penggugat untuk memperpanjang pendaftaran merek Club AQUA atas dasar bahwa kata AQUA tidak dapat digunakan sebagai merek untuk jenis barang air. Keputusan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan AQUA dianggap sebagai merek karena penggunaan terus-menerus dalam perdagangan di Indonesia. Pertimbangan Mahkamah Agung salah satunya adalah sebagai berikut:

¹¹⁴ *SUPERbrands*, vol. 1. (Hong Kong: SUPERbrands Ltd. 2004) hal. 30-31.

¹¹⁵ Lihat Keputusan Mahkamah Agung Reg.No. 757/K/Pdt/1989.

”...tidak dapat dibantah lagi, bahwa karena penggunaan secara terus menerus merek AQUA oleh Penggugat sejak lama di Indonesia, Masyarakat Indonesia, terutama konsumen air mineral yang diproduksi oleh Penggugat telah mendapatkan kesan bahwa merek AQUA berasal dari perusahaan Penggugat.”¹¹⁶

Putusan AQUA sebagai merek terkenal ini juga dinyatakan dalam perkara-perkara selanjutnya di Mahkamah Agung mengenai AQUA.¹¹⁷ Pada tahun 2003, di bawah peraturan Undang-Undang Merek yang baru No. 15 tahun 2001 terjadi kasus pembatalan merek yang sudah terdaftar, yaitu merek AQUAliva, No. Daftar 403962 tanggal 7 November 1997, atas nama Nasution Aries, untuk jenis barang antara lain: air mineral, air soda, dan lain-lain.

Dalam pertimbangannya, Majelis memutuskan bahwa:

1. Penggugat adalah pemegang hak eksklusif yang diberikan negara untuk menggunakan merek terdaftar AQUA.
2. AQUA merek terkenal (dilindungi UU no. 15 tahun 2001),
3. AQUA sebagai merek terkenal telah dinyatakan Hakim Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa AQUA merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973.¹¹⁸

Dengan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan AQUA sebagai merek terkenal untuk jenis barang air mineral, maka penggunaan merek-merek yang mirip dengan merek AQUA milik PT. Golden Mississippi tidak diperbolehkan, karena merek adalah hak eksklusif, yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek.

¹¹⁶ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 639-640.

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 394 PK/Pdt/1992, antara PT. Golden Mississippi v. PT. Indotirta Jaya Abadi; Putusan MA Reg.No. 1371 K/Pdt/1993, antara PT. Golden Mississippi v. Konstantin Herry Leiman; Putusan MA No. 014 K/N/HaKI/2003.

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 014 K/N/HaKI/2003, antara PT. Golden Mississippi v. Nasution Aries S.B. dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Dep. Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Merek.

3.2. Kasus SUPERMI

Riwayat merek:

Merek SUPERMI pertama kali didaftar di Direktorat Merek Ditjen HKI tanggal 9 September 1987, dengan No. Daftar 224064, untuk jenis barang bakmi, kelas barang 30. Merek SUPERMI dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur.

Analisa kasus:

Di dalam kasus SUPERMI dapat kita lihat dasar pertimbangan yang sama dengan kasus AQUA. SUPERMI mempunyai arti mie yang memiliki keunggulan (SUPER). Merek SUPERMI didaftarkan untuk jenis barang mie instan (kelas barang 30). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1971 menyatakan bahwa kata SUPERMI telah menjadi merek, karena kata tersebut telah menjadi terkenal karena penggunaan terus menerus dan diiklankan di pasar Indonesia. Nama asli dari barang telah menjadi terkenal dan digunakan sebagai merek.¹¹⁹

Kasus AQUA dan SUPERMI merupakan Jurisprudensi awal dan merupakan *Landmark Decision* didaftarkannya merek-merek deskriptif di Indonesia.

Dari kedua kasus di atas, *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* yang menyebabkan merek AQUA dan SUPERMI yang sebenarnya merupakan merek deskriptif menjadi dapat didaftar adalah sebagai berikut:

1. Merek deskriptif telah digunakan sejak lama (dalam kasus AQUA dan SUPERMI lebih dari 10 tahun),
2. Digunakan secara terus menerus,
3. Diiklankan di pasar Indonesia, sehingga,

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 904/ 1970, tanggal 30 Januari 1971. Dikutip dalam Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang* (Bandung: 1987) hal. 3.

4. Konsumen mendapat kesan bahwa merek tersebut berasal dari Perusahaan pemilik merek deskriptif.

Dalam kasus di atas, nampak jelas bahwa hakim berusaha menerapkan menggunakan azas *secondary meaning* di Indonesia, padahal azas tersebut kebanyakan berlaku di negara *Common Law* (walaupun sekarang sudah banyak negara-negara *Civil Law* yang juga menggunakan azas ini.).

Dengan menyatakan bahwa karena kedua merek tersebut telah digunakan secara terus menerus, maka konsumen telah mendapatkan kesan bahwa merek-merek tersebut berasal dari perusahaan mereka.

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa merek AQUA dan SUPERMI sebagai merek terkenal membawa beberapa konsekuensi hukum, antara lain:

1. Kedua Perusahaan tersebut (PT. Aqua Golden Mississippi dan PT Indofood Sukses Makmur) menjadi pemegang hak monopoli atas penggunaan kata-kata AQUA dan SUPERMI sebagai merek di Indonesia.
2. Pihak lain tidak dapat menggunakan kata AQUA atau kata SUPERMI atau kata-kata yang mempunyai kemiripan dengan kata-kata tersebut sebagai merek.
3. Pihak lain juga tidak dapat menggunakan kata AQUA atau kata SUPERMI atau kata-kata yang mempunyai kemiripan dengan kata-kata tersebut sebagai merek, walaupun digunakan dalam kelas barang yang berbeda dengan merek AQUA milik PT Golden Mississippi (kelas 32-air minum) dan SUPERMI milik PT Indofood (kelas 30-mie). Dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan merek terkenal juga berlaku terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Terhadap keputusan Hakim dalam perkara AQUA dan SUPERMI di atas harus kita ingat bahwa keputusan dibuat berdasarkan Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961, yang memiliki sistem pendaftaran merek Deklaratif, yaitu pendaftaran merek berdasarkan penggunaan, sehingga apabila kita lihat *Ratio Decidendi* dari putusan Hakim dalam dua kasus di atas, maka ternyata memiliki

kesamaan, yaitu merek didaftarkan berdasarkan ”penggunaan terus menerus”, sesuai dengan sifat perlindungan Deklaratif dari Undang-Undang Merek tahun 1961, yaitu merek didaftar berdasarkan azas penggunaan pertama kali (dan terus menerus) yang mengakibatkan kedua merek tersebut dinyatakan dapat didaftar, dengan dianggap sebagai ”merek terkenal”.

Namun apabila kita analisa keputusan Hakim pada kedua kasus di atas, maka dapat kita peroleh beberapa permasalahan hukum, antara lain:

1. Keputusan Hakim dalam kedua perkara ini sebenarnya kurang tepat, karena UU Merek tahun 1961 tidak mengenal adanya merek terkenal. Namun Putusan Hakim ini dapat dipandang sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹²⁰, untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang perlindungan merek, terutama mengenai merek terkenal.
2. Namun menurut Penulis keputusan ini mempunyai *Legal Reasoning* yang tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, yaitu tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”¹²¹

Jadi, walaupun berdasarkan sistem perlindungan Deklaratif UU Merek No. 21 tahun 1961 merek-merek tersebut dapat didaftarkan karena telah lama digunakan, namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 (2) ini merek deskriptif seharusnya tidak dapat didaftar menurut UU Merek tahun 1961.

Memang benar bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bila perlu membuat hukum. Akan

¹²⁰ Penemuan hukum menurut Paul Scholte dapat dilakukan oleh hakim melalui *rechtsconstructie* (konstruksi hukum), *rechtsinterpretatie* (penafsiran hukum), *rechtsanalogie* (analogi hukum) dan *rechtsverwijning* (penghalusan hukum).
Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 153.

¹²¹ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

tetapi adanya peraturan-peraturan yang konkret perlu dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang mirip yang dihadapkan kepadanya.

Argumentasi atau *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* hakim dalam kasus-kasus ini harus dibangun berdasarkan ketentuan hukum, bukan atas dasar lainnya. Apabila hakim menerima argumentasi yang dibangun di luar ketentuan hukum dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan, hal itu akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Dengan berlakunya UU merek tahun 1992 yang merubah sistem pendaftaran merek dari sistem pendaftaran merek deklaratif ke sistem konstitutif seharusnya putusan pendaftaran merek deskriptif berdasarkan penggunaan seperti dalam kasus AQUA dan SUPERMI menjadi batal, karena perubahan Undang-Undang yang berakibat pada perubahan sistem.

Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan Pengadilan dan Mahkamah Agung harus dihargai dan memang menjadi kewajiban untuk menghargai putusan pengadilan atas perkara yang sudah diputuskan. Karena itu merek-merek AQUA dan SUPERMI masih terus didaftar dan diperpanjang di Direktorat Merek sampai saat ini, walaupun sistem perlindungan merek yang berlaku saat ini berbeda dengan pada saat Putusan kasus AQUA dan SUPERMI itu dibuat.

Dalam konsep preseden yang dianut di negara-negara *Common Law* hakim terikat pada putusan pengadilan terdahulu (azas *Stare Decicis*). Namun dalam sistem *Civil Law* (seperti yang dianut di Indonesia) hakim tidak terikat pada preseden. Hakim pada dasarnya mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam memutuskan suatu perkara. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga cenderung untuk merujuk kepada keputusan hakim terdahulu. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dalam perkara sengketa kasus-kasus merek selama ini, yang terbukti dengan kasus-kasus pembatalan merek-merek yang menggunakan kata AQUA yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI selama ini.¹²²

Terlepas dari benar atau salahnya *Legal Reasoning* dalam Putusan Hakim dalam kasus AQUA dan SUPERMI, putusan-putusan ini telah menjadi *Landmark*

¹²² Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 980 k/Pdt/1990; No. 1371 k/Pdt/1993; No. 033 k/N/HaKI/2003; No. 035 k/N/HaKI/2003.

Sumber: *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HaKI*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hal. 57-89.

Decision yang menghasilkan pemahaman baru mengenai ”merek terkenal” pada waktu itu, dan merupakan tonggak pertama didaftarkannya merek deskriptif di Indonesia.

4. Pendapat Pemeriksa Merek Mengenai Pendaftaran Merek Deskriptif

Pandangan Hakim pada kasus-kasus di atas ternyata berbeda dengan pandangan Pemeriksa Merek.

Pemeriksa Merek dalam membuat usul tolak atau daftar terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, melihat kekuatan daya pembeda yang dimiliki (*Distinctive character*) yaitu kemampuan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Kekuatan daya pembeda yang dimiliki oleh suatu merek (*Distinctive character*) terbagi menjadi dua yaitu:

- *High distinctive character* (daya pembeda yang kuat / tinggi)
- *Low distinctive character* (daya pembeda yang lemah)

Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Dari hasil wawancara lisan dengan Ketua-ketua Kelompok Pemeriksa, semuanya memberikan opini bahwa seharusnya merek-merek yang hanya terdiri dari kata-kata yang bersifat deskriptif (termasuk nama generik dari barang atau jasa) tidak boleh didaftar.¹²³ Hal ini karena sifat monopoli dari sistem

¹²³ Wawancara dilakukan dalam kurun waktu bulan April-Mei 2010, di lingkungan Sub-Direktorat Pemeriksaan Merek, Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Wawancara dilakukan secara lisan oleh Penulis dengan para Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek, yang merupakan Ketua-Ketua Kelompok Pemeriksa Merek (Ketua Kelompok I sampai V), dalam kapasitasnya sebagai Pemeriksa Merek Senior di lingkungan Direktorat Merek yang sudah tentu mempunyai pengetahuan yang lebih dalam tentang Pemeriksaan Substantif Merek.

perlindungan merek yang akan menyebabkan pihak-pihak lain tidak dapat menggunakan istilah-istilah deskriptif, yang mungkin diperlukan dalam menjelaskan suatu barang, seperti sifat, atau kualitas.

Lebih lanjut Ketua Pemeriksa Kelompok V yang bidang pemeriksaannya meliputi bidang makanan dan minuman, menyatakan bahwa apabila ternyata karena suatu hal merek-merek deskriptif menjadi dapat didaftar (misalnya karena putusan pengadilan), maka sebenarnya merek-merek tersebut mempunyai daya pembeda yang lemah (*Low Distinctive Character*).

Pendapat-pendapat para Pemeriksa Merek ini bertentangan dengan pendapat para Hakim yang memutus Perkara AQUA dan SUPERMI di atas. Pemeriksa Merek menyatakan merek-merek yang hanya menggunakan istilah deskriptif lemah perlindungannya, sedangkan Hakim-Hakim dalam kasus AQUA dan SUPERMI berpendapat bahwa perlindungan merek-merek deskriptif tersebut kuat, yaitu dengan menyatakan merek-merek tersebut sebagai merek terkenal. Merek terkenal tidak hanya dilindungi dalam kelas barang atau jasa yang didaftar saja, tetapi juga mendapat perlindungan dalam semua kelas walaupun tidak didaftar dalam kelas-kelas lain (Pasal 6 ayat (2) UU Merek No. 15 tahun 2001).

Perbedaan pandangan ini menyebabkan Pemeriksa Merek akan terus memutuskan untuk mendaftarkan merek-merek milik pihak yang mempunyai kemiripan dengan merek-merek deskriptif yang telah dinyatakan didaftar oleh Pengadilan. Sedangkan Hakim-Hakim yang memeriksa perkara pembatalan merek akan terus membatalkan pendaftaran merek-merek yang dianggap memiliki kemiripan dengan merek deskriptif yang dinyatakan terkenal. Siklus inilah yang terjadi selama ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam perlindungan merek.

5. Kelemahan-Kelemahan Merek Deskriptif

Perbedaan pendapat antara Pemeriksa Merek dengan Hakim yang memutuskan perkara Merek (baik Hakim Pengadilan Niaga atau Hakim Agung di Mahkamah Agung) menyebabkan perlindungan merek deskriptif menjadi lemah. Kelemahan dari merek deskriptif antara lain:

5.1. Merek Deskriptif Merupakan *Low Distinctive Character*

Low Distinctive Character ini menyebabkan perlindungan merek yang hanya menggunakan istilah-istilah deskriptif menjadi lemah dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Hal ini akan mengakibatkan banyak merek-merek yang mempunyai kemiripan dengan merek-merek deskriptif akan didaftar oleh Pemeriksa Merek. Walaupun dapat didaftar dan dilindungi, pada dasarnya merek deskriptif lemah perlindungannya. Sebagai contoh dapat kita lihat berikut ini.

1. Merek AQUA, kelas barang 32 (air minum).

Pertama kita lihat merek AQUA. Merek AQUA terdaftar atas nama PT. Aqua Golden Mississippi Tbk, untuk jenis barang: "Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman - minuman dari buah dan perasan buah; sirop - sirop dan sediaan - sediaan lain untuk membuat minuman", kelas barang 32, No.daftar 545511, 481257, 488173, 488470, 512041, 555855, 555856, 555857.

Namun apabila kita lihat dalam Daftar Umum Merek yang berisi merek-merek yang sudah terdaftar, ada banyak merek yang dapat dianggap mirip, karena menggunakan kata AQUA, yang juga terdaftar milik pihak lain, untuk jenis barang air minum, kelas 32.

Tabel 1: Merek yang mempunyai kemiripan (*similarity*) dengan merek AQUA untuk jenis barang air (kelas 32), milik pihak selain PT. Aqua Golden Mississippi (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁴

¹²⁴ Daftar Umum Merek, Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, 2010.

No.	MERЕК	No. Daftar	KL	PEMILIK
1	ALLAQUA	545511	32	CV. Kuda Mas
2	AQUA AQUA TEA	496388	32	PT. Djarum Emas Unggul
3	AQUA SIN / GUNUNG SIANBUNG	451685	32	Pinem B. L. Surbakti
4	AQUACAFE	000102451	32	PT. Sari Incofood Corp.
5	AQUACUI	000056362	32	Otje Suwandito
6	AQUADESA	000113334	32	Suhargo
7	AQUAFINA	000062924	32	Pepsico Inc.
8	AQUAFIND	451684	32	PT. Indofarma
9	AQUAGRESS WIDYA JAYA TIRTA	495131	32	Widayani Widjaya/ Widjaya Tirta
10	AQUAHOUSE	500676	32	Liong Pang Key Ong
11	AQUALIFE + LUKISAN	512572	32	The Fendi, Sugiarto Bambang
12	AQUALIN	456249	32	Marlina Tani
13	AQUALUX + LUKISAN	469900	32	PT. Tirta Teknosys
14	AQUAMORE	000040771	32	Pias Corp.
15	AQUANOL/LUKISAN	000046029	32	Sugeng Harjas
16	AQUAPY	456253	32	PT. Intan Perdana Puspa
17	AQUAREL	476316	32	Societe Des Produits Nestle S. A.
18	AQUARIUS	000009148	32	The Coca Cola Company
19	AQUARIUS	000090965	32	The Coca Cola Company
20	AQUARIUSCREAMER	000109345	32	PT. Sari Incofood Corp.
21	AQUARON	505215	32	Pek Ke Hok
22	AQUASE	000075091	32	Teddy Hartono
23	AQUASE DAN LUKISAN	506493	32	Teddy Hartono
24	AQUASE DAN LUKISAN	506494	32	Teddy Hartono
25	AQUASE/LOGO	000075089	32	Teddy Hartono
26	AQUASIAIR	462961	32	Liem Sugianto
27	AQUASIAIRINDO	479196	32	Liem Sugianto
28	AQUATECH	469778	32	PT. Tirta Teknosys
29	AQUATHA	456252	32	PT. Sendang Tendarma Upaya
30	AQUAVIS	449198	32	PT. Multi Lamindo Abadi Lestari
31	AV. AQUA VITAE	513745	32	Timboel Soegiharto
32	AVIAQUA	547563	32	PT. Aviasindo
33	BELLAQUA	000108922	32	Leonardus Handoyo
34	DAG (DAGON AQUA GUARD)	539018	32	Hartono Budiman
35	EVAQUA	000110893	32	Andy Kurniawan
36	JAQUAJER DAN TULISAN ARAB	545251	32	CV. Jakir Home Industry
37	JITUVISAQUA	454219	32	Liem Sugianto
38	LIMAQUA	000074605	32	Tatang Suryadarma
39	MASAQUA	000113335	32	Suhargo
40	MURAQUA/LUK GAJAH	000084476	32	PT. Tirtasari Floragrata
41	MURAQUA/LUK	000075704	32	PT. Tirtasari Floragrata

	PEMANDANGAN			
42	NATAQUA	473507	32	Toni Chandra Tan
43	NEW AQUA	544154	32	Oesman Sundjaja
44	POLAQUA	000037282	32	Pusat Koperasi Kepolisian RI Markas Besar
45	QQ QUAQUA	488297	32	PT. Sari Incofood Corp.
46	SANAQUA M+ LUKISAN	472427	32	John Sanjaya
47	SARVAQUA DAN LUKISAN	492561	32	PT. Sarua Jaya Manggala
48	VIANAQUA	462059	32	Margowangi
49	YOGAQUA	495032	32	M. Said

Total jumlah merek terdaftar yang mirip dengan merek AQUA kelas 32 untuk jenis barang air minum adalah 49 merek.

2. Merek SUPERMI, kelas barang 30 (mie).

Kemudian kita lihat merek SUPERMI. Karena digunakan untuk jenis barang mie (kelas 30), maka unsur kata Mie tidak kita perhitungkan sebagai merek. Sekarang kita perhatikan kata SUPER. Merek SUPERMI terdaftar atas nama PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, untuk barang antara lain mie (kelas 30), terdaftar dengan No. Daftar 465908, 449482, 449483, 452142, 000003848.

Bila kita cari merek-merek lain yang juga menggunakan kata SUPER, untuk jenis barang mie maka kita akan mendapat hasil sebagai berikut:

Tabel 2: Merek yang menggunakan kata SUPER untuk jenis barang mie (kelas 30), milik pihak selain PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁵

No.	MEREK	No. Daftar	Kelas	PEMILIK
1	BOGA JAYA/SUPER/LUK WARUNG	000026358	30	DRS. Erik Mulia Wijaya
2	JEMBAR SUPER	000038098	30	Widodo
3	JEMPOL/SUPER/KOKI/LUK WANITA	000040550	30	Irwan Pujihaspuro
4	MEGASUPERIOR	462979	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
5	OT SUPER SEDAP	000061089	30	Blissful Centany International Ltd.
6	RAOS SUPER/LUK BUNGA MATAHARI	000063012	30	FA. Merak

¹²⁵ Ibid.

7	SEALION/SUPER MIESWA/LUK SINGA LAUT	000041651	30	Sudjadi Banawi
8	SUPER	000115629	30	Super Coffeemix Manufacturing Ltd.
9	SUPER 100	513599	30	Djohan Wisata
10	SUPER BREAD/LUK KOKI PRIA	000040988	30	Tjalia Samsudin
11	SUPER CACAO	479156	30	Ngo Agus Hariyanto
12	SUPER CAR	445356	30	GCIH Trademark Ltd.
13	SUPER KARE	000065553	30	Blissful Centany International Ltd.
14	SUPER LOLY POP	506789	30	Halim Susanto
15	SUPER MAX	000008068	30	PT. Union Confectionery Ltd.
16	SUPER MAX DAN LUKISAN	000008111	30	PT. Union Confectionery Ltd.
17	SUPER MAX/MAX/LUKISAN	000021552	30	PT. Union Confectionery Ltd.
18	SUPER NEON	000061806	30	PT. Unican Surya Agung
19	SUPER NEON WAR	000061805	30	PT. Unican Surya Agung
20	SUPER PRIMA	000029270	30	PT. Carpass Internusa Mulia
21	SUPER QUALITY	000024041	30	Kang Hartanto Gunawan
22	SUPER X	000115101	30	Jogi Hendra Atmadja
23	SUPER YOKO	000107911	30	PT. Menggala Tapioka Riyasentosa
24	SUPER ZUPER	496148	30	PT. Unican Surya Agung
25	SUPER ZUPER + LUKISAN	000004681	30	PT. Unican Surya Agung
26	SUPERCO	000027662	30	PT. Khong Guan Biscuit Ind. Ltd.
27	SUPERCRISPY	000008404	30	Desideria Utomo & Dipa Agung Utomo
28	SUPERFLAKES	000040406	30	PT. Serena Indopangan Industry
29	SUPERGINGER	495238	30	Jogi Hendra Atmadja
30	SUPERGINGER	505221	30	Jogi Hendra Atmadja
31	SUPERIOR + LUKISAN	515861	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
32	SUPERIOR + LUKISAN	519136	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
33	SUPERIOR + LUKISAN	519282	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
34	SUPERIOR MUSHROOM	000020318	30	Gandhi Gunawan
35	SUPERIOR SAGURA	000112510	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
36	SUPERIOR/LOGO S MAHKOTA	000023418	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
37	SUPERLANG	506913	30	Hendry Tendra
38	SUPERSTAR	000028158	30	Liliwati Jethro Kusumo

Total jumlah merek yang menggunakan kata SUPER kelas 30 untuk jenis barang mie sejumlah 38 merek.

3. Merek BAGUS, kelas barang 3 (sabun dan wangi-wangian penyegar udara).

Sekarang mari kita lihat contoh merek deskriptif lain, yaitu BAGUS. Merek BAGUS terdaftar atas nama Abdul Alek Soelystio, untuk jenis barang antara lain sabun dan wangi-wangian penyegar udara (kelas 3). Di dalam Daftar Umum Merek, merek-merek yang mirip dengan merek BAGUS, kelas barang 3 adalah:

Tabel 3: Merek yang mempunyai kemiripan (*similarity*) dengan merek BAGUS (kelas 3), milik pihak selain Abdul Alek Soelystio (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁶

No.	MEREK	NO DAFTAR	KL	PEMILIK
1	BAGUS	000022111	3	Abdul Alek Soelystio
2	BAGUS	000083528	3	Abdul Alek Soelystio
3	BAGUS	000113341	3	Abdul Alek Soelystio
4	BAGUS	505203	3	Abdul Alek Soelystio
5	BAGUS PREMIUM	000103692	3	Abdul Alek Soelystio
6	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009970	3	Abdul Alek Soelystio
7	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009971	3	Abdul Alek Soelystio
8	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009972	3	Abdul Alek Soelystio
9	BAGUS/HURUF KANJI	000030897	3	Abdul Alek Soelystio
10	BAGUS/HURUF KANJI	000071400	3	Abdul Alek Soelystio
11	BAGUS/HURUF KANJI/LUK JEMPOL	000066059	3	Abdul Alek Soelystio
12	BAGUS/LUK MAHKOTA	000072606	3	Abdul Alek Soelystio
13	BAGUS/SIBIRU	000063296	3	Abdul Alek Soelystio
14	BAGUS/SURYA MAS	475763	3	Abdul Alek Soelystio
15	BAGUS/SURYAMAS	000089199	3	Abdul Alek Soelystio
16	SELF GRIPBAGUS/LOGO	000066058	3	Abdul Alek Soelystio

Sampai bulan April 2010 tidak ada merek yang mempunyai kemiripan dengan merek BAGUS kelas 3, milik Abdul Alek Soelystio.

4. Merek MIE SEDAAP, kelas barang 30 (mie)

Sekarang kita perhatikan merek MIE SEDAAP. Kata deskriptif dalam merek MIE SEDAAP adalah kata SEDAP. Merek MIE SEDAAP terdaftar atas nama PT. Wings Surya, jenis barang mie instan kelas (30). Merek MIE SEDAAP terdaftar dengan No. Daftar 474168, 000017370, 000017371, 000017371, 000017373, 000077096. Dari hasil pencarian dalam Daftar Umum Merek,

¹²⁶ Ibid.

terdapat beberapa merek yang menggunakan kata SEDAP milik pihak lain yang sudah terdaftar untuk jenis barang mie, antara lain:

Tabel 4: Merek yang menggunakan kata SEDAP, atau yang mirip kata SEDAP untuk jenis barang mie (kelas 30), milik pihak selain PT. Wings Surya (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁷

No	MEREK	NO DAFTAR	KL	PEMILIK
1	KARE SEDAP	000065552	30	Blissful Centany Limited International
2	OT SUPER SEDAP	000061089	30	Blissful Centany Limited International
3	RAJA SEDAP	477625	30	Tjie Oke Tjieputra
4	SEDAP MALAM	445404	30	Yogie Pramono
5	SEDAP NIKMAT SELERA/LOGO SNS	000086400	30	Harsono Wangsa
6	SIN LI FOOD / SEDAP HARUM + LUKISAN	515855	30	Tjhin Wie Tjam/ Pabrik Sin Li

Total 6 merek yang menggunakan kata SEDAP untuk jenis barang mie kelas barang (30).

Dari tabel 1,2, 3, dan 4 di atas, maka dengan pengecualian merek BAGUS, merek AQUA, SUPERMI dan MIE SEDAAP merupakan merek yang lemah. Merek yang lemah disebabkan banyaknya pihak lain yang menggunakan merek yang mirip (*similar*), sehingga menurunkan daya pembedanya (*distinctiveness*). Tetapi memang dari awal merek deskriptif sebenarnya merupakan merek yang rendah daya pembedanya, dan tabel-tabel di atas membuktikan hal tersebut.

Selain itu dapat kita simpulkan pula bahwa penggunaan kata-kata deskriptif untuk merek, seperti kata AQUA, SUPER, SEDAP, ternyata bukan merupakan monopoli satu pihak tertentu saja. Hal ini yang menyebabkan rendahnya eksklusifitas dari merek-merek deskriptif tersebut.

Kelemahan dari merek deskriptif ini juga terjadi di luar negeri. Merek Sharp pertama kali didaftar pada tahun 1937 di Jepang pada tanggal 30 Oktober

¹²⁷ Ibid.

1937, untuk kelas barang 2, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 25, 34, atas nama Sharp Corp. (Kabushiki Kaisha Sharp).¹²⁸



Sharp mempunyai arti tajam, jelas, tepat.¹²⁹ Kata SHARP ini merupakan kata deskriptif apabila digunakan untuk jenis barang alat-alat elektronik, seperti televise, monitor computer, printer (kelas 9), dan juga apabila digunakan untuk barang seperti pisau, gunting (kelas 16).

Merek SHARP kemudian menjadi merek terkenal *well-known mark* di Jepang, dengan no. daftar 0499615.

Walaupun merek SHARP mempunyai perlindungan yang kuat di Jepang, namun dalam pendaftaran internasional di *World Intellectual Property Organizaton* (WIPO) *Gazzete*, yaitu terbitan berkala dari WIPO yang berisi daftar-daftar merek yang sudah terdaftar secara internasional melalui prosedur *Madrid Protocol*, didapat banyak merek-merek milik pihak lain yang menggunakan merek SHARP, antara lain:¹³⁰

1. 460020 MSD MERCK SHARP & DOHME Kelas 1
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waarderweg 39
NL-2031 BN HAARLEM (NL)

¹²⁸ www.jpo.go.jp/ipdl diakses hari Senin, 3 Mei 2010.

¹²⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005) hal. 519.

¹³⁰ www.wipo.int/ipdl/en/madrid/ diakses tanggal 25 Mei 2010.

MSD
MERCK
SHARP &
DOHME

2. 589443 SHARP Kelas 25
 ICTT TEXTILE TRADING MBH
 TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT
 92, Bergstrasse,
 D-69469 WEINHEIM (DE)

3. 600763 SHARP Kelas 3, 14, 18, 25
 ICTT TEXTILE TRADING MBH
 TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT
 92, Bergstrasse, D-69469 WEINHEIM (DE)

4. 659933 SHARP SHUTTLE SERVICE Kelas 9, 37, 39



SHARP Electronics (Europe) GmbH
 Sonninstrasse 3
 20097 Hamburg (DE)

5. 775201 MULTI-SHARP Kls. 7, 8
 LBRION SALES LIMITED
 Hyde House,
 The Hyde
 LONDON, NW9 6LH (GB)

6. 794394 BUFFALO SHARP Kelas 33
BUFFALO SHARP

ETABLISSEMENTS SARDET ET
 DERIBAU COURT "E.S.E.D."
 58, avenue des Terroirs de FRANCE
 F-75609 PARIS CEDEX 12 (FR)

7. 801736 LES BEAUX YEUX SHARP EYES Kelas 3
LES BEAUX YEUX
SHARP EYES
 NOMS DE CODE
 28-32 avenue Victor Hugo

F-75116 PARIS (FR)

8. 824156 SHARP EDGE Kelas 3
L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR)

9. 832400 SHARP MINDS Kelas 9, 41
THE SPORTING EXCHANGE LIMITED
Waterfront,
Hammersmith Embankment,
Chancellors Road
LONDON W6 9HP (GB)

10. 851281 SHARP Kelas 9, 11, 16
SHARP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)
22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

11. 880317 SHARP Kelas 18, 25
VMV Network AG
Rothusstrasse 5a
CH-6331 Hünenberg (CH)

12. 906074 JO SHARP Kelas 16, 23
Jo Sharp Pty Ltd
1/33 Pakenham Street
FREMANTLE WA 6160 (AU)

13. 929233 SHARP Kelas 1, 2, 7, 9, 11, 16, 19



SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)

22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

14. 931165 SHARP NESS Kelas 1, 3, 5, 2



HUBEI YULI ABRASIVE BELTS
GROUP CO., LTD
No.218, Yuli Avenue,
Tongcheng County
437400 Hubei Province (CN)

15. 948348 DONNA SHARP Kelas 18, 20, 24
Donna Sharp, Inc.
1315 Cedar Grove Road
Shepherdsville, KY 40165 (US)

16. 969717 SHARP Kelas 9

SHARP

SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)
22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

17. 974032 MINI-SHARP Kelas 8
VOGEL CAPITAL, INC.
85 Hayes Memorial Drive
Marlborough, MA 01752 (US)

18. 983300 SHarp end 12, 16, 25, 35, 41



Akrapovic, Igor
Rozna Dolina C. VIII/10 A
SI-1000 Ljubljana (SI)

19. 990085 Sharp King Kelas 9, 28



Ladislav Koumar - MIRO
 Borová 275
 CZ-569 82 Borová (CZ)

20. 1029931 Aero-Sharp Kelas 9



Shanghai Aero-Sharp
 Electric Technologies Co. Ltd.
 6629 Zhongchun Rd. 201101 Shanghai (CN)

Dalam pendaftaran internasional, merek SHARP juga dianggap tidak mempunyai daya pembeda yang kuat, karena telah banyak digunakan oleh pihak lain.

5.2. Merek Deskriptif dan Biaya Tinggi

Sifat lemahnya daya pembeda yang dimiliki oleh merek-merek deskriptif ternyata berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan oleh pemegang merek deskriptif. Biaya-biaya tersebut antara lain adalah biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya *advertising* atau pengiklanan. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan oleh pemegang merek agar mereknya tetap mempunyai posisi dominan di masyarakat.

5.2.1. Merek Deskriptif dan Gugatan Pembatalan Merek

Rendahnya derajat eksklusifitas merek deskriptif ini ternyata disadari juga oleh pemilik merek. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan eksklusifitas merek adalah dengan tidak membiarkan pihak lain menggunakan merek yang

mirip dengan merek mereka yang sudah terdaftar, walaupun merek tersebut merupakan merek deskriptif yang menjelaskan sifat barang atau bahkan nama generik dari suatu barang.

Hal ini yang dilakukan oleh PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. Sejak tahun 1989, PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. Telah mengajukan 15 kali gugatan pembatalan merek milik pihak lain yang mirip dengan merek AQUA.¹³¹ Walaupun begitu, tetap masih banyak merek-merek yang mirip yang terdaftar. Bila kita lihat dari jumlah merek yang menggunakan kata AQUA di atas, maka apabila PT. Aqua Golden Mississippi berniat untuk menjadi satu-satunya pemilik merek yang menggunakan kata AQUA untuk jenis barang air, maka ia harus melakukan gugatan pembatalan atas 49 merek terdaftar dalam tabel di atas. Hal ini tentu akan menyebabkan perusahaan akan mengeluarkan biaya yang sangat besar.

5.2.2. Merek Deskriptif dan Pandangan Konsumen

Selain itu perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk iklan yang sangat besar untuk merek deskriptif ini. Hal ini dikarenakan apabila semakin banyak pihak lain yang menggunakan merek yang mirip, maka akan makin kabur asosiasi konsumen akan merek tersebut. Contoh, apabila kita membeli air minum dalam kemasan di warung atau tempat makan, kita biasanya akan memesan AQUA, walaupun dalam benak kita, kita tidak meminta air kemasan merek tertentu. Pedagang atau pelayan yang melayani kita juga biasanya akan memberi air kemasan merek apapun yang ada, tidak harus merek AQUA.

Karena itu perusahaan pemegang merek harus berusaha untuk dapat membedakan kualitas dan asosiasi atas barang produksinya dari barang produksi pihak lain di benak konsumen dengan jalan melakukan pengiklanan besar-besaran.

¹³¹ Sumber: berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Staff* dari PT. Aqua Golden Mississippi, dan juga dalam Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang* (Bandung: 1987).

6. Merek Deskriptif dan *Unfair Competition*

Walaupun merek deskriptif bersifat lemah dan seharusnya tidak diberikan hak monopoli, namun merek deskriptif tetap mendapat perlindungan terhadap *unfair competition*, yang ditunjukkan dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Karena merek deskriptif bersifat lemah, maka banyak merek lain yang menggunakan istilah yang sama untuk barang yang sama (contoh: SEDAP), namun merek tersebut tetap harus mendapat perlindungan dari itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh pihak lain. Contohnya dalam kasus di bawah ini:



No. Daftar IDM000017372

Kelas: 30

Pemilik: PT. Wings Surya

Tanggal pendaftaran:

20 Februari 2003

No. Agenda D00.2004.03373.03407

Kelas: 30

Pemilik: PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tanggal pengajuan:

12 Februari 2004

Tanggal Penolakan: Januari 2010.

Merek SUPERMI SEDAP yang diajukan pendaftarannya, ditolak oleh Pemeriksa Merek dengan alasan merek diajukan dengan itikad tidak baik (pasal 4 UU No. 15 tahun 2001).

Walaupun kata SEDAP dianggap lemah dan banyak merek yang juga menggunakan kata SEDAP untuk jenis barang mie (kelas 30), namun dalam kasus di atas Pemeriksa Merek telah bertindak benar dengan melindungi merek MIE SEDAAP dari tindakan *Unfair Competition*, yaitu dengan menganggap merek

SUPERMI SEDAAAP diajukan dengan itikad tidak baik,¹³² karena nyata-nyata berusaha menjiplak merek milik pihak lain.

Pasal 4 ini merupakan pasal yang melindungi merek dari tindakan *Unfair Competition*.

7. Beberapa Argumentasi Mengenai Merek Deskriptif

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa merek deskriptif tidak dapat didaftar di Indonesia. Apabila suatu merek deskriptif kemudian dapat didaftar, maka biasanya merek tersebut akan mempunyai perlindungan yang lemah.

Pihak yang tidak setuju dengan pernyataan di atas tentu akan menyatakan bahwa hal ini tidak adil bagi perusahaan yang telah memilih dan menggunakan merek deskriptif, dan telah mendapat pendaftaran dan perlindungan sebagai merek. Beberapa perusahaan, seperti dalam contoh di atas telah menggunakan merek deskriptif sejak lama (sejak era 1970) dan pasti telah mengeluarkan banyak uang, tenaga dan waktu untuk mengiklankan dan menjual produk mereka menggunakan merek deskriptif itu.

Mereka akan mengajukan argumen bahwa merek mereka dapat menunjukkan asal dari produk dan dapat digunakan untuk membedakan asal barang, yaitu merupakan hasil produksi mereka, dan konsumen akan bingung apabila kompetitor diperbolehkan menggunakan deskripsi yang sama untuk produk mereka.

Terhadap argumentasi-argumentasi tersebut dapat Penulis sampaikan pula beberapa argumentasi yang mendukung tesis ini.

1. Terhadap alasan penggunaan sejak lama. Harus diingat bahwa produsen yang menggunakan merek deskriptif sebenarnya sejak awal sudah

¹³² Indonesia, Undang-Undang tentang *Merek*, pasal 4.

Dalam penjelasan pasal 4 disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboncong, meniru, atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh atau menyesatkan konsumen.

menyadari resiko bahwa mereknya akan ditolak oleh Pemeriksa Merek, dan tidak dapat dilindungi.

2. Terhadap alasan pemilik merek sudah banyak mengeluarkan biaya untuk promosi dan mengembangkan merek yang bersifat deskriptif. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa apabila merek deskriptif ternyata dapat didaftarkan sekalipun, karena sifat merek deskriptif yang lemah daya pembedanya, maka kompetitor akan dapat mendaftarkan dan menggunakan merek yang mirip. Akibatnya adalah seperti dalam kasus AQUA, pemilik merek akan banyak mengeluarkan biaya untuk menuntut pembatalan merek-merek yang dianggap mirip dengan merek mereka. Selain itu pemilik merek juga harus mengeluarkan biaya promosi yang tidak sedikit untuk mempertahankan asosiasi konsumen bahwa merek (yang sebenarnya merupakan nama generik dari barang itu sendiri, atau hanya menjelaskan kualitas dari barang itu sendiri) adalah merupakan hasil produksinya mereka sendiri dan berbeda dengan hasil produksi pihak lain.
3. Terhadap argumen bahwa merek deskriptif dapat digunakan untuk membedakan asal barang sebenarnya alasan ini juga tidak tepat. Dalam kasus AQUA, konsumen selama ini selalu menggunakan kata AQUA apabila memesan atau membeli air minum dalam kemasan, apabila penjual memberikan air minum dengan merek lain, seperti Ades atau Vit, kebanyakan konsumen tidak keberatan.

8. Penutup

Hukum merek seharusnya menganjurkan perusahaan pemilik merek untuk memilih dan menggunakan merek yang memiliki daya pembeda yang paling kuat, dan tidak menggunakan merek yang lemah yang hanya memberikan informasi mengenai kualitas atau karakteristik suatu produk. Karena tujuan merek yang berguna untuk membedakan barang atau jasa, maka pemilik merek juga

seharusnya menggunakan merek yang memiliki daya pembeda yang kuat agar produk mereka menonjol di pasaran.

Terhadap merek deskriptif ini seharusnya tidak boleh diberikan hak monopoli. Dalam *TRIPS Agreement* disebutkan bahwa terhadap merek yang menggunakan istilah-istilah deskriptif dapat dibuat pengecualian, namun pengecualian tersebut harus mempertimbangkan kepentingan hukum dari pemegang merek dan pihak ketiga.

(Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties (article 17:exceptions).¹³³

Dan pada akhirnya harus diperhatikan juga bahwa sistem perlindungan merek harus dibuat untuk memajukan perdagangan dan dengan pertimbangan bahwa sistem perlindungan itu sendiri tidak menjadi hambatan dalam perdagangan yang sah.

“...to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection on intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”¹³⁴

¹³³ WTO, *TRIPS Agreement*, article 17 (exception).

¹³⁴ *Ibid. Preamble.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN PRESKRIPSI

Memberikan Preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan hal yang esensial dari Penelitian Hukum, karena untuk hal itulah penelitian ini dilakukan.¹³⁵ Namun sebelum memberikan Preskripsi, kita harus lebih dahulu memberikan kesimpulan dari hasil Penelitian Hukum.

Sebagai catatan, terutama bagi Direktorat Merek, adalah mengenai masalah administrasi berkas. Penulis mengalami kesulitan dalam menelusuri sejarah pendaftaran pertama kali suatu merek, walaupun akhirnya berhasil ditemukan. Penelusuran sejarah pendaftaran merek perlu dilakukan dalam untuk mengetahui sudah berapa lama merek didaftar, dan untuk mengetahui merek tersebut didaftar dalam rezim Undang-Undang Merek yang mana. Jangka waktu penggunaan merek terdaftar ini berguna untuk menentukan reputasi suatu merek dan juga untuk mengetahui dalam rezim Undang-Undang Merek merek tersebut didaftar.

Kesulitan ini berawal dari kelemahan dalam informasi yang tercantum di dalam sertifikat pendaftaran merek sejak tahun 1980-an sampai sekarang, yaitu tidak dicantumkannya tanggal pendaftaran pertama kali suatu merek. Pencantuman tanggal pendaftaran pertamakali suatu merek dapat berguna untuk mengetahui umur pendaftaran suatu merek, dan berapa kali merek tersebut telah diperpanjang. Seharusnya Direktorat Merek mulai memikirkan untuk menambah data tanggal pertama kali merek didaftar dalam sertifikat pendaftaran merek.

Tesis ini dibuat dengan pertanyaan utama mengenai "mungkinkah penggunaan merek deskriptif yang terus menerus dalam jangka waktu lama dapat melahirkan perlindungan?"

Dalam teori, merek-merek yang hanya terdiri dari kata atau istilah deskriptif (karena itu disebut merek deskriptif) tidak dapat dilindungi. Suatu merek hanya bisa didaftarkan dan mendapat perlindungan apabila merek tersebut memiliki *distinctiveness* atau daya pembeda. Karena itu, suatu kata, nama, symbol, atau gambar/ logo hanya dapat dilindungi sebagai merek apabila memiliki

¹³⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 206.

daya pembeda, yaitu dapat digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu produser dan oleh pesaingnya.

Sesuai dengan teori *distinctiveness* dari suatu merek yang diformulasikan oleh Justice Friendly di Amerika pada tahun 1976, tingkat daya pembeda yang dimiliki suatu merek dapat dibagi ke dalam kategori¹³⁶:

1. *Generic*,
2. *Descriptive*,
3. *Suggestive*,
4. *Arbitrary*,
5. *Fanciful*.

Merek-merek yang bersifat *Fanciful*, *Arbitrary* dan *Suggestive* mempunyai daya pembeda yang kuat, karena itu mendapat perlindungan. Sedangkan merek deskriptif dan merek *Generic* dianggap tidak mempunyai daya pembeda, sehingga kedua merek tersebut tidak dapat didaftar.

Namun dalam perkembangan sistem perlindungan merek, berkembang suatu teori yang pertama kali muncul di Amerika, yaitu teori *Secondary Meaning*, yang merupakan suatu konsep perlindungan atas merek yang sebenarnya tidak dapat didaftar karena hanya terdiri dari kata atau frasa yang bersifat deskriptif (dan dianggap tidak mempunyai daya pembeda), namun karena penggunaan secara terus menerus dan dalam jangka waktu lama, maka kata atau frasa itu akan menjadi mempunyai arti kedua yang berbeda (*secondary meaning*) dalam persepsi

¹³⁶ Ramsey, "Descriptive Marks", 6-13, hal. 14.

Lihat kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9-11 (2d Cir. 1976); *see Wal-Mart*, 529 U.S. at 210-11 (noting that Judge Friendly first formulated the "now-classic test" for determining whether word marks are inherently distinctive); *Two Pesos*, 505 U.S. at 768 (discussing Judge Friendly's "classic formulation" of the five trademark "categories of generally increasing distinctiveness"); *Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am. Inc.*, 287 F.3d 866, 872 (9th Cir. 2002); *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 635-36 (6th Cir. 2002); *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 93 (2d Cir. 2001); *Hunt Masters, Inc. v. Landry's Seafood Rest., Inc.*, 240 F.3d 251, 253-54 (4th Cir. 2001); *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 221-22 (3d Cir. 2000). According to the Seventh Circuit, "Judge Friendly proposed the continuum of generic, descriptive, suggestive, arbitrary, and fanciful marks as a heuristic, a means to guide thought rather than to replace the statutory requirements" of the Lanham Act. *Bliss Salon Day Spa v. Bliss World LLC*, 268 F.3d 494, 496 (7th Cir. 2001).

konsumen, yaitu sebagai merek atas barang yang diproduksi oleh suatu produsen tertentu, dan karena itu menjadi dapat didaftar.

TRIPS Agreement yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *GATT Agreement (Annex 1 C)* menyatakan bahwa Negara-negara anggota dapat memberikan pengecualian terbatas terhadap hak-hak yang diperoleh dari merek, seperti penggunaan secara *fair* istilah-istilah deskriptif sebagai merek, apabila pengecualian tersebut memperhitungkan kepentingan hukum dari pemilik merek dan pihak ketiga.

”Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties” (article 17:exceptions).¹³⁷

TRIPS Agreement sebagai bagian dari *GATT Agreement*, merupakan salah satu dasar yang melatar-belakangi lahirnya Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.¹³⁸

Untuk menjawab pertanyaan kedua dari tesis ini, yaitu “apakah Merek Deskriptif dapat dilindungi di Indonesia”, maka perlu kita lihat dengan pendekatan sejarah dari Undang-Undang Merek di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961 ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, diatur bahwa tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”¹³⁹

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf (a) UU 21/1961 ini, dijelaskan:

¹³⁷ GATT Annex 1 C, *Agreement on Trad-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, article 17.

¹³⁸ Lihat bagian “Mengingat”, angka 2 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

¹³⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

“Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek, misalnya lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya-pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai sebagai keterangan-keterangan tentang barang yang bersangkutan.”¹⁴⁰

Berikutnya dalam Undang-Undang Merek berikutnya tahun 1992, 1997 dan Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 mempunyai bunyi pasal yang sama yang mengatur masalah merek deskriptif ini. Dalam pasal 5 huruf (d) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut ”merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. Penjelasan dari Pasal 5 huruf (d) tersebut hanya menjelaskan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftar karena ”berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek KOPI atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Dilihat dari pasal 5 huruf (d) beserta penjelasannya, dapat kita lihat bahwa pengaturan merek deskriptif di Indonesia tidak jelas, karena dilihat dari pasal tersebut dan penjelasannya, hanya disebutkan mengenai merek yang merupakan nama generik dari barang (KOPI), yang tidak dapat didaftar, sedangkan pengertian merek deskriptif lebih luas dari itu. Apabila kita bandingkan, hal ini merupakan kemunduran yang jauh dari apa yang diatur dalam UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek mengenai merek deskriptif.

Walau begitu, apabila kita lihat dari pendekatan statuta (*Statue Approach*) dan pendekatan sejarah (*History Approach*), maka sebenarnya merek deskriptif tidak dapat didaftar di Indonesia.

Namun bila kita lihat dengan pendekatan kasus (*Case Approach*), maka terdapat Jurisprudensi mengenai pendaftaran merek deskriptif di Indonesia, melalui kasus sengketa pendaftaran merek AQUA dan SUPERMI.¹⁴¹

¹⁴⁰ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, (Jakarta: 11 Oktober 1961), penjelasan Pasal 5.

¹⁴¹ Lihat Keputusan Mahkamah Agung Reg.No. 757/K/Pdt/1989 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 904/ 1970, tanggal 30 Januari 1971.

Dari kedua kasus di atas, *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* yang menyebabkan merek AQUA dan SUPERMI yang sebenarnya merupakan merek deskriptif menjadi dapat didaftar adalah sebagai berikut:

1. Merek deskriptif telah digunakan sejak lama (dalam kasus AQUA dan SUPERMI lebih dari 10 tahun),
2. Digunakan secara terus menerus,
3. Diiklankan di pasar Indonesia, sehingga,
4. Konsumen mendapat kesan bahwa merek tersebut berasal dari Perusahaan pemilik merek deskriptif.

Keputusan Hakim dalam kasus-kasus di atas dibuat berdasarkan Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961, yang memiliki sistem pendaftaran merek Deklaratif, yaitu pendaftaran merek berdasarkan penggunaan pertama. Walaupun begitu menurut Penulis Hakim telah membuat *Legal Reasoning* yang tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, yaitu tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”¹⁴²

Dengan berlakunya UU merek tahun 1992 yang merubah sistem pendaftaran merek dari sistem pendaftaran merek deklaratif ke sistem konstitutif seharusnya putusan pendaftaran merek deskriptif berdasarkan penggunaan seperti dalam kasus AQUA dan SUPERMI menjadi batal, karena perubahan Undang-Undang yang berakibat pada perubahan sistem.

Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan Pengadilan dan Mahkamah Agung harus dihargai dan memang menjadi kewajiban untuk menghargai putusan pengadilan atas perkara yang sudah diputuskan. Karena itu merek-merek AQUA dan SUPERMI masih terus didaftar dan diperpanjang di Direktorat Merek sampai

¹⁴² Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

saat ini, walaupun sistem perlindungan merek yang berlaku saat ini berbeda dengan pada saat Putusan kasus AQUA dan SUPERMI itu dibuat.

Namun Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 ini ternyata juga menyimpan masalah karena pasal yang mengatur mengenai merek deskriptif ini tidak jelas, dan bersifat multitafsir, karena merek deskriptif hanya didefinisikan sebagai merek yang hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Hal ini akan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian hukum, yang dapat membuka kemungkinan didaftarkannya merek-merek deskriptif di masa mendatang.

Walaupun pada kenyataannya merek deskriptif dapat didaftar di Indonesia, namun ternyata merek deskriptif mempunyai perlindungan yang lemah di Indonesia. Walaupun merek deskriptif mempunyai perlindungan yang lemah, merek deskriptif tetap mendapat perlindungan, yaitu perlindungan dari kompetisi curang (*Unfair Competition*), melalui perlindungan merek deskriptif dari pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁴³

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penulis memberikan preskripsi terhadap masalah pendaftaran merek deskriptif di Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia harus membuat revisi dari Undang-Undang Merek no. 15 tahun 2001, terutama berkaitan dengan ketentuan mengenai merek deskriptif yang tidak dapat didaftar yang selama ini tidak jelas dan bersifat multitafsir. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang menjelaskan mengenai merek deskriptif dan juga merek terkenal, terutama mengenai definisi dan kriteria merek deskriptif dan merek terkenal.
2. Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek, seharusnya boleh diketahui oleh umum, karena selama ini buku petunjuk tersebut hanya diketahui secara eksklusif oleh Pemeriksa Merek saja. Masyarakat terutama praktisi HKI seperti konsultan HKI dan Hakim yang menangani masalah HKI

¹⁴³ Lihat ketentuan pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, beserta penjelasannya.

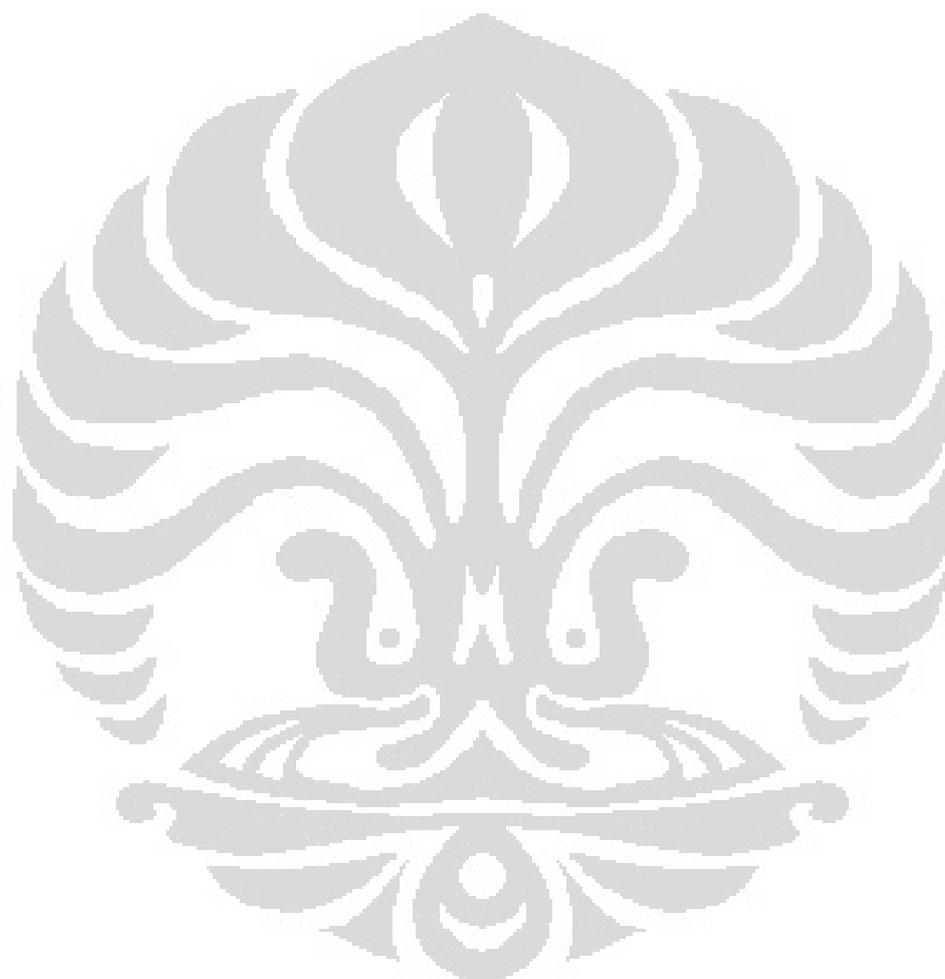
seharusnya juga perlu mengetahui dan kalau perlu diikutsertakan dalam pembuatan atau revisi dari Buku Petunjuk Pemeriksaan Substansi Merek. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi Hakim dan Pemeriksa Merek.

3. Karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU merek No. 21 tahun 1961 atau UU merek yang baru No. 15 tahun 2001, maka terhadap merek-merek yang hanya terdiri dari istilah deskriptif atau generik seperti AQUA dan SUPERMI dapat diajukan pembatalan.
4. Beberapa keuntungan apabila tidak ada merek deskriptif yang didaftar antara lain tidak ada satu perusahaan atau satu pihak pun yang dapat memonopoli penggunaan istilah deskriptif dalam industri tertentu. Pihak kompetitor dapat menggunakan semua istilah yang ada untuk mendeskripsikan produk mereka. Sebagai hasilnya, masyarakat akan dapat menerima informasi yang lengkap mengenai produk yang ada di pasar, dan dapat menggunakan informasi ini dalam menentukan produk mana yang akan dipilih dari beberapa produk yang ada di pasar.
5. Namun apabila pembatalan dirasa tidak adil bagi pihak yang telah menggunakan merek deskriptif tersebut sejak lama, maka seharusnya dibuat suatu ketentuan baru bagi pendaftaran merek deskriptif (melalui konsep *Secondary Meaning*), yang juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggunakan istilah deskriptif yang sama dalam mereknya, sesuai dengan ketentuan dalam *TRIPS Agreement*, yaitu:

"Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties" (article 17:exceptions).

Sesuai dengan teori keadilan dari L. J. Van Appeldoorn bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan hukum tersebut harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang

ada dalam masyarakat.¹⁴⁴ Dalam hubungannya dengan masalah perlindungan merek harus diartikan bahwa hukum perlindungan merek harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan pemilik merek (termasuk merek deskriptif), pihak ketiga, dan konsumen. Hal ini yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam merevisi Undang-Undang Merek di masa mendatang.



¹⁴⁴ P. van Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Tjeenk-Willijnk, 1985, hal. 444, dikutip dalam: Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 58.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perdagangan dan perlindungan Kekayaan Intelektual sangat berkaitan erat. Tercapainya Liberalisasi Perdagangan melalui upaya-upaya pengurangan dan penghilangan hambatan perdagangan akan menjadi tidak berarti apabila Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan antar negara tidak dihargai dan dilindungi. Kemungkinan adanya produk-produk yang diperdagangkan ditiru, atau penggunaan merek secara tidak sah oleh produsen pesaing akan menciptakan suatu keadaan yang tidak baik dalam bidang inovasi teknologi, investasi dan perdagangan.

Perdagangan internasional saat ini tidak mengenal batas-batas antara satu dengan lain. Dengan kata lain perdagangan internasional telah menembus batas yurisdiksi dari suatu negara. Perdagangan internasional adalah salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam era globalisasi saat ini perdagangan internasional bukan hanya melibatkan satu atau dua negara tapi melibatkan banyak negara dengan melibatkan problema yang lebih kompleks juga. Agar semua dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dari perdagangan internasional, sistem perdagangan yang transparan, bebas, dan fair menjadi idaman semua negara. Hal ini hanya dapat dicapai dengan seperangkat aturan yang disepakati dan ditaati semua negara.

WTO merupakan implementasi hasil negosiasi antara negara-negara yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antar negara yang fungsi utamanya untuk memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara fair dan bebas. WTO yang dibentuk sejak tahun 1995 terhitung masih sangat muda untuk sebuah organisasi internasional namun bisa dibilang bahwa WTO merupakan lanjutan dari GATT yang sudah ada sejak perang dunia II.

Perjanjian GATT berlangsung beberapa putaran yang awalnya hanya dengan penurunan tarif, kemudian hingga pada putaran akhir yaitu putaran Uruguay yang merumuskan seperangkat aturan-aturan WTO yang mengatur tentang perdagangan jasa, aspek Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya dalam Tesis ini akan disingkat menjadi HKI), penyelesaian sengketa dan tujuan kebijakan perdagangan.

Indonesia menjadi anggota GATT pada tahun 1950 dengan menggunakan jalur sponsorship hal ini sesuai ketentuan didalam GATT pasal XXVI ayat (c)¹. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat itu diantaranya peningkatan ekspor, melatar belakangi komitmen Indonesia bergabung dengan WTO dengan bergabung sebagai anggota WTO diharapkan akan mengamankan kebijaksanaan di bidang perdagangan.

Salah satu alasan Indonesia menjadi anggota WTO adalah untuk turut serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional² maka pada tanggal 12 November 1994 Indonesia telah menyetujui pembentukan WTO dengan UU No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Indonesia Menjadi Anggota WTO dalam Lembaran Negara No 57 Tahun 1994 serta penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No 3561, dengan diratifikasi perjanjian WTO oleh Indonesia memberi beberapa konsekuensi yang menurut Boer Mauna akan memberi akibat³:

1. Akibat Perjanjian terhadap para negara anggota,
2. Akibat perjanjian terhadap negara lain .
3. Implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional.

¹ H.S Kartadjoemena, *GATT dan WTO* (Jakarta: UI Press, 1996) hal. 102.

² Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing WTO*.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, dan Fungsi dalam Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2003) hal. 120.

Menurut Boer Mauna yang dimaksud dengan implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional adalah membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung apa yang diatur didalam perjanjian yang telah diterima. Sejak meratifikasi perjanjian pembentukan WTO Indonesia telah merubah beberapa Undang-Undang nasioanalnya agar dapat sesuai dengan persetujuan yang ada didalam WTO seperti undang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yang telah disesuaikan dengan perjanjian TRIPS dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dengan pengesahan itu maka Indonesia telah dianggap memenuhi kesepakatan yang tercantum dalam final act sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negeri harus disesuaikan dengan perjanjian WTO. Keikutsertaan Indonesia ini sesuai dengan Ketetapan MPR No II/MPR/I/1993 tentang Garis-garis besar Haluan Negara, yaitu untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru dengan demikian, berarti tatanan dunia baru dalam perdagangan internasional⁴.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang ditandai dengan meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 memiliki kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO termasuk mengenai konsep HKI yang terdapat dalam *TRIPs Agreement*⁵.

TRIPs Agreement dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan memadai dan bertujuan menjamin agar tindakan-tindakan dan prosedur-prosedur untuk penegakan HKI tidak menjadi hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional⁶. Pelaksanaan *TRIPs Agreement* ini dilakukan oleh *World Intellectual Property Rights (WIPO)* berdasarkan perjanjian kerjasama antara WIPO dan WTO pada bulan Desember 1995 di Jenewa. *WIPO* merupakan salah satu badan khusus yang bernaung di bawah organisasi PBB yang bertujuan agar perlindungan HKI di seluruh dunia dapat ditingkatkan melalui kerjasama diantara negara-negara pesertanya sehingga dapat berjalan dengan baik dan kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya⁷.

⁴ B.M Kuntjoro Jakti, *Persetujuan Marrakesh 1994 dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional*, (BPHN: 1997) hal 122.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke-2, cet.1, Pusat Studi Wawasan Nusantara (PT Alumni, 2003) hal. 114-115.

⁶ *Paragraph 1 TRIPs Agreement*.

“Desiring to reduce distortions, and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade;”

⁷ Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006) hal.3.

Harus dicermati sekali lagi, bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama yang menjadi dasar bagi perlindungan HKI adalah bagian *Preamble* atau pembukaan dari *TRIPs Agreement*, yaitu:

“...to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection on intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”⁸

(terjemahan):

“... untuk mengurangi penyimpangan dan hambatan dari perdagangan internasional, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengembangkan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual secara efektif dan memadai, dan **untuk memastikan bahwa tindakan dan prosedur yang digunakan untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual tersebut tidak akan menjadi hambatan tersendiri dalam perdagangan yang sah.**”

Harus diperhatikan kata-kata: “tindakan dan prosedur perlindungan HKI tidak boleh menjadi hambatan dalam perdagangan yang sah”. Hal ini akan menjadi dasar dalam pembahasan dari tesis ini kemudian.

TRIPs Agreement tidak mendefinisikan konsep mengenai Kekayaan Intelektual. Walaupun begitu *TRIPs Agreement* menyebutkan secara spesifik kategori-kategori Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Pasal 1.2 menyebutkan bahwa:

“For the purposes of this Agreement, the term “intellectual property” refers to all categories of intellectual property that are the subject of Section 1 through 7 of Part II”.⁹

Jadi jelas bahwa *TRIPs Agreement* tidak mencakup semua bentuk perlindungan HKI. Bagian 1 sampai 7 dari *TRIPs Agreement* hanya mencakup mengenai:

⁸ WTO, Annex 1C: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dalam *The Legal Text: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (UK: Cambridge University Press, 2005) hal. 321.

⁹ *Ibid*, hal. 322.

- Hak Cipta dan *Related Rights*;
- Merek;
- Indikasi Geografis;
- Desain Industri;
- Paten;
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- Rahasia Dagang.

Selain itu pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization*, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek (*Trademark Law Treaty*) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997.

Pelaksanaan kewajiban bahwa Indonesia sebagai anggota WTO dan ketentuan *TRIPs* serta Konvensi Paris adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan penyempurnaan dan penyalarsan peraturan nasional di bidang HKI. Penyempurnaan undang-undang di bidang kekayaan intelektual tersebut bukan hanya menyempurnakan undang-undang yang telah ada tetapi juga melahirkan beberapa cabang baru HKI di Indonesia, undang-undang tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Selain undang-undang tersebut di atas yang sekarang sedang dilakukan pemerintah berdasarkan *TRIPs Agreement* adalah dengan melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan tradisional dan rekayasa genetika. Sedangkan Indikasi Geografis masuk kedalam rezim merek dengan telah diundangkannya suatu Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Hal ini tidak terlepas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah maupun karya-karya tradisional yang harus dilindungi sehingga sebagian besar sumber kehidupan masyarakatnya berasal dari hasil-hasil alam yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih berupa perlindungan hukum karena merupakan aset yang sangat potensial bagi kemakmuran bangsa.

Kekayaan Intelektual secara luas mengacu kepada hak-hak legal yang merupakan hasil dari aktifitas intelektual dalam bidang artistik, sastra, ilmiah, dan bidang industri.¹⁰ Apabila dari hasil aktifitas intelektual ini mengarah kepada penciptaan sesuatu yang baru dan inovatif, maka banyak negara yang mengakui dan melindungi hak-hak dari pencipta atau pengarang atas karyanya tersebut untuk memberikan suatu penghargaan dan merangsang kegiatan kreatif.

Sejalan dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional saat ini, Hak Merek, sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual akan semakin memiliki peranan penting. Dalam konsiderans UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek, butir a, menyatakan bahwa:

”Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”.¹¹

¹⁰ WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: *Policy, Law and Use* (WIPO: 2004) hal.3. <www.wipo.int/aboutip/en/iprm/index.html>, diakses 15 November 2007.

¹¹ Republik Indonesia, Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*, Lembaran Negara No. 110 tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4132.

Dalam era persaingan dewasa ini, peran merek bukan lagi sekedar sebagai nama atau pembeda produk saja, tetapi sudah menjadi faktor penentu dalam keunggulan persaingan usaha. Banyak perusahaan yang berhasil di pasar karena memiliki merek yang sudah dikenal baik di masyarakat, sehingga dapat membuka pasar di dalam dan di luar negeri dengan kekuatan merek yang mereka miliki.

Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* mengatur mengenai Merek. Disebutkan bahwa “Merek” adalah tanda yang bertujuan untuk membedakan barang atau jasa dengan cara memberikan informasi mengenai sumber dari barang atau jasa tersebut.¹² Merek mempunyai nilai ekonomis, karena merek dapat digunakan untuk membangun reputasi suatu produk. Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* juga memasukkan aturan-aturan mengenai hak-hak dari pemilik merek sebagaimana diatur dalam *Paris Convention* ke dalam *TRIPs Agreement*. Pasal 15.1 Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* mendefinisikan apa saja yang dapat dilindungi (apa saja yang dapat dikatakan sebagai merek) dan karena itu dapat dilindungi melalui pendaftaran, yaitu:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”*¹³

Jadi unsur-unsur dari merek menurut *TRIPs Agreement* adalah:

1. Semua tanda atau kombinasi dari tanda,
2. Dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu produser atas produser lain,
3. Tanda-tanda tersebut dapat berupa: nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, bentuk figuratif, kombinasi warna, atau kombinasi dari tanda-tanda diatas.

¹² Peter Van Den Bosche, *The Law and Policy of The World Trade Organization* (UK: Cambridge University Press, 2008) hal. 769.

¹³ WTO, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*, 15.1, hal. 771.

Selain itu disebutkan pula bahwa anggota WTO dapat juga mengatur mengenai pendaftaran atas dasar *distinctiveness* atau daya pembeda yang **didapatkan atas dasar penggunaan**. Hal ini berhubungan erat dengan konsep *secondary meaning*, yang akan menjadi salah satu topik bahasan utama dalam tesis ini, yang akan Penulis bahas lebih lengkap pada bab-bab selanjutnya.

Menurut pasal 15.1 di atas, *distinctiveness* atau daya pembeda diperlukan dalam pendaftaran suatu merek, baik itu merek untuk barang ataupun jasa. Apabila kita membahas mengenai daya pembeda dari suatu merek, maka permasalahan akan timbul apabila kita membahas mengenai daya pembeda dari *descriptive mark* atau merek deskriptif.

Descriptive mark atau merek deskriptif adalah kata-kata, nama atau symbol yang digunakan tidak hanya untuk menunjukkan merek dari suatu barang atau jasa, namun juga mendeskripsikan kualitas atau karakteristik dari barang atau jasa yang dijual dengan menggunakan merek tersebut.¹⁴ Merek yang menggunakan nama generik seperti “AQUA” untuk jenis barang air, juga masuk dalam kategori merek deskriptif ini.

UU Merek No. 15/2001 tidak mengatur secara spesifik mengenai merek deskriptif ini. Dalam pasal 5 (d) UU no. 15 2001 hanya menyebutkan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut “merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Di dalam penjelasan pasal 5 (d) tersebut hanya dijelaskan bahwa “merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Di dalam system hukum Common Law istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Hal ini dinyatakan dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) di Amerika pada tahun 1976:

¹⁴ Lisa P. Ramsey, “Descriptive Trademarks and the First Amendment,” *Legal Studies Research Paper Series*, No. 06-13 May 2005 (University of San Diego School of Law: 2005) hal. 1097. Diunduh di Social Science Research Network Electronic Paper Collection: <<http://ssrn.com/abstract=728572>>, Maret 2010.

*“At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks.”*¹⁵

Istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat dilindungi sebagai merek karena fungsi dari hak merek adalah untuk menunjukkan daya pembeda, apakah berdasarkan arti atau asosiasi dari arti, yang membedakan asal dari produk dimana merek tersebut melekat. Kata-kata yang hanya mendeskripsikan kualitas, bahan-bahan atau karakteristik apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat menunjukkan daya pembeda tersebut. Produk-produk lain yang sejenis, yang dibuat atau diperdagangkan oleh pihak lain dapat pula menggunakan dan harus dibiarkan untuk bebas menggunakan istilah deskripsi yang sama untuk produk yang dijual kepada publik.¹⁶

Namun pada saat ini di Indonesia, Amerika, Eropa dan Jepang ternyata masih banyak produk-produk yang menggunakan merek-merek yang bersifat deskriptif. Ada alasan-alasan yang mendasar yang menyebabkan mengapa banyak perusahaan yang menggunakan merek-merek yang bersifat deskriptif.

Bagi suatu perusahaan pengelolaan merek yang baik akan menyebabkan citra merek menjadi sangat kuat. Jadi bila sebuah merek telah dikenal dan dianggap berkualitas sehingga konsumen tidak merespon terhadap penawaran produk pesaing, maka merek tersebut bisa dianggap telah memiliki citra yang tinggi.

Citra merek ini dapat memberikan arti terhadap sebuah produk, apakah produk tersebut berkualitas atau tidak. Citra ini berasal dari sebuah produk, bagaimana produk tersebut mempunyai kualitas, bagaimana produk tersebut dapat memberikan manfaat dan memenuhi harapan konsumen yang kemudian dipersepsikan oleh konsumen. Citra merek adalah simbol rumit yang dapat menyampaikan berbagai macam pengertian.¹⁷

¹⁵ Ibid. Hal. 1113. *See* *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) *quoted in* *TCPIP Holding Co., v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 94 (2d Cir. 2001); *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526, 528 (1924); *Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm’r of Patents*, 252 U.S. 538, 543 (1920); *Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 323 (1872).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 82.

Menurut Kevin Lane Keller, yang dikutip oleh Sutisna dalam bukunya "Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran", disebutkan bahwa yang membedakan merek dengan sesama komoditas tanpa merek adalah persepsi dan perasaan pelanggan tentang atribut produk tersebut, dan bagaimana kinerja produk tersebut, hingga akhirnya merek tetap tinggal dalam benak konsumen.¹⁸

Kekuatan dari merek dalam memiliki daya saing dan daya tarik kepada konsumen terutama ditentukan oleh persepsi konsumen terhadap kualitas dan kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Suatu merek dapat diposisikan atau menempati posisi lebih baik dalam persaingan apabila dapat mengasosiasikan namanya dengan satu manfaat yang diinginkan oleh pemegang merek tersebut.

Hal tersebut menyebabkan banyak produsen yang menggunakan merek yang bersifat generik (contoh: AQUA adalah nama generik untuk air) ataupun bersifat deskriptif yang menjelaskan sifat atau keunggulan dari merek tersebut (contoh: sharp, MIE SEDAP, SUPERMI, dan lain-lain).

Penggunaan merek yang bersifat deskriptif ini ternyata dapat membawa beberapa keuntungan tersendiri. Sebagai contoh, dalam bisnis air mineral dalam kemasan, AQUA lebih terkenal dibandingkan merek lainnya (Aira, Ades, Vit, dll). Kekuatan merek AQUA seringkali membuat konsumen saat memesan air mineral jenis lainnya dengan menyebut nama AQUA. Hal ini berarti AQUA memiliki *brand equity* yang lebih besar daripada produk air mineral dalam kemasan lainnya.

Merek-merek seperti "AQUA", "BAGUS", "SUPERMI", dan lain-lain sudah lama digunakan dan diperdagangkan di Indonesia. Selain itu juga masih banyak merek-merek yang bersifat deskriptif lainnya, yang ternyata juga terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Inonesia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai contoh, apabila kita mencari merek yang sudah terdaftar yang menggunakan kata-kata "SUPER", "BAGUS", atau "SEDAP", yang merupakan salah satu contoh dari kata-kata yang bersifat deskriptif, untuk semua kelas barang dan jasa, pada database merek di Direktorat Merek, Ditjen HKI, maka akan muncul jumlah data sebanyak 1916 merek yang menggunakan kata "SUPER",

¹⁸ Ibid.

1864 merek yang menggunakan kata “top”, 229 merek yang menggunakan kata “BAGUS”, dan 102 merek yang menggunakan kata “SEDAP”.¹⁹ Karena banyaknya jumlah merek yang menggunakan kata yang bersifat deskriptif ini, maka di dalam tesis ini hanya akan diambil beberapa contoh merek deskriptif saja, terutama yang Penulis anggap sudah mempunyai reputasi di Indonesia.

Beberapa contoh merek deskriptif yang sudah terdaftar di Indonesia:

1. AQUA, jenis barang: air minum dalam kemasan (kelas 32)



No. daftar: 481257

Pemegang hak merek: PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk

2. SUPERMI, jenis barang: mie (kelas 30)



No. daftar: IDM000220057

Pemegang hak merek: PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

¹⁹ Data diperoleh dari database merek sampai dengan bulan Mei 2009. Database merek merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pemeriksa merek dalam memeriksa apakah suatu merek sudah terdaftar, dan sampai saat ini versi lengkap dari database ini belum bisa diakses oleh masyarakat umum.

3. MIE SEDAP, jenis barang: mie (kelas 30)



No. daftar: IDM000077096

Pemegang hak merek: PT WINGS SURYA

4. BAGUS, jenis barang: wangi-wangian penyegar udara, dan lain lain (kelas 3)



No. daftar: IDM000071400

Pemegang hak merek: Abdul Alek Soelystio

Selain itu ternyata merek-merek deskriptif juga didaftar di negara-negara lain, seperti di Amerika, Eropa dan Jepang. Mengapa merek-merek yang menggunakan istilah-istilah yang mendeskripsikan mengenai barang (merek deskriptif) tersebut dapat didaftar serta bagaimana perlindungan dari merek-merek tersebut akan menjadi bahasan utama dari tesis ini.

Sebagai bahan pertimbangan utama kita harus memperhatikan pernyataan berikut, apabila suatu merek yang sudah lama dipergunakan dan sudah mempunyai reputasi dalam perdagangan (dilihat dari volume perdagangan dan pengetahuan konsumen akan merek tersebut) ternyata tidak dapat dilindungi apabila merek tersebut adalah merek deskriptif maka hal ini tentu akan dirasa tidak adil bagi produsen yang mrnggunakan merek tersebut karena sudah pasti pihak produsen sudah banyak mengeluarkan uang waktu dan tenaga untuk mengembangkan merek tersebut sehingga berhasil meraih reputasi dan dikenal konsumen.

Perlindungan Hak Merek, harus diingat, hanya memberikan hak-hak negatif (*negative rights*), yaitu hak untuk mengesampingkan pihak-pihak lain untuk menggunakan suatu merek yang telah dilindungi dalam suatu periode waktu tertentu. Perlindungan Hak Merek tidak memberikan hak-hak positif (*positive rights*), seperti hak-hak untuk memproduksi atau menjual produk-produk dengan suatu merek yang telah terdaftar.²⁰ Tidak ada kewajiban bagi produsen suatu barang yang telah menggunakan suatu merek (baik untuk memproduksi atau menjual barang) untuk membedakan produknya dari produk lain yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda, untuk mendaftarkan mereknya tersebut. Tanpa pendaftaran pun sebenarnya para produsen tersebut tetap dapat menggunakan merek tersebut, walaupun posisinya lemah, yakni merek tersebut dapat digunakan selama tidak ada keberatan dari pihak lain, serta apabila merek tersebut kemudian lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain.

Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi topik pembahasan dari tesis ini yang akan Penulis coba paparkan di dalam bab-bab selanjutnya.

2. Perumusan Masalah

- a. Mungkinkah penggunaan merek deskriptif yang terus menerus dalam jangka waktu lama dapat melahirkan perlindungan?
- b. Bagaimanakah sebenarnya teori-teori dari konsep perlindungan Hak Merek dihubungkan dengan merek yang bersifat deskriptif?
- c. Mengapa merek yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftar dan dilindungi di Indonesia, dilihat dari sifat perlindungan merek di Indonesia yang bersifat konstitutif?

3. Tujuan Penelitian

²⁰ Van Den Bosche, *The World Trade Organization*, hal. 743.

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah di dalamnya terkandung tujuan tertentu yang diharapkan oleh penulisnya. Begitu pula dengan penelitian yang Penulis lakukan ini, yang bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Merek, dihubungkan dengan merek deskriptif.
2. Untuk mengetahui apa sajakah merek-merek yang dapat didaftar dan tidak dapat didaftar, serta untuk mengetahui apakah merek deskriptif tidak dapat didaftar, serta bagaimana praktiknya di Indonesia dan di negara negara lain, seperti di Amerika, Eropa, dan Jepang?
3. Untuk menjelaskan mengenai teori-teori yang berkembang selama ini mengenai perlindungan merek deskriptif.

4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hak Kekayaan Intelektual dan ilmu perundang-undangan, terutama dalam bidang perlindungan Hak Merek.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada:

- a. DPR sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan
- b. Pemerintah yang dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan pemerintah daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Para pemegang hak merek, yaitu produsen dan masyarakat pada umumnya, serta konsumen.

5. Landasan Teori

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya dipandang dan diakui sebagai hasil karya, kreasi dan atau pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual manusia, sehingga pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikan secara alamiah²¹.

Salah satu unsur dari HKI adalah mengenai hak yang berkaitan dengan hukum benda. Konsep benda yang tidak berwujud ini diberikan perlindungan sesudah memperoleh wujud, tetapi yang dilindungi tetap dalam makna yang tidak berwujud, yaitu kemampuan intelektual manusia, yang kemudian benda ini diberi identitas sebagai hak. Hak ini merupakan status sekaligus merupakan objek perlindungan. Ini berbeda dengan benda seperti tanah yang merupakan objek perlindungan dilekati sebagai hak milik. Dalam HKI status yang melekat itu adalah sekaligus objek perlindungan hukum, yang terhadapnya berlaku semua ciri hak kebendaan²².

Dasar dari adanya pemikiran bahwa diberikannya perlindungan hukum bagi individu terhadap ciptaannya sangat berkaitan dengan aliran hukum alam dari Grotius yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal²³. Aristoteles yang merupakan salah satu pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi karena merupakan usaha untuk mencapai suatu keadilan yang mutlak.²⁴

Jika dikaitkan dengan perlindungan HKI terhadap prinsip keadilan dalam teori Aristoteles, maka keadilan yang didapat adalah keadilan distributif dan kreatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang diberikan kepada tiap-tiap orang

²¹ Muhammad Djumhana & Djubaedillah R, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hal.15.

²² www.haki2008.wordpress.com/2008/04/28 (diakses Selasa, 2 September 2008, Pukul 22.00 WIB)

²³ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Studi mengenai Sengketa Musik atau Lagu* (Ringkasan Disertasi), 2003.

²⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 47.

sesuai dengan jasanya²⁵. Sedangkan keadilan kreatif adalah perlindungan diberikan kepada orang yang kreatif atau yang dapat menciptakan sesuatu²⁶. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik.

Doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun sesungguhnya doktrin hukum alam bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya²⁷ termasuk juga indikasi geografis yang merupakan bagian yang lebih khusus dari pengetahuan tradisional.

Pendapat Thomas Aquinas yang juga sebagai pendukung aliran hukum alam dalam perkembangannya sangat berkaitan. Beliau menyatakan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hakekat kehidupan manusia yang berakal (rasional). Hukum alam adalah hukum Tuhan, dalam hal manusia sebagai makhluk berakal, manusia menerapkan bagian dari hukum Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membedakan yang baik dan buruk²⁸ untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu kebaikan.

Selain dari pendekatan hukum moral dan keadilan, dapat juga dikaitkan dengan teori utilitarian dari Jeremy Bentham yang pada hakekatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar warga masyarakat yaitu dengan teorinya "*The Greatest Happiness of the Greatest Number.*" Atas dasar inilah baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak²⁹. Sehingga dapat diartikan bahwa undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik³⁰. Jadi peraturan perundang-

²⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.10 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001) hal.11-12.

²⁶ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: CV. Armico, 1987) hal.10.

²⁷ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Disertasi (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004) hal.19.

²⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, hal.7

²⁹ Ekky Al-Malaky, *Filsafat untuk Semua*, (Lentera, 2001) hal.84.

³⁰ Lili Rasjidi, *Teori Hukum*, hal. 64.

undangan nasional suatu negara dan konvensi atau perjanjian internasional dalam bidang HKI harus diciptakan untuk kebahagiaan masyarakat itu sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai hak ekonomi atau komersial. Sesuai dengan *Reward Theory* yang dikemukakan oleh Robert M. Sheerwood bahwa perlindungan hukum bagi HKI berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut³¹. Sehingga penggunaan *reward theory* dalam perlindungan merek lebih kepada motif ekonomi bagi pemegang merek tersebut yang melekat pada barang atau jasa dan digunakan dalam bidang perdagangan, dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan global.

Analisis mengenai perlindungan merek di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan *The Economic Analysis of Law* (mengkaji hukum atas dasar analisis ekonomi). Pendekatan analisis ekonomi atas hukum merupakan pendekatan yang relatif baru dikenal. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang lalu oleh ahli hukum dari Amerika Serikat.³²

Sadar ataupun tidak, manusia dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan atas dasar prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Menurut Posner, berperannya hukum harus dilihat dari segi kegunaan (*utility*).³³ Prinsip yang dikenal dalam ilmu ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari, dimana salah satu segi kehidupan sehari-hari tersebut adalah hukum. Posner berpendapat bahwa penggunaan prinsip dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum "...economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question...".³⁴

³¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004) hal. 43-44.

³² Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 3rd edition, (USA: Little, Brown & Company, 1986) hal. 19-20.

³³ A. Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economics*, 2nd edition, (USA: Little, Brown & Company, 1989), hal. 11-15.

³⁴ Posner, hlm. 3.

Teori ini yang dikenal secara garis besar berhubungan dengan keabsahan suatu peraturan yang dipengaruhi oleh gerak dan tindakan-tindakan para pihak, termasuk kebijakan birokrasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan yang menyangkut "*net social benefit*", dimana yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana peraturan tertentu dapat memberikan insentif (keuntungan atau profit) yang lebih memadai yaitu dapat lebih efektif dan efisien, terutama bagi tingkah laku yang berkaitan dengan "*welfare maximization*".³⁵

Jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, dan salah satunya adalah klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak sama sekali menampilkan benda nyata, bukan benda materiil. HKI merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Dan bukan bentuk penjelmaan atau hasil yang dilindungi, tetapi daya cipta atau kreativitas dan inovasi itu sendiri yang dilindungi. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.³⁶

Konsekuensi dari batasan HKI ini adalah terpisahnya HKI dengan hasil material yang menjadi wujud atau hasil jelmaannya yang merupakan benda berwujud (material). Sebagai contoh hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (merupakan Hak Kekayaan Intelektual) dan hasil material yang merupakan bentuk jelmaannya adalah buku. Jadi yang dilindungi dalam kerangka HKI adalah haknya (dalam contoh hak cipta) dan bukan jelmaannya yang berupa buku.

SUI GENERIS

Sui Generis adalah istilah dalam bahasa Latin yang berarti jenisnya tersendiri (*of its own kind*). Suatu *Sui Generis System* merupakan suatu sistem yang secara spesifik didisain untuk mengatasi suatu masalah tertentu yang bersifat khusus karena berbeda dari yang lain. Sistem perlindungan HKI merupakan suatu *sui*

³⁵ Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economics, Reading*, (Massachusetts: Scott, Foresman and Company, 1988), hlm. 16-18.

³⁶ Bowman-Noor Mout, dalam H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 11-12.

generis system karena sifatnya yang berupa hak immaterial, namun menyangkut juga mengenai benda dimana kekayaan intelektual itu melekat yang merupakan benda material.³⁷ Hal ini berarti bahwa sistem perlindungan HKI merupakan suatu sistem yang terpisah secara keseluruhan dan berbeda dari sistem perlindungan hak kebendaan yang ada dalam hukum perdata Indonesia.

Perlindungan Hak Merek sebagai bagian dari sistem perlindungan HKI merupakan hal yang sangat penting dalam bidang perdagangan, karena suatu merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

Karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek ini kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek yang sama tersebut. Oleh karena itu sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis. Karena sifat monopoli dari pendaftaran merek tersebut, maka merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai dan asal geografis (bersifat deskriptif) tidak dapat didaftarkan sebagai merek.³⁸

6. Kerangka Konseptual

Berikut ini akan diuraikan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menghindarkan perbedaan pengertian dan memperoleh pemahaman yang sama. Istilah-istilah tersebut tersebut:

³⁷ WIPO, *INTELLECTUAL PROPERTY NEEDS AND EXPECTATIONS OF TRADITIONAL KNOWLEDGE HOLDERS*, Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge, (Geneva: April 1998-1999), hal. 24.

³⁸ Tim Lindsey, ed. Et al. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006) 135-136.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.³⁹

Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.⁴⁰

Dalam Bab 1 UU No. 15/2001 tentang Merek, mengenai Ketentuan Umum disebutkan bahwa:⁴¹

1. 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.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sedangkan di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan dijelaskan beberapa istilah mengenai merek, antara lain:

1. *Descriptive Mark*: "A trademark merely describing the goods to which it is affixed. The trademark will be protected only if the user can demonstrate secondary meaning."⁴²

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*, Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Republik Indonesia, Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*.

⁴² Bryan A. Garner, ed. *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999) hal. 456.

2. *Secondary Meaning*: “A Special sense that a trademark or tradename for business, goods or services has acquired even though the trademark or tradename was not originally protectable.”⁴³

3. *Trade*: “The business of buying and selling or bartering goods or services; Commerce.”⁴⁴

4. *Trademark*: “A word, phrase, logo or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others. The main purpose of a trademark is to guarantee a product’s genuineness. In effect the trademark is the commercial substitute for one’s signature.”⁴⁵

5. *Weak Trademark*: “A trademark that is a meaningful word in common usage or that merely describes or suggests a product.”⁴⁶

7. Metodologi Penelitian

Tesis ini merupakan suatu penelitian hukum (*Legal Research*). Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research* adalah:

“... *the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.*”⁴⁷

(terjemahan):

“ Penelitian Hukum (*Legal Research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan yang mengatur aktivitas manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum melibatkan proses menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh Negara dan komentar-komentar hukum yang menjelaskan atau menganalisa aturan-aturan tersebut.”

Tesis ini sebagai Penelitian Hukum meneliti mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh Negara dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual secara umum dan aturan-aturan mengenai perlindungan Hak atas Merek secara khusus, dan

⁴³ Ibid. Hal. 1354.

⁴⁴ Ibid. Hal. 1500.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid. Hal. 1501.

⁴⁷ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1992) hal. 1. Dikutip dalam Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 29.

komentar-komentar hukum yang menjelaskan atau menganalisa aturan-aturan tersebut.

Dalam tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pembahasan dilakukan dengan membandingkan sistem perlindungan merek yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain (Amerika, Uni-Eropa, Jepang dan Negara-negara Asia lain), disertai dengan analisa beberapa kasus, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

7.1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut berguna untuk mendapatkan berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Tesis ini antara lain:⁴⁸

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Merek, terutama mengenai masalah Merek Deskriptif. Dengan pendekatan ini akan dipelajari mengenai konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang Merek berkaitan dengan permasalahan Merek Deskriptif.

⁴⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 94-139.

Menurut Peter Mahmud, pendekatan yang digunakan dalam Penelitian Hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bandingkan dengan penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 14.) yang mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) Penelitian terhadap sistematik hukum, (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) Perbandingan hukum, (5) Sejarah hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai kasus-kasus Merek Deskriptif, yang tentu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang akan dibahas dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengambil suatu keputusan dalam sengketa kasus-kasus Merek Deskriptif.⁴⁹

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari *Rome Convention*, *TRIPS Agreement*, perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia, dan juga perkembangan Perlindungan Merek di beberapa Negara.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam tesis ini akan dibahas suatu doktrin yang berkembang dalam Hukum Merek, yaitu doktrin *Secondary Meaning*, yang merupakan doktrin perlindungan Merek Deskriptif melalui penggunaan.

7.2. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat Preskriptif dan Terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dari sifat preskriptif ilmu hukum, maka biasanya dari suatu Penelitian Hukum akan didapat suatu rumusan mengenai apa yang

⁴⁹Ibid. Hal. 94.

Pendekatan Kasus (*case approach*) berbeda dengan Studi Kasus (*case study*). Studi Kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum. Di dalam Pendekatan Kasus beberapa kasus yang mempunyai kesamaan ditelaah untuk referensi bagi suatu masalah hukum.

seharusnya. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Sesuai dengan karakteristik dari Ilmu Hukum tersebut, maka Tesis ini merupakan penelitian yang bersifat Preskriptif dan Terapan, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai perkembangan hukum merek dalam mengakomodasi perlindungan merek-merek yang bersifat deskriptif. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis secara akurat dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Yuridis komparatif yaitu dengan membandingkan sistem perlindungan merek terutama mengenai merek deskriptif di negara lain, antara lain Amerika, Eropa dan Jepang. Karena penelitian ini bersifat Preskriptif, maka hasil dari analisa-analisa ini akan menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah mengenai Sistem Perlindungan Merek di Indonesia, yang difokuskan pada permasalahan Merek Deskriptif.

7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui:

(1) Studi Dokumen. yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan nasional Sumber data pada penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terkait dengan masalah-masalah yang diteliti, berupa:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan traktat⁵⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Merek, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia berkaitan dengan Merek yaitu Paris Convention dan perjanjian

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 13.

WTO-TRIPs, serta perbandingan undang-undang merek yang berlaku di Amerika, Jepang dan Eropa.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer⁵¹ yaitu berupa buku, hasil penelitian, makalah seminar, karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah para pakar, artikel, internet, jurnal, surat kabar dan data-data yang berhubungan dengan merek, terutama merek deskriptif.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵² berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

(2) Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan para pakar hukum bidang HKI khususnya yang menangani masalah merek di Direktorat Jenderal HKI.

7.4. Analisis Bahan Hukum

Karena karakteristik Ilmu Hukum yang berbeda dengan Ilmu Sosial atau ilmu lain yang bersifat deskriptif, maka dalam Penelitian Hukum tidak diperlukan adanya hipotesis dan juga tidak dikenal istilah data. Karena itu dalam Penelitian Hukum tidak diperlukan adanya analisis data. Hal ini karena langkah-langkah dan prosedur yang terdapat di dalam Penelitian Sosial tidak berlaku untuk Penelitian Hukum.⁵³ Analisa dalam Penelitian Hukum dilakukan terhadap bahan hukum-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Berbeda dengan penelitian penelitian yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, terori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagi penelitian deskriptif untuk membuktikan kebenaran diperlukan data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel akan Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehinggalah disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah Penulis rumuskan di atas. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai merek deskriptif.

7.5. Lokasi Penelitian

- Perpustakaan Hukum Universitas Indonesia,
- Perpustakaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM
- Sub-Direktorat Pelayanan Hukum, Sub-Direktorat Pemeriksaan Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.

8. Sistematika Penulisan

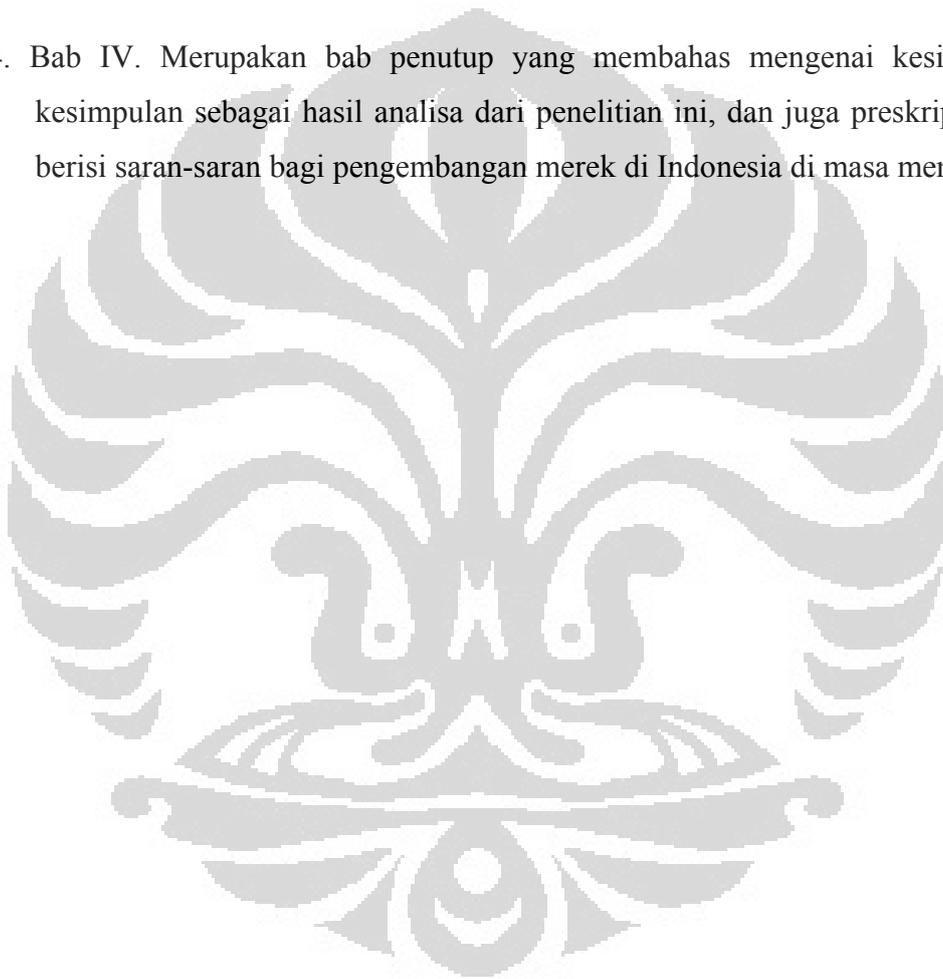
Sistematika penulisan di bagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing berisi pemaparan sebagai berikut:

1. Bab I. Bab Pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Membahas mengenai sistem perlindungan merek di Indonesia, antara lain mengenai klasifikasi kelas barang di Indonesia, Pemeriksa Merek dan prosedur pemeriksaan merek di Indonesia, serta uraian-uraian tentang merek-

(dapat berupa sampel atau statistik), lalu data itu dianalisa secara kualitatif atau secara kuantitatif. Karena penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, maka tidak dikenal istilah data, dan tidak diperlukan pula analisa data secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian langkah-langkah dan prosedur dalam Penelitian Sosial tidak berlaku untuk penelitian hukum.

merek yang tidak dapat didaftar dan dapat ditolak di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

3. Bab III. Analisa permasalahan mengenai merek deskriptif, mulai dari teori-teori mengenai merek deskriptif, perbandingan hukum di beberapa Negara, dan analisa putusan Pengadilan mengenai pendaftaran merek deskriptif di Indonesia.
4. Bab IV. Merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisa dari penelitian ini, dan juga preskripsi yang berisi saran-saran bagi pengembangan merek di Indonesia di masa mendatang.



BAB II

SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA BERKENAAN DENGAN MASALAH MEREK DESKRIPTIF

Tujuan utama dari Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memajukan dan melindungi kreativitas dan inovasi sebagai hasil dari aktivitas intelektual manusia (*to promote and protect human intellectual creativity and innovation*).⁵⁴ Hukum Kekayaan Intelektual berusaha untuk membuat suatu keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan penemu dan pencipta dalam satu sisi, dan kepentingan umum di sisi lain. Dengan memberikan hak-hak eksklusif atas suatu penemuan atau suatu hasil karya cipta, sistem perlindungan Kekayaan Intelektual memacu perkembangan inovasi, usaha-usaha kreatif dan melindungi investasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan dan penemuan hasil inovasi atau karya cipta tersebut.

Namun hal tersebut berbeda dengan system perlindungan merek dan Indikasi Geografis. Sistem perlindungan merek dan indikasi geografis lebih ditujukan kepada perlindungan itikad baik (*goodwill*) dan reputasi dari suatu produser atau *traderperson* dan produk-produk mereka dan untuk mencegah penggunaan tidak sah dari tanda-tanda yang digunakan sebagai merek tersebut yang dapat menyesatkan konsumen.⁵⁵ Selain itu kebanyakan Hak-hak Kekayaan Intelektual mempunyai jangka waktu perlindungan yang terbatas, dan setelah masa perlindungan tersebut habis maka Hak-Hak Kekayaan Intelektual tersebut akan menjadi milik umum, hanya Hak Merek yang dapat diperbarui secara tidak terbatas dan Indikasi Geografis mempunyai jangka waktu perlindungan tidak terbatas.

Merek adalah tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi asal atau sumber dari barang atau jasa. Sebuah merek dapat terdiri dari kata atau istilah sederhana, nama perusahaan, kombinasi angka dan huruf atau gambar. Di beberapa Negara suara dan bebauan juga dilindungi sebagai merek. Walaupun di beberapa Negara merek dapat dilindungi tanpa

⁵⁴ WIPO, *Report on Fact-Finding Missions*, hal. 32.

⁵⁵ *Ibid.*

pendaftaran (sebagai contoh melalui sistem perlindungan *well-known mark* atau *famous mark* di beberapa Negara), namun secara umum perlindungan merek secara efektif hanya didapatkan melalui pendaftaran. Pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan kelas dari barang atau jasa. *Well-known Mark* atau *Famous Mark* biasanya dilindungi walaupun tanpa pendaftaran, dan kadang-kadang di beberapa Negara mendapat perlindungan terhadap penggunaan atas barang atau jasa yang berbeda.

Setiap orang atau perusahaan selain pemilik merek tidak diperbolehkan menggunakan merek untuk barang atau jasa yang serupa atau memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar, karena akan mengakibatkan kebingungan di masyarakat tentang asal dari barang atau jasa tersebut.

Menurut Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, merek deskriptif tidak dapat didaftar. Pasal 5 huruf d, merek tidak dapat didaftar apabila:

“merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”⁵⁶

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan pasal 5 huruf d, merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya adalah:

“Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi”⁵⁷

Sebelum membahas mengenai merek deskriptif, akan Penulis uraikan beberapa hal dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia yang harus diketahui terlebih dahulu, antara lain, sistem perlindungan merek di Indonesia, beberapa masalah mengenai klasifikasi kelas barang di Indonesia, Pemeriksa Merek dan prosedur pemeriksaan merek di Indonesia, serta uraian-uraian tentang merek-

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

⁵⁷ Ibid, Penjelasan Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

merek yang tidak dapat didaftar dan dapat ditolak di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

1. Sistem Perlindungan Merek

Perlindungan hak atas merek diberikan melalui dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.

Menurut sistem deklaratif pemakai merek pertama adalah pihak yang berhak untuk mendapat perlindungan, atau disebut juga dengan sistem *first to use principle*. Sistem perlindungan merek secara deklaratif ini kurang menjamin adanya kepastian hukum, karena pihak yang telah mengajukan pendaftaran merek dan telah mendapatkan perlindungan atas hak merek dapat sewaktu-waktu dibatalkan oleh pihak lain apabila pihak lain tersebut dapat membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama dari merek tersebut. Namun sistem deklaratif ini juga mempunyai beberapa kelebihan, seperti:

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi merupakan orang yang sungguh-sungguh memakai merek tersebut. Jadi merupakan orang yang sungguh-sungguh memerlukan merek tersebut.
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Rasanya tidak adil apabila orang yang telah memakai suatu merek sekonyong-konyong dapat dilarang pemakaian itu untuk selanjutnya oleh orang yang baru kemudian secara formal mendaftarkan merek itu walaupun ia tidak memakai merek itu.⁵⁸

Sedangkan sistem konstitutif adalah sistem yang memberikan perlindungan hak atas merek kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut, atau disebut juga sistem *first to file principle*.

⁵⁸ Hartono Prodjomardjojo, *Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-permasalahannya dewasa ini*, Kertas Kerja Seminar Hukum atas Merek (BPHN, Binacipta, 1978) hal. 20-21.

Sistem konstitutif ini mengandung arti:⁵⁹

1. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) atas merek;
2. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum;
3. Sistem konstitutif ditegakkan di atas asas "*prior in tempore, melior in jure*", yaitu siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "*the first to file principle*";
4. Dengan demikian, sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to register*).

Indonesia pernah menganut sistem pendaftaran merek berdasarkan sistem deklaratif berdasarkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa:

"Hak Khusus untuk memakai suatu merek ... diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia."⁶⁰

Sistem deklaratif ini mempunyai kelemahan, yang dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia untuk melakukan pendaftaran merek tanpa hak dan peniruan dari merek-merek terkenal dari luar negeri.

Karena itu pada tahun 1992 diundangkanlah UU No. 48 tahun 1992 yang menggantikan UU No. 21 tahun 1961. Dengan UU Merek yang baru ini, sistem pendaftaran merek dirubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan *first to file principle*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 69.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961.

yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya. Sistem ini digunakan juga di dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Indonesia saat ini masih menganut sistem konstitutif dalam pemberian perlindungan hak merek. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file* diberikan kepada pemegang hak atas merek terdaftar yang beritikad baik melalui pendaftaran merek. Namun dimungkinkan pula terhadap merek yang belum terdaftar dapat membatalkan merek yang telah terdaftar, sesuai dengan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang no. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pendaftaran pada sistem ini menciptakan suatu hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.⁶¹ Jadi pendaftaran memberikan kepastian hukum dimana pihak yang mereknya telah terdaftar tidak dapat diganggu gugat oleh pemilik merek lain. Namun nyatanya sistem ini tidak dapat sepenuhnya menjamin pemilik hak atas merek, karena pemilik merek terdaftar masih dapat dibatalkan oleh pemilik merek tidak terdaftar, dan merek yang sedang diajukan pendaftarannya dapat ditolak oleh merek yang belum terdaftar (pasal 68 UU No. 15 tahun 2001). Penolakan terhadap merek yang sedang diajukan pendaftarannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan pembatalan merek dilakukan melalui Pengadilan. Selain itu di dalam sistem ini juga terdapat kelemahan, dimana di dalam Daftar Umum Merek akan memuat banyak sekali merek yang hanya secara formal terdaftar, tetapi sesungguhnya tidak terpakai.

Negara-negara Uni Eropa (*European Union/ EU*) juga menganut sistem konstitutif ini. Dalam *Council Regulation* (EC) No. 40/94 mengenai *Community Trademark*, dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa:

*"A Community trade mark shall be obtained by registration"*⁶²

Pada saat ini di negara-negara Uni Eropa telah berdiri kantor sendiri yang mengurus mengenai pendaftaran HKI, khusus hanya mengurus mengenai masalah

⁶¹ Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, hal. 186.

⁶² European Union, Council Regulation No. 40/94, *on the Community Trademark*, section I, article 6.

merek dan desain industri di negara-negara EU, yaitu OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*), didirikan pada tahun 1994 dan bertempat di Alicante, Spanyol.

Jepang dan Amerika juga menganut sistem perlindungan merek melalui pendaftaran.

2. Klasifikasi Barang dan Jasa (*Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark*) (*Nice Agreement*)

Kantor Direktorat Merek di Indonesia selama ini menggunakan klasifikasi atau penggolongan untuk barang dan jasa untuk merek-merek yang akan dimintakan pendaftarannya. Hal ini untuk mempermudah dalam hal pemeriksaan merek oleh Pemeriksa Merek.

Selain memberikan penilaian terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, Pemeriksa Merek juga harus menilai mengenai persamaan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis. Persamaan jenis barang dan/atau jasa dapat terjadi antara:

1. Barang dengan Barang;

Dalam menentukan adanya persamaan jenis barang atau sebagai barang yang sejenis perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- adanya persamaan dalam proses produksi
- adanya persamaan dalam bahan atau material pembuatannya ;
- adanya persamaan dalam cara penggunaan maupun cara pemakaiannya ;
- adanya persamaan mengenai cara/tempat penjualan ;
- adanya keterkaitan antara barang setengah jadi dengan barang jadi ;
- adanya hubungan sebagai bagian dari barang tersebut;
- adanya persamaan tujuan dan asal.

2. Jasa dengan Jasa ;

Dalam menentukan adanya persamaan antara Jasa dengan Jasa, terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- adanya persamaan mengenai fungsi dan tujuan jenis jasa dimaksud.
- adanya persamaan tempat pemberian jasa ;
- adanya persamaan kategori jasa yang diberikan dalam bisnis mereka ;
- adanya persamaan target konsumen dari jasa yang diberikan;
- adanya persamaan kategori bisnis.
- adanya persamaan asal

3. Barang dengan Jasa.

Dalam menentukan adanya persamaan jenis antara barang dengan jasa, terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- adanya persamaan agen bisnis dalam kegiatan industri dan perdagangan
- adanya persamaan dalam penggunaan barang dan jasa.
- adanya keterkaitan antara jenis barang dengan jenis jasa.
- adanya persamaan target konsumen dari jasa yang diberikan.

Contoh : pakaian dengan toko pakaian; holland bakery untuk roti dengan holland bakery untuk toko roti

Klasifikasi barang dan jasa tersebut terdiri dari 45 kelas barang dan jasa. Klasifikasi barang dan jasa yang digunakan adalah klasifikasi internasional yang tercantum dalam *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark (Nice Agreement)*.

Klasifikasi internasional mengenai barang dan jasa sebagai bagian dari sistem perlindungan merek dituangkan dalam suatu naskah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi di Nice, Perancis, 15 Juni 1957. Perjanjian tersebut telah direvisi di Stockholm, 1967 dan Jenewa, 1977, serta diamandemen pada 1979. Negara-negara peserta sepakat menandatangani

perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Nice itu. Dalam rangka pendaftaran merek, negara peserta telah mengadopsi dan menerapkan perjanjian tersebut. Klasifikasi barang dan jasa ini direvisi oleh panitia ahli yang mewakili negara-negara peserta.

Edisi pertama dari klasifikasi berdasarkan Perjanjian Nice dipublikasikan pada 1963. Edisi kedua dipublikasikan pada 1971 dan edisi ketiga dipublikasikan pada 1981. Edisi keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan secara berurutan dipublikasikan pada 1983, 1987, 1992, 1996, dan 2001. Saat ini yang berlaku adalah edisi kesembilan yang dipublikasikan pada Juni, 2006 dan berlaku sejak 1 Januari 2007 hingga sekarang.

Penggunaan klasifikasi berdasarkan Perjanjian Nice adalah hal yang wajib; bukan hanya untuk pendaftaran secara nasional bagi negara peserta, tetapi juga untuk pendaftaran internasional berdasarkan *Madrid Agreement, Madrid Protocol* dan pendaftaran melalui *African Intellectual Property Organization (AIPO)*, *African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)*, *Benelux Trademark Office*, dan *Office for Harmonization in The Internal Market (OHIM)*.⁶³

Pada tahun 2006, tercatat 78 negara yang menjadi peserta dan telah meratifikasi Perjanjian Nice. Jumlah itu telah bertambah menjadi 83 negara pada November 2008, yakni:⁶⁴

⁶³ www.wipo.int/classifications/fulltext/nice/enmain.htm. Diakses tanggal 12 Mei 2010.

⁶⁴ Ibid.

Albania	Tunisia	Perancis	Yordania	Mongolia	Saint Kitts dan Nevis	Republik Macedonia (dulu Yugoslavia)
Algeria	Bulgaria	Georgia	Kazakhstan	Turki	Saint Lucia	Trinidad dan Tobago
Argentina	China	Jerman	Kyrgyzstan	Maroko	Serbia	Bosnia dan Herzegovina
Armenia	Kroasia	Yunani	Latvia	Mozambik	Singapura	Montenegro
Australia	Kuba	Guinea	Lebanon	Belanda	Slowakia	Turkmenistan
Austria	Republik Czech	Hungaria	Ukraina	Norwegia	Slovenia	Liechtenstein
Azerbaijan	Inggris	Islandia	Lithuania	Polandia	Spanyol	Korea Utara
Bahrain	Denmark	Irlandia	Luxemburg	Portugal	Suriname	Tanzania
Barbados	Dominika	Israel	Malawi	Uruguay	Swedia	Amerika Serikat
Belarus	Mesir	Italia	Malaysia	Moldova	Swiss	Korea Selatan
Belgia	Estonia	Jamaika	Meksiko	Rumania	Suriah	Uzbekistan
Benin	Finlandia	Jepang	Monako	Rusia	Tajikistan	

Terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan penerapan klasifikasi barang dan jasa (*Nice Agreement*) ini di Indonesia. Hal-hal tersebut akan dibahas dalam bagian-bagian berikut:

2.1 Penerapan Perjanjian Nice di Dalam UU No. 15/2001 tentang Merek

Indonesia bukan negara yang meratifikasi Perjanjian Nice, akan tetapi pada prakteknya Perjanjian Nice digunakan dalam pendaftaran merek di Indonesia. Penggunaan perjanjian tersebut bukan hanya dalam menentukan klasifikasi barang atau jasa pada administrasi pendaftaran saja, tetapi juga dalam menentukan kualifikasi barang atau jasa sejenis.

Secara administratif, ketentuan Perjanjian Nice juga digunakan dalam proses pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi barang dan jasa yang digunakan dalam sistem pendaftaran merek. Klasifikasi tersebut terdiri dari 45 kelas barang dan jasa sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Nice.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001 dinyatakan bahwa:

”... mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.”⁶⁵

Pengertian persamaan pada pokoknya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Namun, terhadap pengertian barang dan/atau jasa sejenis tidak diberikan penjelasan lebih lanjut dalam UU. Hal ini merupakan persoalan dalam menentukan suatu kualifikasi mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Perlu menjadi perhatian bahwa menentukan kualifikasi barang sejenis merupakan hal yang sangat penting mengingat ketentuan perlindungan merek berdasarkan kualifikasi barang sejenis. Meskipun terdapat pengecualian dalam hal perlindungan merek terkenal yang berlaku pula untuk barang tidak sejenis.⁶⁶

Dalam menentukan kualifikasi barang dan/atau jasa sejenis, Indonesia melakukan penundukan secara diam-diam terhadap Perjanjian Nice dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Selain berdasarkan Perjanjian Nice, yurisprudensi juga memberikan definisi mengenai barang dan/atau jasa sejenis.

2.2. Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice di Indonesia

Dapat kita lihat bahwa keberlakuan Perjanjian Nice sebagai perjanjian internasional tidak melalui sebuah ratifikasi. Sebelum menganalisis keabsahan keberlakuan Perjanjian Nice perlu ditinjau lebih jauh ketentuan perjanjian tersebut. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perjanjian Nice menyatakan bahwa:⁶⁷

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 15/2001 tentang *Merek*.

⁶⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001.

⁶⁷ *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark (Nice Agreement)*, 2006.

1) *“any country of the Special union which has signed this act may ratify it, and, if it has not signed it, may accede to it:”*

2) *“any country outside the Special Union which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may accede to this act and thereby become a country of the Special Union.”*

Melihat ketentuan tersebut, Perjanjian Nice hanya mengikat negara-negara peserta perjanjian dan pengikatan tersebut melalui proses ratifikasi. Namun, pada ketentuan berikutnya dinyatakan bahwa Perjanjian Nice terbuka bagi negara-negara yang belum meratifikasi Perjanjian Nice yang termasuk negara peserta Konvensi Paris untuk melakukan aksesi terhadap Perjanjian Nice.

Keberlakuan Perjanjian Nice juga dapat dirujuk pada Pasal 9 ayat (1) *Trademark Law Treaty* yang berbunyi:

“each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.”⁶⁸

Indonesia merupakan negara peserta *Paris Convention* berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 dan berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 1997. Namun, Perjanjian Nice tidak berlaku secara otomatis bagi negara peserta Konvensi Paris. Pada dasarnya keberlakuan Perjanjian Nice harus tetap melalui proses ratifikasi.

Walaupun tidak diratifikasi, Perjanjian Nice dipakai di Indonesia karena dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang telah dipraktekkan dalam sistem pendaftaran merek di berbagai Negara. Keberlakuan Perjanjian Nice yang mengatur mengenai klasifikasi barang dan jasa merupakan praktek yang menjadi kebiasaan di dunia.

⁶⁸ *Trademark Law Treaty*, Pasal 9 ayat (1).

Sampai saat ini terdapat 68 negara termasuk Indonesia yang menggunakan Perjanjian Nice walaupun Negara-negara tersebut bukan merupakan Negara peserta perjanjian Nice. Negara-negara tersebut adalah:⁶⁹

Angola	Kosta Rika	Haiti	Libya	Nigeria	San Marino	Tonga
Argentina	Siprus	Honduras	Madagaskar	Pakistan	Arab Saudi	Uganda
Bangladesh	Kongo	India	Malaysia	Panama	Seychelles	Emirat Arab
Bolivia	Djibouti	Indonesia	Malta	Paraguay	Sierra Leone	Venezuela
Bostwana	Ekuador	Iran	Mauritius	Peru	Kep.Solomon	Vietnam
Brazil	El Salvador	Irak	Namibia	Filipina	Yaman	Selandia Baru
Burundi	Ethiopia	Jordan	Nepal	Qatar	Sri Lanka	Zambia
Kamboja	Ghana	Kenya	N. Antiles	Rwanda	Sudan	Zimbabwe
Cile	Guatemala	Kuwait	Grenada	Swaziland	Afrika Selatan	Thailand
Kolumbia	Guyana	Lesotho	Nikaragua	Samoa		

Berlakunya Perjanjian Nice di Negara-negara tersebut hanya berdasarkan kebiasaan internasional di bidang pendaftaran merek. Hal ini menimbulkan beberapa kelemahan. Kelemahan utama adalah tidak adanya ketentuan hukum positif tertulis di Indonesia mengenai Perjanjian Nice. Karena tidak ada ketentuan tertulis, maka tidak ada kriteria resmi di Indonesia mengenai kualifikasi barang dan jasa yang dianggap sejenis berdasarkan kualifikasi barang dan jasa dalam Perjanjian Nice.⁷⁰

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Kriteria mengenai barang atau jasa sejenis menjadi seringkali berubah sesuai dengan perkembangan berdasarkan konsensus dan penerapannya selama ini seringkali menjadi tidak konsisten. Seringkali pihak-pihak yang melakukan pendaftaran merek menentukan definisi jenis barang dan jasa secara mandiri dan berbeda dengan definisi dari Direktorat Merek, karena terdapat multitafsir akibat perbedaan istilah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

⁶⁹ www.wipo.int/classifications/nice/en/htm. Diakses tanggal 12 Mei 2010.

⁷⁰ Agung Indriyanto, Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice Mengenai Klasifikasi Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia, *Media HKI Vol. V/No. 6*. (Jakarta: Desember 2008), hal. 14-22.

Selain itu karena tidak adanya dokumen resmi yang tertulis mengenai klasifikasi barang dan jasa ini menyebabkan perbaikan-perbaikan atau perubahan mengenai klasifikasi barang dan jasa di Direktorat Merek selalu bersifat parsial dan tidak baku.

3. Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dasar hukum kedudukan Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek adalah:

1. Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian No. M.6051-KP.04.12 tahun 2003 dan No.46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 /KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemeriksa Merek terdiri atas:

1. Pemeriksa Merek tingkat Terampil

Pengertian Pemeriksa Merek tingkat Terampil berdasarkan :

- a. Pasal 1 angka 3 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan Kepala BKN No. M.6051 - KP . 04. 12 Tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, pemeriksa merek tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
- b. Pasal 1 angka 3 Kepmenpan No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya Pemeriksa Merek Tingkat Terampil menyebutkan bahwa pemeriksa merek tingkat terampil adalah :
Pemeriksa Merek yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pemeriksaan merek

2. Pemeriksa Merek tingkat Ahli.

Pengertian pemeriksa merek tingkat ahli berdasarkan :

- Pasal 1 angka 4 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor M. 6051-KP.04.12 tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah Pemeriksa Merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya sarjana/ S.1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
- Pasal 1 angka 4 Kepmenpan nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya memberi pengertian bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan merek.

3.2. Tugas pokok Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek dalam menjalankan tugas pokoknya diatur dalam :

- a. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya.

- a. Menurut Undang-Undang

Tugas Pemeriksa Merek berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dapat dilihat di pasal 1 angka 7 yaitu:

“Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran merek.”

- b. Menurut Kepmenpan

Pasal 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya mengatur tugas pokok pemeriksa merek, yaitu:

“Tugas pokok Pemeriksa Merek adalah melakukan penyiapan pemeriksaan, melakukan penelusuran dokumen pembanding, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftaran merek, serta melaporkan hasil pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.”

Adapun rincian tugas pemeriksa diatur dalam ketentuan Pasal 8 Kepmenpan Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya.

3.3. Fungsi Pemeriksa Merek

Fungsi pemeriksa merek diatur dalam:

a. Menurut Undang-Undang

Fungsi Pemeriksa merek adalah melaksanakan pasal 19 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu melaksanakan tugas Pemeriksaan Substantif.

b. Menurut Kepmenpan

Fungsi menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek.

3.4. Kelompok Pemeriksa

Pengelompokan pemeriksa didasarkan kepada pembagian kelas barang berdasarkan *Nice Agreement*. Adapun kelompok pemeriksa sebagai berikut:

Kelompok I meliputi bidang Kimia Industri dan Farmasi

Kelompok II meliputi bidang Industri logam, mesin dan elektronika

Kelompok III meliputi bidang alat-alat kantor dan rumah tangga

Kelompok IV meliputi bidang Tekstil dan konpeksi

Kelompok V meliputi bidang makanan dan minuman

Kelompok VI meliputi bidang Jasa.

4. Prosedur Pemeriksaan Merek

Prosedur pemeriksaan merek di Indonesia meliputi:

1. pemeriksaan pendahuluan
2. pemeriksaan substantif
3. penilaian tanggapan (*Hearing*)
4. pengumuman

5. pemeriksaan kembali (oposisi)

4.1. Proses Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam pemeriksaan pendahuluan hal-hal yang perlu diperiksa mengenai kelengkapan-kelengkapan permohonan pendaftaran merek.

4.2. Proses Pemeriksaan Substantif

Proses kerja pemeriksa merek dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu:

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.
2. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.
3. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Yang dimaksud 30 (tigapuluh) hari adalah terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (*filing date*) atau permohonan tersebut dinyatakan lengkap oleh Seksi Permohonan (pasal 15), selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif.

Dalam proses pemeriksaan substantif, pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagai acuan hukumnya (pasal 18 ayat (2)) dan jangka waktu pemeriksaan substantif adalah selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan (pasal 18 ayat (3)).

Proses pemeriksaan merek dimungkinkan melampaui jangka waktu lebih dari 9 bulan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan pendaftaran merek yang sedang diperiksa berkaitan dengan perkara di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap,

- merek pbanding masih dalam proses perpanjangan,
- merek pbanding masih dalam proses pengalihan hak.

Pemeriksa setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Merek berupa laporan pemeriksaan (*examination report*) yang memuat usulan untuk ditolak atau didaftar. Selanjutnya Direktur akan memberikan keputusan untuk ditolak atau didaftar.

Hasil putusan usulan untuk ditolak diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara tertulis dan kepada pemohon atau kuasa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan usulan penolakan (pasal 20).

4.3. Penilaian Tanggapan (*Hearing*)

Apabila dalam waktu 30 hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya memberikan tanggapan, maka Pemeriksa ahli akan melakukan penilaian tanggapan tersebut.

Pemeriksa ahli akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak tanggapan. Apabila tanggapan tersebut diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek untuk mendapat persetujuan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Apabila tanggapan tersebut tidak diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Apabila dalam waktu 30 hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya tidak memberikan tanggapan, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Keberatan terhadap keputusan penolakan definitif tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan oleh pemohon atau kuasanya.

Terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar, Direktorat Merek melakukan pengumuman. Pengumuman dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar.

4.4. Pengumuman

Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
- b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek (pasal 22).

Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak

Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya (pasal 24).

Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

4.5. Pemeriksaan Kembali (Oposisi)

Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan.

Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek dan Direktorat Jenderal/Direktorat Merek menerbitkan serta memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Keberatan terhadap keputusan penolakan definitif tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan oleh pemohon atau kuasanya.

Apabila selama jangka waktu pengumuman tidak ada Keberatan, maka permohonan pendaftaran merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek dan Direktorat Jenderal/Direktorat Merek menerbitkan serta memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

5. Merek Yang Tidak Dapat Di Daftar Di Indonesia

Merek-merek yang tidak dapat didaftar di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang

diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur:

- 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 dimohonkan pendaftarannya.

Dalam Sub-bab berikut akan Penulis bahas satu persatu mengenai merek yang tidak dapat didaftar di Indonesia, dengan pembahasan yang dilakukan dengan memakai ketentuan dalam buku "Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek"⁷¹, yang sebagian isinya berisi penjelasan dari pasal 4 dan 5 UU No. 15 tahun 2001.

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek ini disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor H-09.PR.09 TAHUN 2007, tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek.

5.1. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur atau dengan sengaja berniat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk

⁷¹ Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, (Tangerang: 2007) hal 27-34.

Buku ini merupakan buku pedoman bagi Pemeriksa Merek dalam menjalankan tugasnya melakukan Pemeriksaan Merek, berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Namun sangat disayangkan buku ini hanya berlaku bagi kalangan Pemeriksa Merek saja dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Termasuk dalam pengertian “*merek milik pihak lain*” meliputi merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan atau permohonan pendaftaran merek yang masih dalam proses, yang bukan milik pemohon.

Pemeriksaan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek ini dilakukan dengan tidak mempertimbangkan apakah jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya sejenis atau tidak. Terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis dapat didaftar apabila disertai ijin dari pihak yang berhak.

Unsur-unsur itikad tidak baik:⁷²

1. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang / jasa yang tidak sejenis yang sudah terdaftar atau yang lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya.

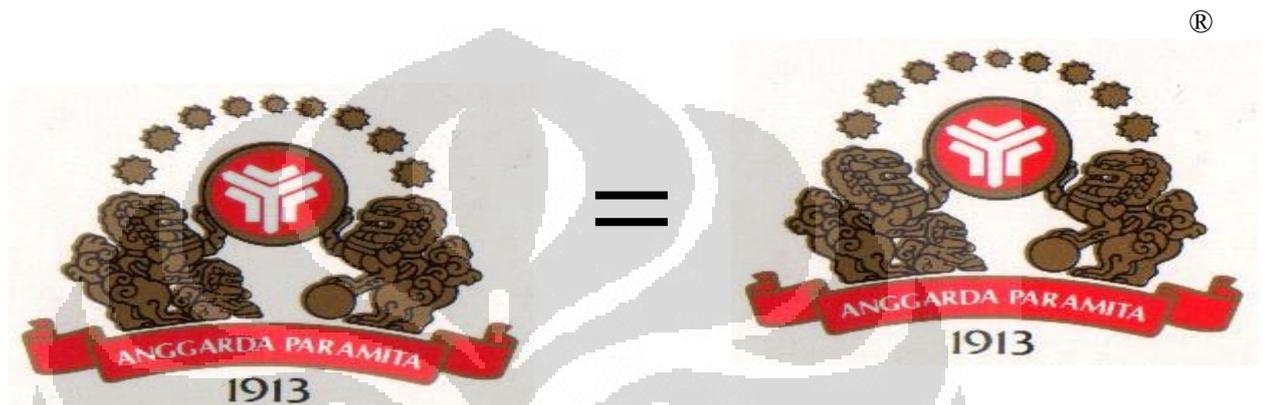
Contoh:



⁷²Contoh-contoh ini dikutip dari Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek. Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal 27-28.

2. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan design logo orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.

Contoh:



Permohonan a/n. Sucipto
untuk Kelas 2

Terdaftar a/n. P.T. Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk., untuk kelas 34

3. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan cara/bentuk tulisan atau kata temuan (*inventive words*) milik orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Kata Temuan adalah : kata yang diciptakan oleh pemohon pendaftaran merek, dan kata temuan tersebut tidak diketemukan dalam kamus manapun.

Pemeriksa Merek berkewajiban menganalisa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam cara penempatan dan susunan warna.

Contoh :⁷³



Permohonan a/n. Yoga Sayoga

Terdaftar a/n. H Ilham Bintang

Kelas Barang 25

Kelas barang 16

5.2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur:

- 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 dimohonkan pendaftarannya.

Dalam buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek dijelaskan mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftar berdasarkan pasal 5 tersebut yang akan dibahas di bagian berikut.⁷⁴

⁷³ Ibid. Hal. 30.

5.2.1. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Moralitas Agama, Kesusilaan, Atau Ketertiban Umum (Pasal 5 (a))

Pengertian dari pasal 5 huruf a ini adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Contoh:⁷⁵

1. Pornografis, baik yang berupa kata maupun lukisan

Contoh:



2. Lambang atau nama yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Contoh:



3. Lambang keagamaan.

Contoh:

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Contoh-contoh dikutip dari Buku Petunjuk TEknis Pemeriksaan Merek. Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal 30-32.



5.2.2. Tidak Memiliki Daya Pembeda (Pasal 5 (b))

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Terlalu sederhana jika merek hanya terdiri dari :

- satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu warna.

Terhadap merek yang dikategorikan sederhana tidak dapat dianggap sebagai merek, dikecualikan untuk: angka romawi, huruf kanji, huruf Arab, huruf Yunani atau huruf atau angka lainnya yang memiliki karakter.

contoh huruf:⁷⁶



contoh angka:



⁷⁶ Ibid. Hal. 31-32.

Warna dapat didaftar jika terdiri dari dua warna atau lebih, satu warna tidak dapat didaftar sebagai merek termasuk warna hasil penggabungan dari dua warna atau lebih.

Contoh warna:



(Merah + kuning = orange, maka warna orange tetap dianggap satu sehingga tidak bisa didaftar sebagai merek).

Suatu merek yang terlalu rumit tidak dapat dianggap sebagai merek. Contoh merek yang terlalu rumit apabila merek tersebut terdiri dari banyak gabungan kata atau angka seperti benang kusut.

Contoh:



5.2.3. Telah Menjadi Milik Umum (Pasal 5 (c))

Merek yang telah menjadi milik umum tidak dapat dianggap sebagai merek. Dalam penjelasan undang-undang memberikan contoh tanda bahaya yang disimbolkan berupa gambar tengkorak kepala manusia dengan tulang bersilang dibawahnya. Tanda seperti itu adalah tanda yang *bersifat umum* dan *telah menjadi milik umum*. Dengan demikian terdapat 2 hal berkaitan dengan pasal 5 huruf c dalam hal ini yaitu bersifat umum, dan menjadi milik umum. Namun demikian hal

tersebut tetap harus dikaitkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Contoh:⁷⁷



5.2.4. Merupakan Keterangan Atau Berkaitan Dengan Barang Atau Jasa Yang Dimohonkan Pendaftarannya (Pasal 5 (d))

Suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan uraian barang dan atau jasa. Dalam Buku Petunjuk Pemeriksaan Substantif Merek ini terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan contoh terhadap uraian diatas, antara lain:⁷⁸

- a. Menerangkan jumlah:
 - Merek “**LUSIN**”; ”**KWINTAL**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan jumlah.
- b. Menerangkan rasa :
 - Merek “**MANIS**”, merek “**ASIN**”, “**ASAM**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan rasa.
- c. Menerangkan ukuran
 - Merek “**UKUR**”, merek ”**VOLTASE**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan ukuran
 - Merek “ **CELCIUS, FAHRENHEIT, REAMUR, NEWTON, JOULE, OHM..**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan ukuran

⁷⁷ Ibid. Hal. 32.

⁷⁸ Ibid.Hal. 33-34.

- d. Menerangkan jenis barangnya
- Merek “**ORANGE JUICE**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan minuman segar/juice
 - Merek “**TOSERBA**” untuk jenis jasa penjualan dan Toko
 - Merek “**TOMATO**” untuk jenis barang produk apapun yang berbahan dasar tomat
 - Merek “**KOPI**” untuk jenis barang produk apapun yang berbahan dasar kopi
- e. Menerangkan tujuan pemakaian
- Merek “**LANGSING**” untuk jenis barang obat pelangsing
 - Merek “**SEHAT**” untuk segala jenis produk kesehatan
- f. Menerangkan bentuk produk
- Merek “**TABLET**”, merek “**KAPSUL**” untuk jenis barang obat
 - Merek “**QUARTZ**” untuk jenis barang arloji
- g. Merek yang telah menjadi keterangan barang sehingga daya pembeda dari merek tersebut melemah
- Merek “**PETROMAKS**” untuk lampu pompa/tekan
 - Merek “**THERMOS**” untuk botol hampa udara
 - Merek “**ODOL**” untuk pasta gigi
 - Merek “**PARALON**” untuk pipa
- h. Menerangkan pujian atau kualitas barang
- “**SUPER**”, “**ENAK**”, dan lain-lain.

6. Merek Yang Ditolak Berdasarkan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemeriksa merek di masa lalu adalah belum adanya pedoman berupa petunjuk teknis pemeriksaan bagi pemeriksa merek dalam melakukan tugas pemeriksaan. Hal ini mengakibatkan kurang adanya kesamaan persepsi diantara para pemeriksa dan pejabat di lingkungan Direktorat Merek mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan / atau jasa yang sejenis, mengingat sifat daripada merek itu sendiri sangat subyektif.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut perlu diberikan pedoman berupa petunjuk teknis pemeriksaan merek untuk menyelesaikan permasalahan ini.

6.1. Penolakan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Persamaan Pada Pokoknya)

Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis.

Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik :

- bentuk;
- cara penempatan;
- cara penulisan;
- opmak (penampilan keseluruhan)
- persamaan bunyi; atau
- kombinasi antara unsur-unsur yang digunakan tersebut yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat pula dikatakan bahwa Prinsip dasar untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan pada keseluruhannya (*identical*) untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek adalah:

- adanya persamaan secara visual,
- adanya persamaan secara fonetik / bunyi pengucapan,
- adanya persamaan secara konseptual.

Penilaian adanya persamaan secara visual merupakan penilaian yang diukur dari sudut pandang merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain kesan yang ditimbulkan suatu merek tidak boleh menyamai merek orang lain.

Contoh:



Persamaan fonetik adalah penilaian yang diukur berdasarkan cara pengucapan atau bunyi yang sama. Adanya persamaan bunyi terhadap dua merek yang berbeda, dapat menimbulkan kesan tumpang tindih antara merek yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Contoh:

Sun = San Mystery = Mixery

Persamaan konseptual adalah penilaian yang diukur berdasarkan adanya kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut. Apabila suatu merek menggunakan bahasa asing yang lazim digunakan/ diketahui khalayak akan artinya, maka pemeriksa dapat menolaknya dengan merek lain yang berarti sama. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pengetahuan masyarakat terhadap bahasa asing tersebut.

Contoh:

Gajah + Lukisan Gajah = Elephant

Tiger + Lukisan Macan = macan = harimau

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu diberikan pedoman bagi Pemeriksa Merek dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek. Pedoman sebagaimana diuraikan dibawah ini merupakan pedoman baku dalam melakukan pemeriksaan substantif, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan didalam pelaksanaannya, dan dari waktu kewaktu akan dilakukan penyesuaian.

Dalam membuat usul tolak atau daftar terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, perlu dilihat kekuatan daya pembeda yang dimiliki (*Distinctive character*) yaitu kemampuan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Kekuatan daya pembeda yang dimiliki oleh suatu merek (*Distinctive character*) terbagi menjadi dua yaitu:

- *High distinctive character* (daya pembeda yang kuat / tinggi)
- *Low distinctive character* (daya pembeda yang lemah)

Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait

dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Tinggi rendahnya daya pembeda ditentukan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam merek tersebut. Jika suatu merek tidak memberikan kesan yang sama dengan merek lain, atau tidak berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftarannya, maka perlindungan terhadap merek tersebut menjadi sangat kuat. Namun apabila suatu merek memberikan kesan sama dengan merek lain atau berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftarannya, maka perlindungannya menjadi rendah dan kemungkinan untuk ditolak pendaftarannya semakin besar.

Contoh :

KLIN = CLEAN = KLEAN (seluruhnya kl. 3)

Analisa :

visual ≠

fonetik =

konseptual =

sign → similar

barang/jasa → sama dan sejenis

level : Low distinctive jika jenis barang berkaitan dengan mereknya

kesimpulan : dapat menyesatkan konsumen

ORANGE JUICE+FIGURATIVE ≠ DANILO ORANGE JUICE (32)

visual ≠

fonetik ≠

konseptual ≠

sign: DANILO & FIGURATIVE → high degree

barang/jasa → sama atau sejenis

level : - untuk kata “orange juice →low degree, karena berkaitan dengan barangnya.

kesimpulan: walaupun unsur dominan pada kedua merek di atas adalah “orange Juice” namun kata tersebut tidak dikatakan sebagai merek karena memiliki daya pembeda yang lemah (deskriptif terhadap barangnya). Sedangkan kata “Danilo”

walaupun tertulis kecil, memiliki daya pembeda yang cukup kuat Sebagai merek, sehingga tidak akan menyesatkan konsumen.

6.1.1. Beberapa Permasalahan Terkait Dengan Penolakan Merek Berdasarkan “Persamaan Pada Pokoknya” (Pasal 6 (1) a), UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek)

Konsep “Persamaan Pada Pokoknya” dalam pasal 6 (1) a UU No. 15/2001 ini memang bersifat subyektif, tergantung dari cara pandang orang yang membandingkan kemiripan antara dua merek yang akan diperbandingkan.

Berbeda dengan Pemeriksa Merek yang sejak tahun 2007 telah mempunyai Buku Pedoman Pemeriksaan Substansi Merek, yang berguna dalam menentukan apakah suatu merek mempunyai kesamaan dengan merek lain sehingga harus ditolak, Hakim sampai saat ini belum mempunyai Pedoman dalam menentukan kemiripan suatu merek.

Sebagai pintu terakhir pengawal keadilan, hakim yang notabene adalah manusia biasa dan tidak lepas dari subjektifitas, sering membuat putusan yang bertolak belakang mengenai kasus yang menyangkut masalah kemiripan suatu merek. Kriteria yang jelas mengenai penentuan persamaan pada pokoknya nampaknya tidak dapat diharapkan lahir dari berbagai putusan hakim di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa contoh putusan Hakim mengenai perkara merek yang berkaitan dengan masalah “Persamaan Pada Pokoknya.”⁷⁹

1. Merek PODO REDJO dengan KEMIRI REDJO

Dalam putusan di Mahkamah Agung, kedua merek ini dianggap tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.⁸⁰

⁷⁹ Belinda Rosalina, *Perebutan Kata Karena Ketidakjelasan Kriteria*, (Hukumonline: 28 Juni 2005), dikutip dalam *HaKI Dan Universitas Di Indonesia: Bahan dan Studi Kasus 2007* (Gajah Mada University: 2007) hal. 51-53.

⁸⁰ Lihat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1631 k/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979.

2. Merek DAICHI dengan ICHI

DAICHI dalam bahasa Indonesia berarti nomor satu, sedangkan ICHI dalam bahasa Indonesia juga berarti satu. Namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua merek ini dianggap tidak mempunyai persamaan.⁸¹

3. Merek MEIJI JOY dengan JOY

Kedua merek ini dinyatakan tidak memiliki kesamaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 24 k/Sip/1985.⁸²

Namun Hakim memberikan putusan yang berbeda dalam perkara antara PT. Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul dengan Sandra Linata Hidayat. Merek yang menjadi sengketa adalah merek TOLAK ANGIN milik PT Sidomuncul dengan merek SINGKIR ANGIN dan TANGKIS ANGIN milik Sandra L. H. Hakim memutuskan bahwa merek SINGKIR ANGIN dan TANGKIS ANGIN mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TOLAK ANGIN.⁸³

Dilihat dari perkara-perkara di atas, Nampak jelas bahwa Hakim sering berbeda pendapat dalam memberikan putusan mengenai “Persamaan Pada Pokoknya” antara merek-merek yang menjadi sengketa. Hal ini dikarenakan tidak ada pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara merek berkaitan dengan “Persamaan Pada Pokoknya” ini.

Seharusnya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia membuat satu Peraturan Pemerintah yang berisi pedoman mengenai apa yang dimaksud dengan “Persamaan Pada Pokoknya”, yang tercantum dalam Pasal 6 (1) a UU No. 15/2001 tentang Merek, agar didapat keseragaman dalam menentukan persamaan suatu merek.

6.2. Penolakan Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

⁸¹ Keputusan Mahkamah Agung RI No. 3055 k/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983.

⁸² Keputusan Mahkamah Agung RI No. 24 k/Sip/ 1985 tanggal 29 Juni 1983.

⁸³ Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 457/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst.

Permohonan merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, perlu diperhatikan pula reputasi merek terkenal tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan adalah masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek Terkenal dimaksud.

Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan merek terkenal adalah sebagai berikut:⁸⁴

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Intensitas penggunaan merek, termasuk pula volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari merek tersebut
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Luasnya jangkauan daerah penggunaan merek tersebut;
- Jangka waktu penggunaan merek;
- Intensitas promosi merek, termasuk besarnya investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Luasnya jangkauan daerah promosi merek;
- Jangka waktu promosi merek yang dipergunakan;
- Pendaftaran atau permohonan merek di beberapa negara lain;

⁸⁴ Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal. 57-58.

- Catatan Tingkat keberhasilan penegakan hukum merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai Merek Terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- Nilai yang melekat pada Merek tersebut;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Merek terkenal yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah merek terkenal yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pertimbangan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penolakan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis disini dilakukan apabila terhadap penggunaan merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut seolah-olah dapat:⁸⁵

- Mengindikasikan adanya hubungan antara barang dan/atau jasa pada merek tersebut dengan pemilik merek terkenal sehingga merugikan kepentingan pemilik merek terkenal;
- Mengurangi atau menipiskan daya pembeda secara tidak jujur atau merusak reputasi merek terkenal;
- Memperoleh keuntungan secara tidak jujur dari reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut.

Penolakan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya oposisi atau keberatan oleh pemilik merek terkenal.

Pemeriksa Merek dalam melakukan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana tersebut diatas, hanya terbatas pada fakta-fakta, bukti, dan alasan

⁸⁵ Ibid. Hal. 60.

yang dilampirkan oleh pemilik merek terkenal khususnya mengenai keterkenalan merek tersebut, kondisi kerugian dan/atau keuntungan yang diperoleh secara tidak jujur.⁸⁶

Dari penjelasan di atas, pengaturan mengenai merek terkenal juga memerlukan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai masalah ini, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15/2001 tentang Merek, terutama mengenai masalah kriteria dan prosedur perlindungan merek terkenal.

6.3. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Permohonan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Contoh : Kopi Toraja; Basmati untuk beras

Pemohon yang berhak mendaftarkan merek yang mengandung unsur indikasi geografis didalam etiket / label mereknya, harus merupakan bagian dari perkumpulan penghasil produk sejenis yang berasal dari daerah yang bersangkutan.

Contoh :

**Moet & Chandon
Champagne**

⁸⁶ Ibid.

Champagne adalah nama daerah di Perancis yang menghasilkan anggur terbaik. Kata Champagne tersebut merupakan Indikasi Geografis yang menunjukkan daerah asal produknya, sedangkan mereknya sendiri adalah “Moët & Chandon”

Kopi Toraja

Toraja adalah nama daerah di Indonesia yang menghasilkan kopi enak. Contoh lainnya adalah kopi bali kintamani, tequila, cognac, vodka, dan lain-lain.

6.4. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001⁸⁷

Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

- Nama Orang Terkenal.

Yang dimaksud dengan Nama Orang Terkenal adalah nama diri dari orang yang terkenal atau populer di berbagai kalangan, seperti nama artis, nama olahragawan, nama ilmuwan, negarawan dan lain lain.

Yang dimaksud dengan persamaan dengan nama orang terkenal:

Apabila keadaannya benar-benar sama secara keseluruhan.⁸⁸

David Beckham = David Beckham

Jika penggunaan nama orang terkenal tersebut hanya sebagian saja, maka dianggap tidak sama. Namun jika yang sebagian nama itu merupakan bagian yang esensial maka kondisinya akan berbeda. Sebagai contoh: David Beckham tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan David, karena David adalah nama umum yang boleh digunakan siapa saja, namun Beckham bisa ditolak dengan

⁸⁷ Sub-bab ini dikuti dari:

Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal. 61-62.

⁸⁸ Ibid. Hal. 61.

David Beckham karena Beckham merupakan nama populer yang biasa digunakan untuk menyebutnya. Terlebih lagi David Beckham adalah seorang pemain sepak bola yang amat terkenal di seluruh dunia sehingga ada kemungkinan konsumen akan mengira bahwa produk “Beckham” mempunyai hubungan dengan pemain sepak bola terkenal “David Beckham”.

Contoh:

David \neq David Beckham
Beckham = David Beckham

Dalam hal nama tersebut hanya terdiri dari satu kata, maka untuk menolaknya haruslah dengan kata yang sama persis dengan nama orang terkenal tersebut. Misalnya:

MADONNA \neq DONNA \neq MADONI

Apabila merek tersebut merupakan sebutan untuk orang terkenal, maka pemeriksa harus menolaknya.

Misalnya:

J. LO

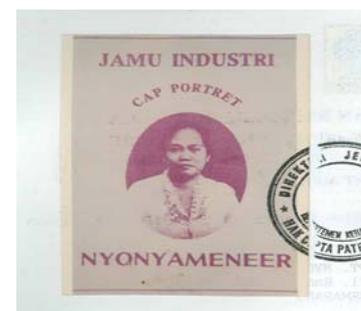
J.LO merupakan sebutan yang sering dipergunakan dan telah dikenal dari Jennifer Lopez, nama penyanyi Amerika yang terkenal di dunia musik.

- Foto Orang

Yang dimaksud dengan foto di sini adalah foto orang. Dalam hal merek merupakan foto orang, harus mendapat izin dari objek foto yang bersangkutan.

Contoh merek “AYAM GORENG SUHARTI” memiliki foto dari pemiliknya yaitu Ny. Suharti. Merek jamu “NYONYA MENEER” juga terdapat foto orang.

Contoh:⁸⁹



⁸⁹ Ibid. Hal. 62.

- **Badan Hukum atau Badan Usaha**

Yang dimaksud dengan nama badan hukum atau Badan Usaha adalah nama badan hukum atau badan usaha yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Contoh: TOYOTA milik Toyota Motor Corporation, Japan
HONDA milik Honda Motor Corporation, Japan

Apabila nama badan hukum yang diajukan itu merupakan suatu kata yang umum, maka tidak dapat dipakai untuk menolak merek yang diajukan dengan kata yang sama.

Misalnya:

Merek LION dari Lion Corporation, tidak dapat menolak merek LION lain yang diajukan karena adanya persamaan dengan nama badan hukum.

Merek MERAK dari PT. Merak, tidak dapat dipakai untuk menolak merek Merak lainnya berdasarkan adanya persamaan dengan nama badan hukum.⁹⁰

6.5. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

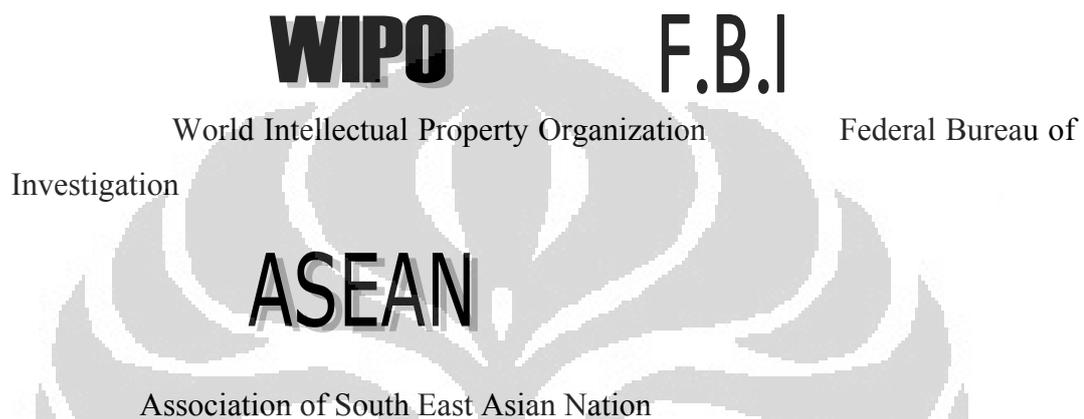
Dalam hal merek yang menyerupai nama atau singkatan suatu negara, akan ditolak pendaftarannya hanya jika merek tersebut sama persis dengan nama resmi negara yang dimaksud dan digunakan secara internasional.

Selanjutnya, mengenai penolakan berdasarkan nama negara atau tempat hanya dapat dilakukan apabila nama negara atau tempat tersebut diketahui keberadaannya oleh khalayak umum. Terlebih lagi apabila nama Negara tersebut berkaitan dengan jenis barang dan jasa yang dimintakan pendaftarannya (source of origin).

⁹⁰ Ibid. Hal. 63.

Sedangkan penolakan berdasarkan persamaan atau menyerupai dengan bendera suatu negara dilaksanakan apabila memang merek yang dimintakan pendaftarannya benar-benar sama dengan bendera suatu Negara, bukan menyerupai atau mirip.

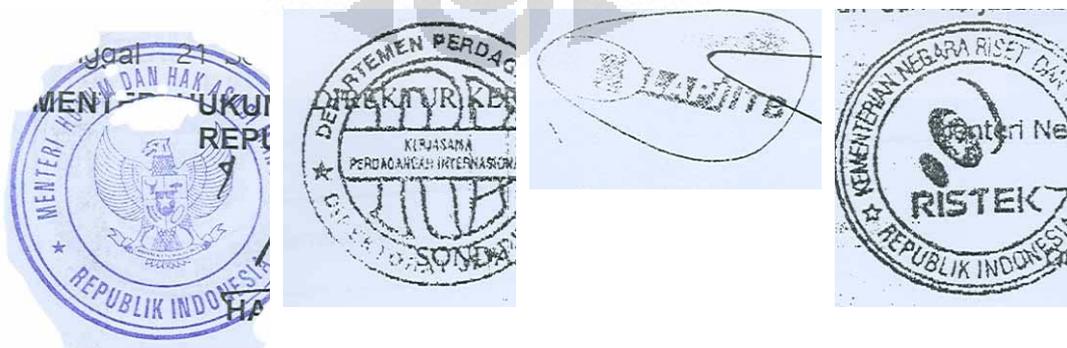
Adapun yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik. Contoh:

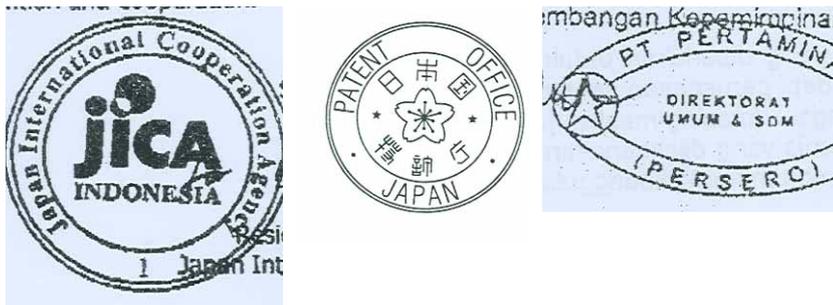


6.6. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut 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.

Contoh:





7. Merek Deskriptif Tidak Dapat Didaftarkan Di Indonesia

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, seperti pengertian dari istilah kelas barang, prosedur pendaftaran merek (termasuk pemeriksaan, hearing dan oposisi), tugas dan fungsi Pemeriksa Merek.

Selain itu juga dijelaskan pula mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek-merek yang dapat ditolak pendaftarannya. Termasuk penjelasan singkat mengenai konsep "Persamaan Pada Pokoknya" dan "Merek Terkenal".

Penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut sangat penting dikaitkan dengan bab berikut dari tesis ini yang akan membahas mengenai merek deskriptif di Indonesia.

Merek deskriptif diatur dalam pasal 5 huruf (d) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Menurut pasal tersebut merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut "merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya". Penjelasan dari Pasal 5 huruf (d) tersebut hanya menjelaskan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan karena "berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek KOPI atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Dilihat dari pasal 5 huruf (d) beserta penjelasannya, dapat kita lihat bahwa pengaturan merek deskriptif di Indonesia tidak jelas, karena dilihat dari pasal tersebut dan penjelasannya, hanya disebutkan mengenai merek yang merupakan

nama generik dari barang (KOPI), yang tidak dapat didaftar, sedangkan pengertian merek deskriptif lebih luas dari itu.

8. Perbandingan Ketentuan Mengenai Merek Deskriptif di Indonesia dan di Negara-Negara Lain

Descriptive Mark atau merek deskriptif dianggap tidak memiliki daya pembeda dan karena itu tidak dapat dilindungi berdasarkan asumsi tentang persepsi konsumen tentang arti dari merek itu sendiri: yaitu bahwa merek tersebut mendeskripsikan karakteristik atau kualitas dari produk dimana merek tersebut digunakan, dan karena itu tidak dapat digunakan sebagai indikasi darimana (dari produsen mana) barang tersebut dihasilkan.

Namun merek deskriptif di beberapa Negara dapat didaftar apabila:

“when their primary meaning is replaced by a “secondary meaning”- when they “come to indicate a product’s origin” through use, sales and promotion of the mark”⁹¹

Merek deskriptif dapat didaftar apabila arti utama dari merek tersebut (*primary meaning*) telah berganti menjadi arti kedua (*secondary meaning*), ketika merek tersebut telah dianggap memberikan indikasi asal suatu produk melalui penggunaan, penjualan dan promosi dari merek tersebut.

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda mengenai merek deskriptif.

Di dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan pengertian dari merek deskriptif adalah:

⁹¹ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851, n. 11 (1982) (“secondary meaning” is acquired when “in the minds of the public, the primary significance of a product feature . . . is to identify the source of the product rather than the product itself”), dikutip dalam Thomas Lee, *Abercrombie Unveiled: A Theoretical and Empirical Analysis of Trademark Distinctiveness*, Working Draft: December 22, 2008, hal. 2. (Thomas R. Lee, Professor of Law, Brigham Young University; Eric D. DeRosia, Assistant Professor, Marriott School of Management, Brigham Young University; Glenn L. Christensen, Assistant Professor, Marriott School of Management, Brigham Young University).

“A trademark merely describing the goods to which it is affixed. The trademark will be protected only if the user can demonstrate secondary meaning.”⁹²

Di dalam ketentuan *Paris Convention* disebutkan merek deskriptif diatur dalam pasal 6 (quinquies) mengenai merek yang harus ditolak pendaftarannya apabila:

”..., or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin of the goods or time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices oh the trade of the country where protection is claimed”⁹³

Unsur-unsur merek deskriptif menurut *Paris Convention* adalah merek yang hanya terdiri dari tanda atau keterangan yang dapat digunakan dalam perdagangan untuk menunjukkan mengenai:

1. jenis barang,
2. kualitas,
3. kuantitas,
4. tujuan penggunaan,
5. nilai,
6. daerah asal, atau
7. tanggal produksi, atau
8. telah menjadi kata-kata yang umum.

Perumusan yang berlaku di Uni Eropa mengenai merek deskriptif sangat mirip dengan ketentuan dalam *Paris Convention* di atas, yaitu:

“Trademarks which consist exclusively of signs or indicatons which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service.”⁹⁴

⁹² Garner, *Black’s Law Dictionary*, hal. 456.

⁹³ Paris Convention, Article 6 (quinquies) 2.

⁹⁴ European Union, *Community Trademark*, section I, article 6.

Sedangkan menurut ketentuan yang berlaku di Jepang, merek deskriptif adalah merek:

“Trademark which consist solely of a mark indicating in a common way, the origin, place of sale, quality, raw materials, efficacy, use, quantity, shape (including packaging shape) or price of the goods, or the method or time of manufacturing or using them, or the location of provision of the services, quality, articles for use in such provision, efficacy, use, quantity, modes, price or method or time of the provision of services.”⁹⁵

Menurut *Trademark Law* di Jepang, merek deskriptif adalah merek yang hanya terdiri dari suatu tanda, yang mengindikasikan secara umum asal, tempat penjualan, kualitas, bahan mentah, kemanjuran, penggunaan, kuantitas, bentuk (termasuk bentuk kemasan), atau harga dari barang, atau metode atau waktu pembuatan atau waktu penggunaan, atau lokasi penyediaan jasa, kualitas, barang yang digunakan dalam penyediaan jasa, kemanjuran, penggunaan, kuantitas, cara, harga atau metode atau waktu penyediaan jasa. Apabila kita bandingkan definisi merek deskriptif menurut *Trademark Law* di Jepang dengan ketentuan dalam *Paris Convention* dan ketentuan di Uni Eropa (Council Regulation No. 40/94), ketentuan di Jepang jauh lebih terperinci mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan merek deskriptif.

Sekarang kita bandingkan dengan ketentuan mengenai merek deskriptif yang berlaku di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Menurut pasal 5 huruf d, merek tidak dapat didaftar apabila:

“merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”⁹⁶

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan pasal 5 huruf d, merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya adalah:

⁹⁵ Japan, *Trademark Law*, article 3 (1) (iii) hal. 211.

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

“Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi”⁹⁷

Jadi merek deskriptif menurut pasal 5 huruf d dan penjelasannya adalah:

1. Merek yang merupakan keterangan,
2. Merek yang berkaitan dengan barang atau jasa,
3. Hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (nama generik).

Tidak jelas keterangan mengenai merek yang bagaimana yang tidak dapat didaftar, apakah merek yang menjelaskan kualitas atau kuantitas barang atau jasa dapat didaftar atau tidak.

Selain itu istilah “berkaitan” dengan barang atau jasa mempunyai pengertian sangat luas. Banyak hal yang dapat dikatakan berkaitan dengan dengan suatu barang atau jasa, seperti nama perusahaan kemasan barang atau bahkan etiket merek itu sendiri juga dapat dikatakan berkaitan dengan barang atau jasa. Lalu apakah hal-hal tersebut juga tidak dapat didaftar.

Kesalahan awal dari pasal ini adalah penggunaan kata “**atau**”, di antara kata “keterangan” dan “berkaitan”, dengan barang atau jasa. Redaksi yang tepat untuk pasal 5 huruf d tersebut seharusnya dengan mengganti kata “**atau**” dengan kata “**yang**”, dan seharusnya sesuai dengan konsep merek deskriptif, harus pula ditambah dengan kata “hanya”, di awal dan menghilangkan kata merupakan diganti dengan kata “terdiri” dan ditambah kata “dari”, sehingga seharusnya pasal 5 huruf d berbunyi:

“**hanya terdiri dari** keterangan **yang** berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Jadi apabila ditanya apakah yang disebut sebagai merek deskriptif, yang tidak dapat didaftar sebagai merek, yaitu merek yang **hanya terdiri dari** keterangan **yang** berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan

⁹⁷ Ibid, Penjelasan Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

pendaftarannya. Namun apabila kita rubah ketentuan pasal 5 huruf d dengan redaksi seperti ini juga masih terlalu luas dan kurang memberikan kejelasan mengenai apa saja yang termasuk merek deskriptif dan tidak dapat didaftar menurut UU ini.

Bila kita bandingkan ketentuan dalam pasal 5 huruf d UU No. 15 tahun 2001 ini sama persis dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 19 tahun 1992, juga diatur dalam pasal 5 huruf d, bunyi pasalnya sama, dan juga penjelasannya sama.

Ketentuan dalam UU Merek tahun 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang “Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan”, memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai merek deskriptif. Dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”⁹⁸

Bila kita bandingkan juga ketentuan pasal 5 huruf d UU No. 15 tahun 2001 ini dengan ketentuan dalam *Paris Convention*, *Trademark Law* di Jepang dan *Council Regulation* di Uni Eropa, ketentuan mengenai merek deskriptif di Indonesia saat ini tidak jelas dan tidak memadai. Hal ini disebabkan kemungkinan interpretasi terhadap ketentuan mengenai merek deskriptif di Indonesia sangat luas dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat luas, akademisi bahkan para hakim yang menangani perkara merek.

9. Mengapa Merek Deskriptif (Seharusnya) Tidak Dapat Didaftar

Merek deskriptif seharusnya tidak dilindungi secara eksklusif karena sifatnya yang menyampaikan informasi mengenai atribut, sifat atau keunggulan dari suatu produk. Semua pihak yang memproduksi barang serupa seharusnya

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961.

juga mempunyai hak untuk menggunakan istilah-istilah yang menjelaskan atribut, sifat atau keunggulan dari barang yang diproduksinya.

Pemerintah tidak boleh melindungi merek deskriptif agar pihak kompetitor juga dapat menggunakan istilah deskriptif tersebut dengan berbagai macam cara dan dengan medium apapun, untuk menerangkan barang atau jasa yang diproduksinya.

Seharusnya dibuat Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik melarang pendaftaran merek deskriptif (Undang-Undang yang berlaku saat ini di Indonesia masih belum spesifik mengenai merek apa saja yang masuk dalam kategori deskriptif) dan bahkan harus membatalkan merek-merek deskriptif yang sudah terdaftar.

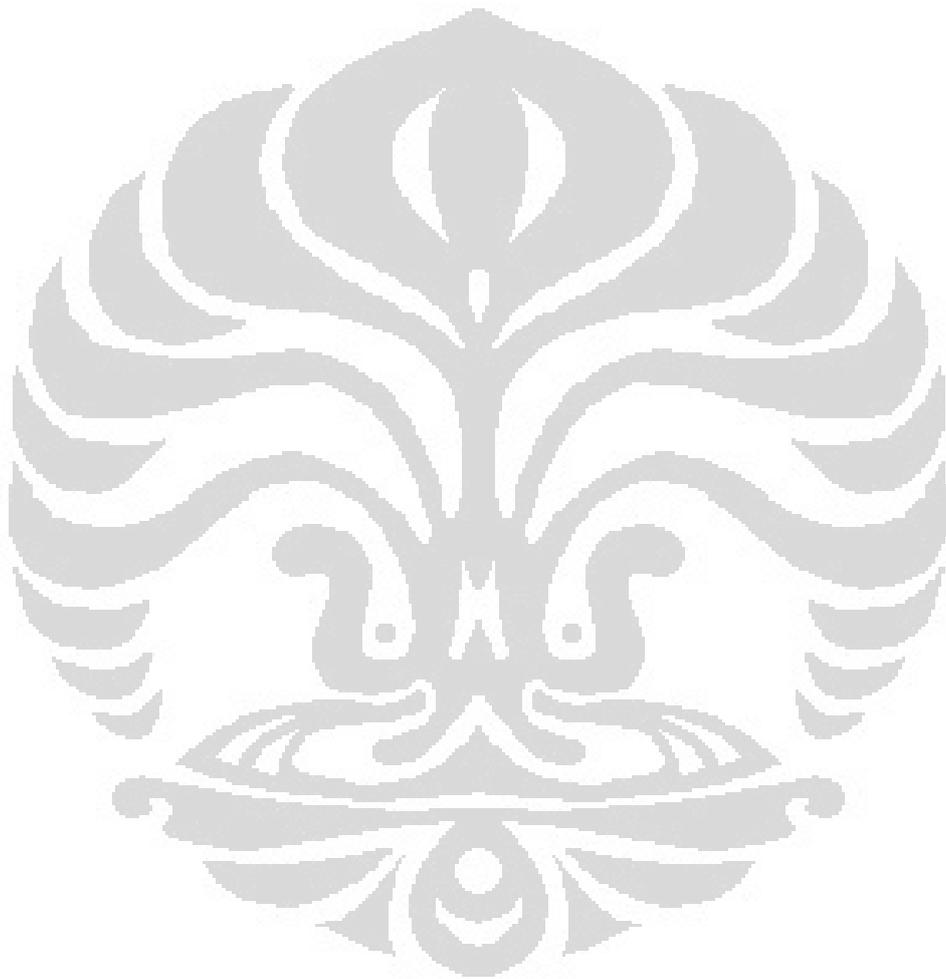
Beberapa keuntungan apabila tidak ada merek deskriptif yang didaftar antara lain tidak ada satu perusahaan atau satu pihak pun yang dapat memonopoli penggunaan istilah deskriptif dalam industri tertentu. Pihak kompetitor dapat menggunakan semua istilah yang ada untuk mendeskripsikan produk mereka. Sebagai hasilnya, masyarakat akan dapat menerima informasi yang lengkap mengenai produk yang ada di pasar, dan dapat menggunakan informasi ini dalam menentukan produk mana yang akan dipilih dari beberapa produk yang ada di pasar.

Semua perusahaan akan terpaksa menggunakan merek-merek yang mempunyai daya pembeda yang kuat untuk membedakan produknya dari produk milik pihak lain, dan konsumen dapat mengandalkan merek yang mempunyai daya pembeda tersebut untuk menentukan produk mana yang mereka suka atau tidak suka.

Perusahaan seharusnya tetap dapat menggunakan istilah deskriptif untuk mendeskripsikan produknya, tetapi karena tidak dapat didaftar, maka ia juga tidak boleh melarang pihak lain untuk menggunakan istilah yang sama.

Walaupun begitu, saat ini banyak terdaftar merek-merek deskriptif di Indonesia, baik yang berupa nama generik seperti AQUA, ataupun merek yang hanya terdiri dari kata-kata deskriptif seperti SUPERMI, BAGUS, MIE SEDAAP, dan lain-lain. Dalam bab berikut akan dibahas mengenai permasalahan mengapa merek deskriptif bisa didaftar di Indonesia, disertai dengan uraian mengenai teori-

teori yang berkembang mengenai merek deskriptif di dunia, serta perbandingan mengenai ketentuan-ketentuan tentang merek deskriptif di negara-negara lain, disertai dengan beberapa kasus sengketa pendaftaran merek deskriptif di Indonesia.



BAB III

MASALAH PERLINDUNGAN MEREK YANG BERSIFAT DESKRIPTIF DI INDONESIA

Merek deskriptif di Indonesia tidak dapat didaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) UU No. 15/2001 tentang Merek. Merek deskriptif menurut Pasal 5 huruf (d) ini adalah merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Baik di dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) tersebut maupun dalam bagian Penjelasan tidak dijelaskan mengapa merek yang masuk ke dalam kategori tersebut tidak dapat didaftar.

Ketentuan merek deskriptif dalam UU No. 15/2001 ini berbeda jauh dengan ketentuan dalam UU merek yang berlaku dari tahun 1961-1992, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf (a) UU 21/1961 ini, yaitu:

“Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek, misalnya lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya-pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai sebagai keterangan-keterangan tentang barang yang bersangkutan.”⁹⁹

Jadi menurut UU Merek tahun 1961, merek deskriptif tidak dapat didaftar karena tidak mempunyai daya pembeda, yaitu tidak dapat digunakan untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain.

Karena kurangnya penjelasan mengenai merek deskriptif ini di dalam Merek No. 15/2001, maka dalam tesis ini akan dilakukan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk meneliti mengenai masalah merek deskriptif. Hal

⁹⁹ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, (Jakarta: 11 Oktober 1961), penjelasan Pasal 5.

ini dilakukan karena walaupun UU Merek No. 15/2001 telah mengatur mengenai merek deskriptif, namun Penulis rasa pengaturan dalam UU tersebut masih kurang memadai.

Pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu teori-teori yang relevan, berkenaan dengan merek deskriptif ini, antara lain mengenai daya pembeda (*distinctiveness*) dan teori *secondary meaning*, yang selama ini berkembang terutama di Negara-negara *Anglo-Saxon*, terutama di Amerika Serikat.

1. Beberapa Teori Yang Berkaitan Dengan Merek Deskriptif

1.1. Teori *Distinctiveness*

Suatu merek hanya bisa didaftarkan dan mendapat perlindungan apabila merek tersebut memiliki *distinctiveness* atau daya pembeda. Karena itu, suatu kata, nama, symbol, atau gambar/ logo hanya dapat dilindungi sebagai merek apabila memiliki daya pembeda, yaitu dapat digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu produser dan oleh pesaingnya.

Konsep *distinctiveness* ini diformulasikan oleh Justice Friendly di America pada tahun 1976 dengan menggunakan kategori¹⁰⁰:

1. *Generic*,
2. *Descriptive*,
3. *Suggestive*,
4. *Arbitrary*,

¹⁰⁰ Ramsey, "Descriptive Marks", 6-13, hal. 14.

Lihat kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9-11 (2d Cir. 1976); *see Wal-Mart*, 529 U.S. at 210-11 (noting that Judge Friendly first formulated the "now-classic test" for determining whether word marks are inherently distinctive); *Two Pesos*, 505 U.S. at 768 (discussing Judge Friendly's "classic formulation" of the five trademark "categories of generally increasing distinctiveness"); *Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am. Inc.*, 287 F.3d 866, 872 (9th Cir. 2002); *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 635-36 (6th Cir. 2002); *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 93 (2d Cir. 2001); *Hunt Masters, Inc. v. Landry's Seafood Rest., Inc.*, 240 F.3d 251, 253-54 (4th Cir. 2001); *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 221-22 (3d Cir. 2000). According to the Seventh Circuit, "Judge Friendly proposed the continuum of generic, descriptive, suggestive, arbitrary, and fanciful marks as a heuristic, a means to guide thought rather than to replace the statutory requirements" of the Lanham Act. *Bliss Salon Day Spa v. Bliss World LLC*, 268 F.3d 494, 496 (7th Cir. 2001).

5. *Fanciful*.

Dimulai dari yang paling rendah daya pembedanya sampai yang paling tinggi daya pembedanya diurutkan sebagai berikut:

1. *Generic Mark*

Merek generik adalah merek yang paling rendah daya pembedanya karena hanya merupakan nama umum dari barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Contoh: AQUA.

2. *Descriptive Mark*

Merek deskriptif adalah merek yang menggunakan kata-kata mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai sifat barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Contoh: MIE SEDAP.

3. *Suggestive Mark*

Merek sugestif adalah memberikan kesan akan suatu barang, yang bisa mempengaruhi persepsi konsumen akan kualitas atau karakteristik suatu barang. Contoh: majalah Femina. Dilihat dari namanya, konsumen akan mempersepsikan bahwa majalah tersebut ditujukan bagi kaum wanita.

4. *Arbitrary Mark*

Merek *arbitrary* adalah merek yang menggunakan kata atau istilah biasa digunakan sehari-hari, yang digunakan untuk barang atau jasa yang tidak mempunyai hubungan dengan istilah yang digunakan sebagai merek tersebut. Contoh: Apple Computers.

5. *Fanciful Mark*

Merek ini menggunakan kata-kata yang tidak ada sebelumnya yang merupakan kata-kata yang biasanya diciptakan khusus untuk tujuan digunakan sebagai merek. Merek ini biasanya tidak mempunyai arti, dan hanya merupakan suatu penamaan. Contoh: Nokia.

Konsep *distinctiveness* atau daya pembeda juga digunakan dalam system pendaftaran merek di Indonesia. Di dalam ketentuan pasal 1 UU No. 15/2001 tentang merek disebutkan bahwa:

“Merek adalah..., yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.¹⁰¹

Di dalam ketentuan pasal 5 UU tersebut juga dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila tidak memiliki daya pembeda.

Namun berbeda dengan konsep pembedaan tingkat daya pembeda di Amerika, di Indonesia di dalam UU No. 15/2001 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan daya pembeda.

Penjelasan mengenai daya pembeda ini hanya dijelaskan di dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek, yang merupakan buku pedoman yang digunakan oleh Pemeriksa Merek untuk menentukan apakah suatu merek dapat didaftar atau tidak. Menurut Petunjuk Teknis ini, Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Menurut buku Petunjuk Teknis ini merek dianggap terlalu sederhana jika merek hanya terdiri dari :

- satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu warna.

Dari uraian di atas, apabila kita bandingkan, konsep daya pembeda dalam UU No. 15/2001 tentang Merek kurang memadai dan sudah saatnya untuk dirubah.

¹⁰¹ Indonesia, *Undang-Undang Merek*, pasal 1.

2. Teori *Secondary Meaning*: Daya Pembeda Yang Diperoleh Melalui Penggunaan

Walaupun pada prinsipnya merek deskriptif ini tidak dapat didaftar dan diberikan perlindungan, namun pada kenyataannya di beberapa Negara (dan juga di Indonesia) merek deskriptif ini dapat didaftar dan diberikan perlindungan.

Di beberapa Negara, terutama di Negara-negara *Common Law*, berkembang teori *Secondary Meaning*, yaitu teori perlindungan merek karena penggunaan terus menerus yang mengakibatkan suatu merek yang bersifat deskriptif dapat dianggap memiliki daya pembeda.

Black's Law Dictionary mengartikan *Secondary Meaning* ini sebagai:

“A Special sense that a trademark or tradename for business, goods or services has acquired even though the trademark or tradename was not originally protectable.”¹⁰²

Konsep *Secondary Meaning* pada mulanya muncul dalam konteks perlindungan merek deskriptif, yang digunakan untuk membedakan “*source-identifying meaning*” atau arti kata yang mempunyai fungsi pembeda asal barang atau “*primary meaning of the word*”, karena merek mempunyai fungsi untuk membedakan asal barang.

Teori *Secondary Meaning* merenungkan bahwa apabila suatu kata atau frasa pada dasarnya (*Primarily*) tidak dapat digunakan untuk memberikan atau merujuk secara eksklusif suatu barang di pasaran, karena kata atau frasa itu merupakan kata yang bersifat geografis atau deskriptif, apabila ternyata telah digunakan secara lama dan eksklusif oleh satu produsen, untuk merujuk kepada barang produksinya dan digunakan di pasar dan cabang penawaran publik lain, maka kata atau frasa tersebut telah menjadi suatu arti yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan produk buaatannya, dengan kata lain telah menjadi

¹⁰² Garner, *Black's Law Dictionary*, hal. 1354.

mereknya. Dan dapat dikatakan bahwa kata atau frasa tersebut telah memiliki suatu *secondary meaning*.¹⁰³

Di Amerika, walaupun istilah *secondary meaning* ini tidak ada dalam *Lanham Act*, tetapi pengadilan menggunakan istilah *secondary meaning* untuk menjelaskan atau sebagai sinonim dari istilah telah menjadi memiliki daya pembeda (*has become distinctive*).¹⁰⁴

Pengadilan di Amerika telah menyatakan bahwa *secondary meaning* ditetapkan berdasarkan bukti bahwa arti primer dari suatu istilah deskriptif di dalam benak konsumen publik adalah untuk mengidentifikasi asal dari suatu produk dan bukan mendeskripsikan produk itu sendiri.¹⁰⁵ Pengadilan dalam menentukan apakah suatu merek deskriptif telah mendapatkan *secondary meaning* mempertimbangkan beberapa faktor:

1. Asosiasi di benak konsumen mengenai korelasi antara merek deskriptif dan asal dari suatu produk.
2. Berapa banyak dan cara merek tersebut diiklankan.
3. Jangka waktu penggunaan merek.
4. Eksklusifitas dari penggunaan merek.
5. Penjualan produk yang menggunakan merek tersebut.
6. Seberapa besar atau seberapa terkemukanya bisnis perusahaan.

¹⁰³ Lihat kasus *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205, 211 n.* (2000), Sixth Circuit in 1912.

Kata-kata aslinya adalah “*According to the Sixth Circuit in 1912, the theory of secondary meaning contemplates that a word or phrase originally, and in that sense primarily, incapable of exclusive appropriation with reference to an article on the market, because geographically or otherwise descriptive, might nevertheless have been used so long and so exclusively by one producer with reference to his article that, in that trade and to that branch of the purchasing public, the word or phrase had come to mean that the article was his product; in other words, had come to be, to them, his trade-mark. So it was said that the word had come to have a secondary meaning, although this phrase, “secondary meaning,” seems not happily chosen, because, in the limited field, this new meaning is primary rather than secondary; that is to say, it is, in that field, the natural meaning*”.

Ibid, hal. 1118.

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.* 456 U.S. 844, 851 n.11 (1982), *quoted in Wal-Mart*, 529 U.S. at 211; *Dial-A-Mattress*, 240 F.3d at 1347; *cf. Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118 (1938) (stating that to establish a valid trademark the mark-holder “must show that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer”).

7. Apakah pemegang merek telah mempunyai pangsa pasar yang tetap.
8. Jumlah konsumen.
9. Adanya usaha secara sengaja untuk meniru dari pesaing.
10. Adanya bukti nyata kebingungan konsumen yang disebabkan peniruan tersebut.
11. Penggunaan merek di media dan jurnal perdagangan.¹⁰⁶

List ini bersifat *non-exclusive*, yaitu tidak ada satu faktor yang menentukan *secondary meaning*, jadi harus mempertimbangkan semua faktor.

Apabila suatu istilah deskriptif dinyatakan memiliki *secondary meaning*, maka pengadilan membuat asumsi bahwa istilah tersebut sekarang menunjukkan satu asal dari produk yang dijual dengan menggunakan merek deskriptif.

Konsep *secondary meaning* juga digunakan dalam kasus *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American Eagle Outfitters, Inc.*, dinyatakan bahwa:

“While not inherently distinctive, descriptive marks can identify a source and acquire distinctiveness if secondary meaning has attached to the term, such that consumers recognize (the mark) as a product of a certain manufacturer.”¹⁰⁷

(terjemahan):

“Walaupun sifatnya tidak mempunyai daya pembeda, merek deskriptif dapat menunjukkan asal dan mendapatkan daya pembedanya apabila *secondary meaning* telah melekat kepada istilah tersebut, dan konsumen dapat mengenali merek tersebut sebagai produk dari pabrikan tertentu.”

Saat ini selain Amerika, ada beberapa Negara yang menganut azas perlindungan merek yang dianggap memiliki daya pembeda melalui penggunaan ini (*secondary meaning*).

Jepang menganut azas ini. Dalam ketentuan *Trademark Law* pasal 3 (2) disebutkan bahwa:

¹⁰⁶ Ramsey, “Descriptive Trademark”, hal. 1119-1120.

¹⁰⁷ *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 636 (6th Cir. 2002). Ibid, hal. 1121.

“...as a result of the use of such trademarks, the consumers are able to recognize the goods or services as being connected with certain person’s business, trademark registration may be obtained notwithstanding the preceding paragraph.”¹⁰⁸

Terjemahan:

“...sebagai akibat dari penggunaan merek, konsumen dapat membedakan barang atau jasa yang terkait dengan usaha seseorang, pendaftaran merek bisa didapatkan mengabaikan paragraf sebelumnya.

Uni Eropa dalam ketentuan *Community Trademark* (CTM) dalam *Council Regulation (EC) No. 40/94* juga mengenal azas ini.

Article 7 (3):

“*Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trademark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it*”

Terjemahan:

“Paragraf 1 (b), (c) dan (d) tidak berlaku apabila merek telah memiliki daya pembeda berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran karena penggunaan terus menerus selama ini.

Walaupun saat ini di Negara-negara *Common Law* merek deskriptif mendapat perlindungan, menurut *Secondary Meaning* ini, namun pada awalnya merek deskriptif ini tidak dapat didaftar dan dilindungi di Negara-negara *Common Law*. Perkembangan perlindungan merek deskriptif di Negara-negara tersebut akan Penulis uraikan dalam sub-bab berikut.

2.1. Evolusi Perlindungan Merek Deskriptif Melalui Teori *Secondary Meaning* Di Amerika

¹⁰⁸ Japan, *Trademark Law*, article 3 (2)

Di Negara-negara *Common Law*, istilah-istilah deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek.¹⁰⁹ Istilah-istilah tersebut tidak dapat didaftarkan karena:

“...the function of a trade-mark is to point distinctively, either by its own meaning or by association, to the origin or ownership of the wares to which it is applied, and words merely descriptive of qualities, ingredients or characteristics, when used alone, do not do this. Other like goods, equal to them in all respects, may be manufactured or dealt in by others, who, with equal truth, may use, and must be left free to use, the same language of description in placing their goods before the public.”¹¹⁰

(terjemahan):

“... fungsi dari merek adalah untuk menunjukkan secara jelas, apakah melalui arti atau asosiasi, asal atau kepemilikan dari barang dimana merek tersebut digunakan, dan kata-kata yang hanya bersifat deskriptif yang menjelaskan kualitas, bahan, atau karakteristik, apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat melakukan fungsi ini. Barang-barang lain yang sejenis atau dibuat atau diperdagangkan secara jujur dapat menggunakan dan harus dibebaskan untuk menggunakan deskripsi yang sama untuk digunakan atas barang-barang mereka di masyarakat”.

Di Amerika, Kongres tidak mempertimbangkan merek deskriptif layak dilindungi sebagai merek ketika disahkannya Statuta Merek Federal pertama (*Federal Trademark Statute*) pada tahun 1870.¹¹¹

¹⁰⁹ Ramsey, “Decriptive Marks”, 6-13, hal. 1113.

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976)

(“At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks.”), *quoted in* *TCPIP Holding Co., v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 94 (2d Cir. 2001); *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526, 528 (1924); *Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm’r of Patents*, 252 U.S.538, 543 (1920); *Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 323 (1872).

¹¹⁰*Ibid.*

Estate of P.D. Beckwith, 252 U.S. at 543-44.

¹¹¹*Ibid.* (Act of July 8, 1870), (declared unconstitutional for exceeding Congress’s authority under the commerce clause in *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 96-99 (1879)). The 1870 Act allowed registration of lawful trade-marks but provided that: “The commissioner of patents shall not receive and record any proposed trade-mark which is not and cannot become a lawful trade-mark, or which is merely the name of a person, firm, or corporation only, unaccompanied by a mark sufficient to distinguish it from the same name when used by other persons” The 1870 Act was found unconstitutional by the Supreme Court in 1879 because Congress purported to regulate both intrastate and interstate use of trademarks in the Act. *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 96-99 (1879).

Dalam ketentuan *Act of 1905*, Kongres secara umum melarang pendaftaran federal untuk semua merek yang:

“...which consists merely in the name of an individual, firm, corporation, or association, not written, printed, impressed, or woven in some particular or distinctive manner in association with portrait of the individual, or merely in words or devices which are descriptive of the goods with which they are used, or of the character or quality of such goods, or merely a geographical name or term”.¹¹²

Namun merek deskriptif dapat didaftar apabila pemilik merek dapat membuktikan penggunaan merek secara eksklusif dalam perdagangan antar Negara bagian untuk jangka waktu paling tidak selama sepuluh tahun.

Lima belas tahun kemudian, Kongres membolehkan merek deskriptif untuk ditempatkan dalam pendaftaran terpisah untuk memudahkan bagi warga Negara Amerika untuk mendaftarkan merek deskriptif mereka di Negara-negara lain.

Walaupun pendaftaran merek deskriptif dalam *Act of 1920* tidak memberikan kepada pemegang merek deskriptif hak-hak yang substantif dari perlindungan merek, tetapi memungkinkan pemegang merek untuk mendapat perlindungan lain di Pengadilan, yaitu melalui *Unfair Competition Law*.

Pada tahun 1938, anggota Kongress yang bernama Lanham mengenalkan versi pertama dari yang sekarang menjadi Statuta Merek Federal. Statuta yang diajukan (dikemudian hari dikenal dengan nama *Lanham Act*), memasukkan aturan baru yang memberikan hak-hak substantif atas merek deskriptif yang telah mempunyai daya pembeda dan membolehkan merek-merek deskriptif untuk tidak dapat diganggu gugat, atau kebal dari tuntutan hukum atas dasar daya pembeda.

Walaupun mendapat tekanan atas ketentuan tersebut, termasuk usulan amandemen terhadap ketentuan ini, Kongres tetap mempertahankan ketentuan ini dalam versi akhir dari *Lanham Act*, yang disahkan pada tahun 1946. Sejak itu dalam aturan Federal Amerika yang berlaku saat ini, merek deskriptif yang telah menjadi memiliki daya pembeda (*have become distinctive*) dapat didaftarkan dalam pendaftaran federal, dan apabila telah terdaftar, menjadi tidak dapat

¹¹² Ibid, (Act of Feb. 20, 1905).

diganggu gugat dengan bukti adanya penggunaan terus menerus (*proof of continuous use*) atas merek selama lima tahun berturut-turut.

Saat ini apabila pendaftar memasukkan aplikasi pendaftaran merek deskriptif di Amerika, pendaftar bisa mendapatkan asumsi adanya daya pembeda dengan memasukkan bukti bahwa ia telah menggunakan merek tersebut atas barang dalam perdagangan secara “*substantially exclusive and continuous*” selama lima tahun. Dan apabila suatu merek telah tercatat di pencatatan federal, walaupun merek tersebut masih belum terdaftar, maka pendaftaran tersebut menjadi bukti awal (*prima facie*) dari validitas suatu merek dan kepemilikan merek oleh pendaftar merek dan hak eksklusif pendaftar merek untuk menggunakan merek atas barang tertentu.

Pendaftar merek deskriptif dapat memberitahukan pihak lain bahwa mereknya telah terdaftar dengan menampilkan merek dengan tambahan kata-kata “*Registered in U.S. Patent and Trademark Office*”, atau Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, atau menggunakan tanda ®.

Apabila kantor merek (US-PTO) menentukan bahwa suatu merek deskriptif belum mendapatkan daya pembeda (karena ketentuan jangka waktu pemakaian belum terpenuhi), tetapi dianggap mempunyai kemungkinan untuk mempunyai daya pembeda, maka merek dapat didaftarkan dalam pendaftaran tambahan (*supplemental register*). Walaupun merek deskriptif yang dimasukkan dalam *supplemental register* ini tidak mendapatkan perlindungan substantif yang sama dengan merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum, tetapi tetap memiliki beberapa keuntungan. Pendaftaran merek dalam *supplemental register* mempermudah pemilik merek deskriptif untuk mendaftarkan mereknya di Negara lain yang memiliki sistem pendaftaran merek yang sama.

Lanham Act yang memungkinkan pendaftaran merek deskriptif dan memungkinkan hak-hak dalam merek deskriptif untuk tidak dapat diganggu gugat, secara signifikan telah merubah perlindungan hukum merek dalam sistem hukum *Common Law*.

Indonesia, di dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak mengenal perlindungan merek (deskriptif) karena penggunaan. Namun

dalam kenyataannya ada beberapa merek deskriptif di Indonesia yang didaftar atas dasar pemakaian, berdasarkan Jurisprudensi di Indonesia. Jurisprudensi atau Putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut akan Penulis bahas dalam bagian berikut.

3. Jurisprudensi Pendaftaran Merek Deskriptif di Indonesia

Merek deskriptif di Indonesia menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar. Namun pada kenyataannya banyak sekali merek deskriptif yang terdaftar di Indonesia saat ini.

Untuk meneliti mengenai masalah ini maka perlu dirujuk putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah merek deskriptif ini. Putusan-putusan pengadilan sebagai Jurisprudensi penting dirujuk dalam memecahkan atau menganalisa suatu masalah hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Portalis, salah seorang perancang *Code Civil* dalam *Discours preliminaire du Projet de Code Civil* tahun 1804 sebagai berikut:

*”Un code quelque complet qu’il puisse paraitre, n’est pas plus tot acheve que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois, une fois redigees, demeurent telles qu’elles ont ete ecrite. Les hommes au contraire, ne reposent jamais.”*¹¹³

Terjemahan bebas:

”Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik tidak akan dapat menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undang-undang, sekali ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak.”

Karena penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka dalam bagian ini akan dilakukan telaah mengenai kasus-kasus di Indonesia yang berkaitan dengan pendaftaran merek deskriptif. Yang menjadi kajian pokok dalam telaah kasus ini adalah *Ratio Decidendi* atau *Reasoning*, yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai pada suatu keputusan. *Ratio Decidendi*

¹¹³ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1984, hal. 123. Dikutip dalam Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 147.

atau *Reasoning* tersebut berguna sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum seputar permasalahan merek deskriptif.

Jurisprudensi mengenai kasus pendaftaran merek deskriptif di Indonesia yang paling terkenal adalah kasus pendaftaran merek AQUA dan SUPERMI.

3.1. Kasus Aqua

Riwayat merek:

AQUA merupakan merek dagang untuk jenis barang air, air dalam kemasan (kelas barang 32), yang dimiliki oleh PT. Golden Mississipi. PT. Golden Mississipi didirikan sejak tahun 1973, dan telah menggunakan merek tersebut sejak awal didirikan.¹¹⁴

Merek AQUA pertama kali terdaftar pada Direktorat Merek, Ditjen HKI, Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1992, dengan No. Daftar 278194, untuk jenis barang air pegunungan dalam botol-botol dari plastik dan gelas, kelas barang 32.

Duduk Perkara:

Pada kasus AQUA, Mahkamah Agung menyatakan bahwa AQUA yang juga berarti air, telah menjadi "merek terkenal" setelah digunakan beberapa lama secara terus menerus oleh Penggugat yaitu PT. Golden Mississipi.¹¹⁵ Keputusan Pengadilan Tingkat I di Jakarta menolak permintaan Penggugat untuk memperpanjang pendaftaran merek Club AQUA atas dasar bahwa kata AQUA tidak dapat digunakan sebagai merek untuk jenis barang air. Keputusan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan AQUA dianggap sebagai merek karena penggunaan terus-menerus dalam perdagangan di Indonesia. Pertimbangan Mahkamah Agung salah satunya adalah sebagai berikut:

¹¹⁴ *SUPERbrands*, vol. 1. (Hong Kong: SUPERbrands Ltd. 2004) hal. 30-31.

¹¹⁵ Lihat Keputusan Mahkamah Agung Reg.No. 757/K/Pdt/1989.

”...tidak dapat dibantah lagi, bahwa karena penggunaan secara terus menerus merek AQUA oleh Penggugat sejak lama di Indonesia, Masyarakat Indonesia, terutama konsumen air mineral yang diproduksi oleh Penggugat telah mendapatkan kesan bahwa merek AQUA berasal dari perusahaan Penggugat.”¹¹⁶

Putusan AQUA sebagai merek terkenal ini juga dinyatakan dalam perkara-perkara selanjutnya di Mahkamah Agung mengenai AQUA.¹¹⁷ Pada tahun 2003, di bawah peraturan Undang-Undang Merek yang baru No. 15 tahun 2001 terjadi kasus pembatalan merek yang sudah terdaftar, yaitu merek AQUAliva, No. Daftar 403962 tanggal 7 November 1997, atas nama Nasution Aries, untuk jenis barang antara lain: air mineral, air soda, dan lain-lain.

Dalam pertimbangannya, Majelis memutuskan bahwa:

1. Penggugat adalah pemegang hak eksklusif yang diberikan negara untuk menggunakan merek terdaftar AQUA.
2. AQUA merek terkenal (dilindungi UU no. 15 tahun 2001),
3. AQUA sebagai merek terkenal telah dinyatakan Hakim Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa AQUA merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973.¹¹⁸

Dengan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan AQUA sebagai merek terkenal untuk jenis barang air mineral, maka penggunaan merek-merek yang mirip dengan merek AQUA milik PT. Golden Mississippi tidak diperbolehkan, karena merek adalah hak eksklusif, yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek.

¹¹⁶ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 639-640.

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 394 PK/Pdt/1992, antara PT. Golden Mississippi v. PT. Indotirta Jaya Abadi; Putusan MA Reg.No. 1371 K/Pdt/1993, antara PT. Golden Mississippi v. Konstantin Herry Leiman; Putusan MA No. 014 K/N/HaKI/2003.

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 014 K/N/HaKI/2003, antara PT. Golden Mississippi v. Nasution Aries S.B. dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Dep. Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Merek.

3.2. Kasus SUPERMI

Riwayat merek:

Merek SUPERMI pertama kali didaftar di Direktorat Merek Ditjen HKI tanggal 9 September 1987, dengan No. Daftar 224064, untuk jenis barang bakmi, kelas barang 30. Merek SUPERMI dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur.

Analisa kasus:

Di dalam kasus SUPERMI dapat kita lihat dasar pertimbangan yang sama dengan kasus AQUA. SUPERMI mempunyai arti mie yang memiliki keunggulan (SUPER). Merek SUPERMI didaftarkan untuk jenis barang mie instan (kelas barang 30). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1971 menyatakan bahwa kata SUPERMI telah menjadi merek, karena kata tersebut telah menjadi terkenal karena penggunaan terus menerus dan diiklankan di pasar Indonesia. Nama asli dari barang telah menjadi terkenal dan digunakan sebagai merek.¹¹⁹

Kasus AQUA dan SUPERMI merupakan Jurisprudensi awal dan merupakan *Landmark Decision* didaftarkannya merek-merek deskriptif di Indonesia.

Dari kedua kasus di atas, *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* yang menyebabkan merek AQUA dan SUPERMI yang sebenarnya merupakan merek deskriptif menjadi dapat didaftar adalah sebagai berikut:

1. Merek deskriptif telah digunakan sejak lama (dalam kasus AQUA dan SUPERMI lebih dari 10 tahun),
2. Digunakan secara terus menerus,
3. Diiklankan di pasar Indonesia, sehingga,

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 904/ 1970, tanggal 30 Januari 1971. Dikutip dalam Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang* (Bandung: 1987) hal. 3.

4. Konsumen mendapat kesan bahwa merek tersebut berasal dari Perusahaan pemilik merek deskriptif.

Dalam kasus di atas, nampak jelas bahwa hakim berusaha menerapkan menggunakan azas *secondary meaning* di Indonesia, padahal azas tersebut kebanyakan berlaku di negara *Common Law* (walaupun sekarang sudah banyak negara-negara *Civil Law* yang juga menggunakan azas ini.).

Dengan menyatakan bahwa karena kedua merek tersebut telah digunakan secara terus menerus, maka konsumen telah mendapatkan kesan bahwa merek-merek tersebut berasal dari perusahaan mereka.

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa merek AQUA dan SUPERMI sebagai merek terkenal membawa beberapa konsekuensi hukum, antara lain:

1. Kedua Perusahaan tersebut (PT. Aqua Golden Mississippi dan PT Indofood Sukses Makmur) menjadi pemegang hak monopoli atas penggunaan kata-kata AQUA dan SUPERMI sebagai merek di Indonesia.
2. Pihak lain tidak dapat menggunakan kata AQUA atau kata SUPERMI atau kata-kata yang mempunyai kemiripan dengan kata-kata tersebut sebagai merek.
3. Pihak lain juga tidak dapat menggunakan kata AQUA atau kata SUPERMI atau kata-kata yang mempunyai kemiripan dengan kata-kata tersebut sebagai merek, walaupun digunakan dalam kelas barang yang berbeda dengan merek AQUA milik PT Golden Mississippi (kelas 32-air minum) dan SUPERMI milik PT Indofood (kelas 30-mie). Dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan merek terkenal juga berlaku terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Terhadap keputusan Hakim dalam perkara AQUA dan SUPERMI di atas harus kita ingat bahwa keputusan dibuat berdasarkan Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961, yang memiliki sistem pendaftaran merek Deklaratif, yaitu pendaftaran merek berdasarkan penggunaan, sehingga apabila kita lihat *Ratio Decidendi* dari putusan Hakim dalam dua kasus di atas, maka ternyata memiliki

kesamaan, yaitu merek didaftarkan berdasarkan "penggunaan terus menerus", sesuai dengan sifat perlindungan Deklaratif dari Undang-Undang Merek tahun 1961, yaitu merek didaftar berdasarkan azas penggunaan pertama kali (dan terus menerus) yang mengakibatkan kedua merek tersebut dinyatakan dapat didaftar, dengan dianggap sebagai "merek terkenal".

Namun apabila kita analisa keputusan Hakim pada kedua kasus di atas, maka dapat kita peroleh beberapa permasalahan hukum, antara lain:

1. Keputusan Hakim dalam kedua perkara ini sebenarnya kurang tepat, karena UU Merek tahun 1961 tidak mengenal adanya merek terkenal. Namun Putusan Hakim ini dapat dipandang sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹²⁰, untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang perlindungan merek, terutama mengenai merek terkenal.
2. Namun menurut Penulis keputusan ini mempunyai *Legal Reasoning* yang tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, yaitu tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

"tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;"¹²¹

Jadi, walaupun berdasarkan sistem perlindungan Deklaratif UU Merek No. 21 tahun 1961 merek-merek tersebut dapat didaftarkan karena telah lama digunakan, namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 (2) ini merek deskriptif seharusnya tidak dapat didaftar menurut UU Merek tahun 1961.

Memang benar bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bila perlu membuat hukum. Akan

¹²⁰ Penemuan hukum menurut Paul Scholte dapat dilakukan oleh hakim melalui *rechtsconstructie* (konstruksi hukum), *rechtsinterpretatie* (penafsiran hukum), *rechtsanalogie* (analogi hukum) dan *rechtsverwijning* (penghalusan hukum).
Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 153.

¹²¹ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

tetapi adanya peraturan-peraturan yang konkret perlu dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang mirip yang dihadapkan kepadanya.

Argumentasi atau *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* hakim dalam kasus-kasus ini harus dibangun berdasarkan ketentuan hukum, bukan atas dasar lainnya. Apabila hakim menerima argumentasi yang dibangun di luar ketentuan hukum dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan, hal itu akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Dengan berlakunya UU merek tahun 1992 yang merubah sistem pendaftaran merek dari sistem pendaftaran merek deklaratif ke sistem konstitutif seharusnya putusan pendaftaran merek deskriptif berdasarkan penggunaan seperti dalam kasus AQUA dan SUPERMI menjadi batal, karena perubahan Undang-Undang yang berakibat pada perubahan sistem.

Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan Pengadilan dan Mahkamah Agung harus dihargai dan memang menjadi kewajiban untuk menghargai putusan pengadilan atas perkara yang sudah diputuskan. Karena itu merek-merek AQUA dan SUPERMI masih terus didaftar dan diperpanjang di Direktorat Merek sampai saat ini, walaupun sistem perlindungan merek yang berlaku saat ini berbeda dengan pada saat Putusan kasus AQUA dan SUPERMI itu dibuat.

Dalam konsep preseden yang dianut di negara-negara *Common Law* hakim terikat pada putusan pengadilan terdahulu (azas *Stare Decicis*). Namun dalam sistem *Civil Law* (seperti yang dianut di Indonesia) hakim tidak terikat pada preseden. Hakim pada dasarnya mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam memutuskan suatu perkara. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga cenderung untuk merujuk kepada keputusan hakim terdahulu. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dalam perkara sengketa kasus-kasus merek selama ini, yang terbukti dengan kasus-kasus pembatalan merek-merek yang menggunakan kata AQUA yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI selama ini.¹²²

Terlepas dari benar atau salahnya *Legal Reasoning* dalam Putusan Hakim dalam kasus AQUA dan SUPERMI, putusan-putusan ini telah menjadi *Landmark*

¹²² Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 980 k/Pdt/1990; No. 1371 k/Pdt/1993; No. 033 k/N/HaKI/2003; No. 035 k/N/HaKI/2003.

Sumber: *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HaKI*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hal. 57-89.

Decision yang menghasilkan pemahaman baru mengenai ”merek terkenal” pada waktu itu, dan merupakan tonggak pertama didaftarkannya merek deskriptif di Indonesia.

4. Pendapat Pemeriksa Merek Mengenai Pendaftaran Merek Deskriptif

Pandangan Hakim pada kasus-kasus di atas ternyata berbeda dengan pandangan Pemeriksa Merek.

Pemeriksa Merek dalam membuat usul tolak atau daftar terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, melihat kekuatan daya pembeda yang dimiliki (*Distinctive character*) yaitu kemampuan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Kekuatan daya pembeda yang dimiliki oleh suatu merek (*Distinctive character*) terbagi menjadi dua yaitu:

- *High distinctive character* (daya pembeda yang kuat / tinggi)
- *Low distinctive character* (daya pembeda yang lemah)

Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Dari hasil wawancara lisan dengan Ketua-ketua Kelompok Pemeriksa, semuanya memberikan opini bahwa seharusnya merek-merek yang hanya terdiri dari kata-kata yang bersifat deskriptif (termasuk nama generik dari barang atau jasa) tidak boleh didaftar.¹²³ Hal ini karena sifat monopoli dari sistem

¹²³ Wawancara dilakukan dalam kurun waktu bulan April-Mei 2010, di lingkungan Sub-Direktorat Pemeriksaan Merek, Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Wawancara dilakukan secara lisan oleh Penulis dengan para Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek, yang merupakan Ketua-Ketua Kelompok Pemeriksa Merek (Ketua Kelompok I sampai V), dalam kapasitasnya sebagai Pemeriksa Merek Senior di lingkungan Direktorat Merek yang sudah tentu mempunyai pengetahuan yang lebih dalam tentang Pemeriksaan Substantif Merek.

perlindungan merek yang akan menyebabkan pihak-pihak lain tidak dapat menggunakan istilah-istilah deskriptif, yang mungkin diperlukan dalam menjelaskan suatu barang, seperti sifat, atau kualitas.

Lebih lanjut Ketua Pemeriksa Kelompok V yang bidang pemeriksaannya meliputi bidang makanan dan minuman, menyatakan bahwa apabila ternyata karena suatu hal merek-merek deskriptif menjadi dapat didaftar (misalnya karena putusan pengadilan), maka sebenarnya merek-merek tersebut mempunyai daya pembeda yang lemah (*Low Distinctive Character*).

Pendapat-pendapat para Pemeriksa Merek ini bertentangan dengan pendapat para Hakim yang memutus Perkara AQUA dan SUPERMI di atas. Pemeriksa Merek menyatakan merek-merek yang hanya menggunakan istilah deskriptif lemah perlindungannya, sedangkan Hakim-Hakim dalam kasus AQUA dan SUPERMI berpendapat bahwa perlindungan merek-merek deskriptif tersebut kuat, yaitu dengan menyatakan merek-merek tersebut sebagai merek terkenal. Merek terkenal tidak hanya dilindungi dalam kelas barang atau jasa yang didaftar saja, tetapi juga mendapat perlindungan dalam semua kelas walaupun tidak didaftar dalam kelas-kelas lain (Pasal 6 ayat (2) UU Merek No. 15 tahun 2001).

Perbedaan pandangan ini menyebabkan Pemeriksa Merek akan terus memutuskan untuk mendaftarkan merek-merek milik pihak yang mempunyai kemiripan dengan merek-merek deskriptif yang telah dinyatakan didaftar oleh Pengadilan. Sedangkan Hakim-Hakim yang memeriksa perkara pembatalan merek akan terus membatalkan pendaftaran merek-merek yang dianggap memiliki kemiripan dengan merek deskriptif yang dinyatakan terkenal. Siklus inilah yang terjadi selama ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketidak pastian hukum dalam perlindungan merek.

5. Kelemahan-Kelemahan Merek Deskriptif

Perbedaan pendapat antara Pemeriksa Merek dengan Hakim yang memutuskan perkara Merek (baik Hakim Pengadilan Niaga atau Hakim Agung di Mahkamah Agung) menyebabkan perlindungan merek deskriptif menjadi lemah. Kelemahan dari merek deskriptif antara lain:

5.1. Merek Deskriptif Merupakan *Low Distinctive Character*

Low Distinctive Character ini menyebabkan perlindungan merek yang hanya menggunakan istilah-istilah deskriptif menjadi lemah dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Hal ini akan mengakibatkan banyak merek-merek yang mempunyai kemiripan dengan merek-merek deskriptif akan didaftar oleh Pemeriksa Merek. Walaupun dapat didaftar dan dilindungi, pada dasarnya merek deskriptif lemah perlindungannya. Sebagai contoh dapat kita lihat berikut ini.

1. Merek AQUA, kelas barang 32 (air minum).

Pertama kita lihat merek AQUA. Merek AQUA terdaftar atas nama PT. Aqua Golden Mississippi Tbk, untuk jenis barang: "Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman - minuman dari buah dan perasan buah; sirop - sirop dan sediaan - sediaan lain untuk membuat minuman", kelas barang 32, No.daftar 545511, 481257, 488173, 488470, 512041, 555855, 555856, 555857.

Namun apabila kita lihat dalam Daftar Umum Merek yang berisi merek-merek yang sudah terdaftar, ada banyak merek yang dapat dianggap mirip, karena menggunakan kata AQUA, yang juga terdaftar milik pihak lain, untuk jenis barang air minum, kelas 32.

Tabel 1: Merek yang mempunyai kemiripan (*similarity*) dengan merek AQUA untuk jenis barang air (kelas 32), milik pihak selain PT. Aqua Golden Mississippi (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁴

¹²⁴ Daftar Umum Merek, Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, 2010.

No.	MERЕК	No. Daftar	KL	PEMILIK
1	ALLAQUA	545511	32	CV. Kuda Mas
2	AQUA AQUA TEA	496388	32	PT. Djarum Emas Unggul
3	AQUA SIN / GUNUNG SIANBUNG	451685	32	Pinem B. L. Surbakti
4	AQUACAFE	000102451	32	PT. Sari Incofood Corp.
5	AQUACUI	000056362	32	Otje Suwandito
6	AQUADESA	000113334	32	Suhargo
7	AQUAFINA	000062924	32	Pepsico Inc.
8	AQUAFIND	451684	32	PT. Indofarma
9	AQUAGRESS WIDYA JAYA TIRTA	495131	32	Widayani Widjaya/ Widjaya Tirta
10	AQUAHOUSE	500676	32	Liong Pang Key Ong
11	AQUALIFE + LUKISAN	512572	32	The Fendi, Sugiarto Bambang
12	AQUALIN	456249	32	Marlina Tani
13	AQUALUX + LUKISAN	469900	32	PT. Tirta Teknosys
14	AQUAMORE	000040771	32	Pias Corp.
15	AQUANOL/LUKISAN	000046029	32	Sugeng Harjas
16	AQUAPY	456253	32	PT. Intan Perdana Puspa
17	AQUAREL	476316	32	Societe Des Produits Nestle S. A.
18	AQUARIUS	000009148	32	The Coca Cola Company
19	AQUARIUS	000090965	32	The Coca Cola Company
20	AQUARIUSCREAMER	000109345	32	PT. Sari Incofood Corp.
21	AQUARON	505215	32	Pek Ke Hok
22	AQUASE	000075091	32	Teddy Hartono
23	AQUASE DAN LUKISAN	506493	32	Teddy Hartono
24	AQUASE DAN LUKISAN	506494	32	Teddy Hartono
25	AQUASE/LOGO	000075089	32	Teddy Hartono
26	AQUASIAIR	462961	32	Liem Sugianto
27	AQUASIAIRINDO	479196	32	Liem Sugianto
28	AQUATECH	469778	32	PT. Tirta Teknosys
29	AQUATHA	456252	32	PT. Sendang Tendarma Upaya
30	AQUAVIS	449198	32	PT. Multi Lamindo Abadi Lestari
31	AV. AQUA VITAE	513745	32	Timboel Soegiharto
32	AVIAQUA	547563	32	PT. Aviasindo
33	BELLAQUA	000108922	32	Leonardus Handoyo
34	DAG (DAGON AQUA GUARD)	539018	32	Hartono Budiman
35	EVAQUA	000110893	32	Andy Kurniawan
36	JAQUAJER DAN TULISAN ARAB	545251	32	CV. Jakir Home Industry
37	JITUVISAQUA	454219	32	Liem Sugianto
38	LIMAQUA	000074605	32	Tatang Suryadarma
39	MASAQUA	000113335	32	Suhargo
40	MURAQUA/LUK GAJAH	000084476	32	PT. Tirtasari Floragrata
41	MURAQUA/LUK	000075704	32	PT. Tirtasari Floragrata

	PEMANDANGAN			
42	NATAQUA	473507	32	Toni Chandra Tan
43	NEW AQUA	544154	32	Oesman Sundjaja
44	POLAQUA	000037282	32	Pusat Koperasi Kepolisian RI Markas Besar
45	QQ QUAQUA	488297	32	PT. Sari Incofood Corp.
46	SANAQUA M+ LUKISAN	472427	32	John Sanjaya
47	SARVAQUA DAN LUKISAN	492561	32	PT. Sarua Jaya Manggala
48	VIANAQUA	462059	32	Margowangi
49	YOGAQUA	495032	32	M. Said

Total jumlah merek terdaftar yang mirip dengan merek AQUA kelas 32 untuk jenis barang air minum adalah 49 merek.

2. Merek SUPERMI, kelas barang 30 (mie).

Kemudian kita lihat merek SUPERMI. Karena digunakan untuk jenis barang mie (kelas 30), maka unsur kata Mie tidak kita perhitungkan sebagai merek. Sekarang kita perhatikan kata SUPER. Merek SUPERMI terdaftar atas nama PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, untuk barang antara lain mie (kelas 30), terdaftar dengan No. Daftar 465908, 449482, 449483, 452142, 000003848.

Bila kita cari merek-merek lain yang juga menggunakan kata SUPER, untuk jenis barang mie maka kita akan mendapat hasil sebagai berikut:

Tabel 2: Merek yang menggunakan kata SUPER untuk jenis barang mie (kelas 30), milik pihak selain PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁵

No.	MEREK	No. Daftar	Kelas	PEMILIK
1	BOGA JAYA/SUPER/LUK WARUNG	000026358	30	DRS. Erik Mulia Wijaya
2	JEMBAR SUPER	000038098	30	Widodo
3	JEMPOL/SUPER/KOKI/LUK WANITA	000040550	30	Irwan Pujihaspuro
4	MEGASUPERIOR	462979	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
5	OT SUPER SEDAP	000061089	30	Blissful Centany International Ltd.
6	RAOS SUPER/LUK BUNGA MATAHARI	000063012	30	FA. Merak

¹²⁵ Ibid.

7	SEALION/SUPER MIESWA/LUK SINGA LAUT	000041651	30	Sudjadi Banawi
8	SUPER	000115629	30	Super Coffeemix Manufacturing Ltd.
9	SUPER 100	513599	30	Djohan Wisata
10	SUPER BREAD/LUK KOKI PRIA	000040988	30	Tjalia Samsudin
11	SUPER CACAO	479156	30	Ngo Agus Hariyanto
12	SUPER CAR	445356	30	GCIH Trademark Ltd.
13	SUPER KARE	000065553	30	Blissful Centany International Ltd.
14	SUPER LOLY POP	506789	30	Halim Susanto
15	SUPER MAX	000008068	30	PT. Union Confectionery Ltd.
16	SUPER MAX DAN LUKISAN	000008111	30	PT. Union Confectionery Ltd.
17	SUPER MAX/MAX/LUKISAN	000021552	30	PT. Union Confectionery Ltd.
18	SUPER NEON	000061806	30	PT. Unican Surya Agung
19	SUPER NEON WAR	000061805	30	PT. Unican Surya Agung
20	SUPER PRIMA	000029270	30	PT. Carpass Internusa Mulia
21	SUPER QUALITY	000024041	30	Kang Hartanto Gunawan
22	SUPER X	000115101	30	Jogi Hendra Atmadja
23	SUPER YOKO	000107911	30	PT. Menggala Tapioka Riyasentosa
24	SUPER ZUPER	496148	30	PT. Unican Surya Agung
25	SUPER ZUPER + LUKISAN	000004681	30	PT. Unican Surya Agung
26	SUPERCO	000027662	30	PT. Khong Guan Biscuit Ind. Ltd.
27	SUPERCRISPY	000008404	30	Desideria Utomo & Dipa Agung Utomo
28	SUPERFLAKES	000040406	30	PT. Serena Indopangan Industry
29	SUPERGINGER	495238	30	Jogi Hendra Atmadja
30	SUPERGINGER	505221	30	Jogi Hendra Atmadja
31	SUPERIOR + LUKISAN	515861	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
32	SUPERIOR + LUKISAN	519136	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
33	SUPERIOR + LUKISAN	519282	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
34	SUPERIOR MUSHROOM	000020318	30	Gandhi Gunawan
35	SUPERIOR SAGURA	000112510	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
36	SUPERIOR/LOGO S MAHKOTA	000023418	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
37	SUPERLANG	506913	30	Hendry Tendra
38	SUPERSTAR	000028158	30	Liliwati Jethro Kusumo

Total jumlah merek yang menggunakan kata SUPER kelas 30 untuk jenis barang mie sejumlah 38 merek.

3. Merek BAGUS, kelas barang 3 (sabun dan wangi-wangian penyegar udara).

Sekarang mari kita lihat contoh merek deskriptif lain, yaitu BAGUS. Merek BAGUS terdaftar atas nama Abdul Alek Soelystio, untuk jenis barang antara lain sabun dan wangi-wangian penyegar udara (kelas 3). Di dalam Daftar Umum Merek, merek-merek yang mirip dengan merek BAGUS, kelas barang 3 adalah:

Tabel 3: Merek yang mempunyai kemiripan (*similarity*) dengan merek BAGUS (kelas 3), milik pihak selain Abdul Alek Soelystio (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁶

No.	MEREK	NO DAFTAR	KL	PEMILIK
1	BAGUS	000022111	3	Abdul Alek Soelystio
2	BAGUS	000083528	3	Abdul Alek Soelystio
3	BAGUS	000113341	3	Abdul Alek Soelystio
4	BAGUS	505203	3	Abdul Alek Soelystio
5	BAGUS PREMIUM	000103692	3	Abdul Alek Soelystio
6	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009970	3	Abdul Alek Soelystio
7	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009971	3	Abdul Alek Soelystio
8	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009972	3	Abdul Alek Soelystio
9	BAGUS/HURUF KANJI	000030897	3	Abdul Alek Soelystio
10	BAGUS/HURUF KANJI	000071400	3	Abdul Alek Soelystio
11	BAGUS/HURUF KANJI/LUK JEMPOL	000066059	3	Abdul Alek Soelystio
12	BAGUS/LUK MAHKOTA	000072606	3	Abdul Alek Soelystio
13	BAGUS/SIBIRU	000063296	3	Abdul Alek Soelystio
14	BAGUS/SURYA MAS	475763	3	Abdul Alek Soelystio
15	BAGUS/SURYAMAS	000089199	3	Abdul Alek Soelystio
16	SELF GRIPBAGUS/LOGO	000066058	3	Abdul Alek Soelystio

Sampai bulan April 2010 tidak ada merek yang mempunyai kemiripan dengan merek BAGUS kelas 3, milik Abdul Alek Soelystio.

4. Merek MIE SEDAAP, kelas barang 30 (mie)

Sekarang kita perhatikan merek MIE SEDAAP. Kata deskriptif dalam merek MIE SEDAAP adalah kata SEDAP. Merek MIE SEDAAP terdaftar atas nama PT. Wings Surya, jenis barang mie instan kelas (30). Merek MIE SEDAAP terdaftar dengan No. Daftar 474168, 000017370, 000017371, 000017371, 000017373, 000077096. Dari hasil pencarian dalam Daftar Umum Merek,

¹²⁶ Ibid.

terdapat beberapa merek yang menggunakan kata SEDAP milik pihak lain yang sudah terdaftar untuk jenis barang mie, antara lain:

Tabel 4: Merek yang menggunakan kata SEDAP, atau yang mirip kata SEDAP untuk jenis barang mie (kelas 30), milik pihak selain PT. Wings Surya (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁷

No	MEREK	NO DAFTAR	KL	PEMILIK
1	KARE SEDAP	000065552	30	Blissful Centany Limited International
2	OT SUPER SEDAP	000061089	30	Blissful Centany Limited International
3	RAJA SEDAP	477625	30	Tjie Oke Tjieputra
4	SEDAP MALAM	445404	30	Yogie Pramono
5	SEDAP NIKMAT SELERA/LOGO SNS	000086400	30	Harsono Wangsa
6	SIN LI FOOD / SEDAP HARUM + LUKISAN	515855	30	Tjhin Wie Tjam/ Pabrik Sin Li

Total 6 merek yang menggunakan kata SEDAP untuk jenis barang mie kelas barang (30).

Dari tabel 1,2, 3, dan 4 di atas, maka dengan pengecualian merek BAGUS, merek AQUA, SUPERMI dan MIE SEDAAP merupakan merek yang lemah. Merek yang lemah disebabkan banyaknya pihak lain yang menggunakan merek yang mirip (*similar*), sehingga menurunkan daya pembedanya (*distinctiveness*). Tetapi memang dari awal merek deskriptif sebenarnya merupakan merek yang rendah daya pembedanya, dan tabel-tabel di atas membuktikan hal tersebut.

Selain itu dapat kita simpulkan pula bahwa penggunaan kata-kata deskriptif untuk merek, seperti kata AQUA, SUPER, SEDAP, ternyata bukan merupakan monopoli satu pihak tertentu saja. Hal ini yang menyebabkan rendahnya eksklusifitas dari merek-merek deskriptif tersebut.

Kelemahan dari merek deskriptif ini juga terjadi di luar negeri. Merek Sharp pertama kali didaftar pada tahun 1937 di Jepang pada tanggal 30 Oktober

¹²⁷ Ibid.

1937, untuk kelas barang 2, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 25, 34, atas nama Sharp Corp. (Kabushiki Kaisha Sharp).¹²⁸



Sharp mempunyai arti tajam, jelas, tepat.¹²⁹ Kata SHARP ini merupakan kata deskriptif apabila digunakan untuk jenis barang alat-alat elektronik, seperti televise, monitor computer, printer (kelas 9), dan juga apabila digunakan untuk barang seperti pisau, gunting (kelas 16).

Merek SHARP kemudian menjadi merek terkenal *well-known mark* di Jepang, dengan no. daftar 0499615.

Walaupun merek SHARP mempunyai perlindungan yang kuat di Jepang, namun dalam pendaftaran internasional di *World Intellectual Property Organizaton* (WIPO) *Gazzete*, yaitu terbitan berkala dari WIPO yang berisi daftar-daftar merek yang sudah terdaftar secara internasional melalui prosedur *Madrid Protocol*, didapat banyak merek-merek milik pihak lain yang menggunakan merek SHARP, antara lain:¹³⁰

1. 460020 MSD MERCK SHARP & DOHME Kelas 1
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waarderweg 39
NL-2031 BN HAARLEM (NL)

¹²⁸ www.jpo.go.jp/ipdl diakses hari Senin, 3 Mei 2010.

¹²⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005) hal. 519.

¹³⁰ www.wipo.int/ipdl/en/madrid/ diakses tanggal 25 Mei 2010.

MSD
MERCK
SHARP &
DOHME

2. 589443 SHARP Kelas 25
 ICTT TEXTILE TRADING MBH
 TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT
 92, Bergstrasse,
 D-69469 WEINHEIM (DE)

3. 600763 SHARP Kelas 3, 14, 18, 25
 ICTT TEXTILE TRADING MBH
 TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT
 92, Bergstrasse, D-69469 WEINHEIM (DE)

4. 659933 SHARP SHUTTLE SERVICE Kelas 9, 37, 39



SHARP Electronics (Europe) GmbH
 Sonninstrasse 3
 20097 Hamburg (DE)

5. 775201 MULTI-SHARP Kls. 7, 8
 LBRION SALES LIMITED
 Hyde House,
 The Hyde
 LONDON, NW9 6LH (GB)

6. 794394 BUFFALO SHARP Kelas 33
BUFFALO SHARP

ETABLISSEMENTS SARDET ET
 DERIBAU COURT "E.S.E.D."
 58, avenue des Terroirs de FRANCE
 F-75609 PARIS CEDEX 12 (FR)

7. 801736 LES BEAUX YEUX SHARP EYES Kelas 3
LES BEAUX YEUX
SHARP EYES
 NOMS DE CODE
 28-32 avenue Victor Hugo

F-75116 PARIS (FR)

8. 824156 SHARP EDGE Kelas 3
L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR)

9. 832400 SHARP MINDS Kelas 9, 41
THE SPORTING EXCHANGE LIMITED
Waterfront,
Hammersmith Embankment,
Chancellors Road
LONDON W6 9HP (GB)

10. 851281 SHARP Kelas 9, 11, 16
SHARP
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)
22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

11. 880317 SHARP Kelas 18, 25
VMV Network AG
Rothusstrasse 5a
CH-6331 Hünenberg (CH)

12. 906074 JO SHARP Kelas 16, 23
Jo Sharp Pty Ltd
1/33 Pakenham Street
FREMANTLE WA 6160 (AU)

13. 929233 SHARP Kelas 1, 2, 7, 9, 11, 16, 19



SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)

22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

14. 931165 SHARP NESS Kelas 1, 3, 5, 2



HUBEI YULI ABRASIVE BELTS
GROUP CO., LTD
No.218, Yuli Avenue,
Tongcheng County
437400 Hubei Province (CN)

15. 948348 DONNA SHARP Kelas 18, 20, 24
Donna Sharp, Inc.
1315 Cedar Grove Road
Shepherdsville, KY 40165 (US)

16. 969717 SHARP Kelas 9

SHARP

SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)
22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

17. 974032 MINI-SHARP Kelas 8
VOGEL CAPITAL, INC.
85 Hayes Memorial Drive
Marlborough, MA 01752 (US)

18. 983300 SHarp end 12, 16, 25, 35, 41



Akrapovic, Igor
Rozna Dolina C. VIII/10 A
SI-1000 Ljubljana (SI)

19. 990085 Sharp King Kelas 9, 28



Ladislav Koumar - MIRO
 Borová 275
 CZ-569 82 Borová (CZ)

20. 1029931 Aero-Sharp Kelas 9



Shanghai Aero-Sharp
 Electric Technologies Co. Ltd.
 6629 Zhongchun Rd. 201101 Shanghai (CN)

Dalam pendaftaran internasional, merek SHARP juga dianggap tidak mempunyai daya pembeda yang kuat, karena telah banyak digunakan oleh pihak lain.

5.2. Merek Deskriptif dan Biaya Tinggi

Sifat lemahnya daya pembeda yang dimiliki oleh merek-merek deskriptif ternyata berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan oleh pemegang merek deskriptif. Biaya-biaya tersebut antara lain adalah biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya *advertising* atau pengiklanan. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan oleh pemegang merek agar mereknya tetap mempunyai posisi dominan di masyarakat.

5.2.1. Merek Deskriptif dan Gugatan Pembatalan Merek

Rendahnya derajat eksklusifitas merek deskriptif ini ternyata disadari juga oleh pemilik merek. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan eksklusifitas merek adalah dengan tidak membiarkan pihak lain menggunakan merek yang

mirip dengan merek mereka yang sudah terdaftar, walaupun merek tersebut merupakan merek deskriptif yang menjelaskan sifat barang atau bahkan nama generik dari suatu barang.

Hal ini yang dilakukan oleh PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. Sejak tahun 1989, PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. Telah mengajukan 15 kali gugatan pembatalan merek milik pihak lain yang mirip dengan merek AQUA.¹³¹ Walaupun begitu, tetap masih banyak merek-merek yang mirip yang terdaftar. Bila kita lihat dari jumlah merek yang menggunakan kata AQUA di atas, maka apabila PT. Aqua Golden Mississippi berniat untuk menjadi satu-satunya pemilik merek yang menggunakan kata AQUA untuk jenis barang air, maka ia harus melakukan gugatan pembatalan atas 49 merek terdaftar dalam tabel di atas. Hal ini tentu akan menyebabkan perusahaan akan mengeluarkan biaya yang sangat besar.

5.2.2. Merek Deskriptif dan Pandangan Konsumen

Selain itu perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk iklan yang sangat besar untuk merek deskriptif ini. Hal ini dikarenakan apabila semakin banyak pihak lain yang menggunakan merek yang mirip, maka akan makin kabur asosiasi konsumen akan merek tersebut. Contoh, apabila kita membeli air minum dalam kemasan di warung atau tempat makan, kita biasanya akan memesan AQUA, walaupun dalam benak kita, kita tidak meminta air kemasan merek tertentu. Pedagang atau pelayan yang melayani kita juga biasanya akan memberi air kemasan merek apapun yang ada, tidak harus merek AQUA.

Karena itu perusahaan pemegang merek harus berusaha untuk dapat membedakan kualitas dan asosiasi atas barang produksinya dari barang produksi pihak lain di benak konsumen dengan jalan melakukan pengiklanan besar-besaran.

¹³¹ Sumber: berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Staff* dari PT. Aqua Golden Mississippi, dan juga dalam Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang* (Bandung: 1987).

6. Merek Deskriptif dan *Unfair Competition*

Walaupun merek deskriptif bersifat lemah dan seharusnya tidak diberikan hak monopoli, namun merek deskriptif tetap mendapat perlindungan terhadap *unfair competition*, yang ditunjukkan dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Karena merek deskriptif bersifat lemah, maka banyak merek lain yang menggunakan istilah yang sama untuk barang yang sama (contoh: SEDAP), namun merek tersebut tetap harus mendapat perlindungan dari itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh pihak lain. Contohnya dalam kasus di bawah ini:



No. Daftar IDM000017372

Kelas: 30

Pemilik: PT. Wings Surya

Tanggal pendaftaran:

20 Februari 2003

No. Agenda D00.2004.03373.03407

Kelas: 30

Pemilik: PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tanggal pengajuan:

12 Februari 2004

Tanggal Penolakan: Januari 2010.

Merek SUPERMI SEDAP yang diajukan pendaftarannya, ditolak oleh Pemeriksa Merek dengan alasan merek diajukan dengan itikad tidak baik (pasal 4 UU No. 15 tahun 2001).

Walaupun kata SEDAP dianggap lemah dan banyak merek yang juga menggunakan kata SEDAP untuk jenis barang mie (kelas 30), namun dalam kasus di atas Pemeriksa Merek telah bertindak benar dengan melindungi merek MIE SEDAAP dari tindakan *Unfair Competition*, yaitu dengan menganggap merek

SUPERMI SEDAAAP diajukan dengan itikad tidak baik,¹³² karena nyata-nyata berusaha menjiplak merek milik pihak lain.

Pasal 4 ini merupakan pasal yang melindungi merek dari tindakan *Unfair Competition*.

7. Beberapa Argumentasi Mengenai Merek Deskriptif

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa merek deskriptif tidak dapat didaftar di Indonesia. Apabila suatu merek deskriptif kemudian dapat didaftar, maka biasanya merek tersebut akan mempunyai perlindungan yang lemah.

Pihak yang tidak setuju dengan pernyataan di atas tentu akan menyatakan bahwa hal ini tidak adil bagi perusahaan yang telah memilih dan menggunakan merek deskriptif, dan telah mendapat pendaftaran dan perlindungan sebagai merek. Beberapa perusahaan, seperti dalam contoh di atas telah menggunakan merek deskriptif sejak lama (sejak era 1970) dan pasti telah mengeluarkan banyak uang, tenaga dan waktu untuk mengiklankan dan menjual produk mereka menggunakan merek deskriptif itu.

Mereka akan mengajukan argumen bahwa merek mereka dapat menunjukkan asal dari produk dan dapat digunakan untuk membedakan asal barang, yaitu merupakan hasil produksi mereka, dan konsumen akan bingung apabila kompetitor diperbolehkan menggunakan deskripsi yang sama untuk produk mereka.

Terhadap argumentasi-argumentasi tersebut dapat Penulis sampaikan pula beberapa argumentasi yang mendukung tesis ini.

1. Terhadap alasan penggunaan sejak lama. Harus diingat bahwa produsen yang menggunakan merek deskriptif sebenarnya sejak awal sudah

¹³² Indonesia, Undang-Undang tentang *Merek*, pasal 4.

Dalam penjelasan pasal 4 disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboncong, meniru, atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh atau menyesatkan konsumen.

menyadari resiko bahwa mereknya akan ditolak oleh Pemeriksa Merek, dan tidak dapat dilindungi.

2. Terhadap alasan pemilik merek sudah banyak mengeluarkan biaya untuk promosi dan mengembangkan merek yang bersifat deskriptif. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa apabila merek deskriptif ternyata dapat didaftarkan sekalipun, karena sifat merek deskriptif yang lemah daya pembedanya, maka kompetitor akan dapat mendaftarkan dan menggunakan merek yang mirip. Akibatnya adalah seperti dalam kasus AQUA, pemilik merek akan banyak mengeluarkan biaya untuk menuntut pembatalan merek-merek yang dianggap mirip dengan merek mereka. Selain itu pemilik merek juga harus mengeluarkan biaya promosi yang tidak sedikit untuk mempertahankan asosiasi konsumen bahwa merek (yang sebenarnya merupakan nama generik dari barang itu sendiri, atau hanya menjelaskan kualitas dari barang itu sendiri) adalah merupakan hasil produksinya mereka sendiri dan berbeda dengan hasil produksi pihak lain.
3. Terhadap argumen bahwa merek deskriptif dapat digunakan untuk membedakan asal barang sebenarnya alasan ini juga tidak tepat. Dalam kasus AQUA, konsumen selama ini selalu menggunakan kata AQUA apabila memesan atau membeli air minum dalam kemasan, apabila penjual memberikan air minum dengan merek lain, seperti Ades atau Vit, kebanyakan konsumen tidak keberatan.

8. Penutup

Hukum merek seharusnya menganjurkan perusahaan pemilik merek untuk memilih dan menggunakan merek yang memiliki daya pembeda yang paling kuat, dan tidak menggunakan merek yang lemah yang hanya memberikan informasi mengenai kualitas atau karakteristik suatu produk. Karena tujuan merek yang berguna untuk membedakan barang atau jasa, maka pemilik merek juga

seharusnya menggunakan merek yang memiliki daya pembeda yang kuat agar produk mereka menonjol di pasaran.

Terhadap merek deskriptif ini seharusnya tidak boleh diberikan hak monopoli. Dalam *TRIPS Agreement* disebutkan bahwa terhadap merek yang menggunakan istilah-istilah deskriptif dapat dibuat pengecualian, namun pengecualian tersebut harus mempertimbangkan kepentingan hukum dari pemegang merek dan pihak ketiga.

(Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties (article 17:exceptions).¹³³

Dan pada akhirnya harus diperhatikan juga bahwa sistem perlindungan merek harus dibuat untuk memajukan perdagangan dan dengan pertimbangan bahwa sistem perlindungan itu sendiri tidak menjadi hambatan dalam perdagangan yang sah.

“...to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection on intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”¹³⁴

¹³³ WTO, *TRIPS Agreement*, article 17 (exception).

¹³⁴ *Ibid. Preamble.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN PRESKRIPSI

Memberikan Preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan hal yang esensial dari Penelitian Hukum, karena untuk hal itulah penelitian ini dilakukan.¹³⁵ Namun sebelum memberikan Preskripsi, kita harus lebih dahulu memberikan kesimpulan dari hasil Penelitian Hukum.

Sebagai catatan, terutama bagi Direktorat Merek, adalah mengenai masalah administrasi berkas. Penulis mengalami kesulitan dalam menelusuri sejarah pendaftaran pertama kali suatu merek, walaupun akhirnya berhasil ditemukan. Penelusuran sejarah pendaftaran merek perlu dilakukan dalam untuk mengetahui sudah berapa lama merek didaftar, dan untuk mengetahui merek tersebut didaftar dalam rezim Undang-Undang Merek yang mana. Jangka waktu penggunaan merek terdaftar ini berguna untuk menentukan reputasi suatu merek dan juga untuk mengetahui dalam rezim Undang-Undang Merek merek tersebut didaftar.

Kesulitan ini berawal dari kelemahan dalam informasi yang tercantum di dalam sertifikat pendaftaran merek sejak tahun 1980-an sampai sekarang, yaitu tidak dicantumkannya tanggal pendaftaran pertama kali suatu merek. Pencantuman tanggal pendaftaran pertamakali suatu merek dapat berguna untuk mengetahui umur pendaftaran suatu merek, dan berapa kali merek tersebut telah diperpanjang. Seharusnya Direktorat Merek mulai memikirkan untuk menambah data tanggal pertama kali merek didaftar dalam sertifikat pendaftaran merek.

Tesis ini dibuat dengan pertanyaan utama mengenai "mungkinkah penggunaan merek deskriptif yang terus menerus dalam jangka waktu lama dapat melahirkan perlindungan?"

Dalam teori, merek-merek yang hanya terdiri dari kata atau istilah deskriptif (karena itu disebut merek deskriptif) tidak dapat dilindungi. Suatu merek hanya bisa didaftarkan dan mendapat perlindungan apabila merek tersebut memiliki *distinctiveness* atau daya pembeda. Karena itu, suatu kata, nama, symbol, atau gambar/ logo hanya dapat dilindungi sebagai merek apabila memiliki

¹³⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 206.

daya pembeda, yaitu dapat digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu produser dan oleh pesaingnya.

Sesuai dengan teori *distinctiveness* dari suatu merek yang diformulasikan oleh Justice Friendly di Amerika pada tahun 1976, tingkat daya pembeda yang dimiliki suatu merek dapat dibagi ke dalam kategori¹³⁶:

1. *Generic*,
2. *Descriptive*,
3. *Suggestive*,
4. *Arbitrary*,
5. *Fanciful*.

Merek-merek yang bersifat *Fanciful*, *Arbitrary* dan *Suggestive* mempunyai daya pembeda yang kuat, karena itu mendapat perlindungan. Sedangkan merek deskriptif dan merek *Generic* dianggap tidak mempunyai daya pembeda, sehingga kedua merek tersebut tidak dapat didaftar.

Namun dalam perkembangan sistem perlindungan merek, berkembang suatu teori yang pertama kali muncul di Amerika, yaitu teori *Secondary Meaning*, yang merupakan suatu konsep perlindungan atas merek yang sebenarnya tidak dapat didaftar karena hanya terdiri dari kata atau frasa yang bersifat deskriptif (dan dianggap tidak mempunyai daya pembeda), namun karena penggunaan secara terus menerus dan dalam jangka waktu lama, maka kata atau frasa itu akan menjadi mempunyai arti kedua yang berbeda (*secondary meaning*) dalam persepsi

¹³⁶ Ramsey, "Descriptive Marks", 6-13, hal. 14.

Lihat kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9-11 (2d Cir. 1976); *see Wal-Mart*, 529 U.S. at 210-11 (noting that Judge Friendly first formulated the "now-classic test" for determining whether word marks are inherently distinctive); *Two Pesos*, 505 U.S. at 768 (discussing Judge Friendly's "classic formulation" of the five trademark "categories of generally increasing distinctiveness"); *Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am. Inc.*, 287 F.3d 866, 872 (9th Cir. 2002); *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 635-36 (6th Cir. 2002); *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 93 (2d Cir. 2001); *Hunt Masters, Inc. v. Landry's Seafood Rest., Inc.*, 240 F.3d 251, 253-54 (4th Cir. 2001); *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 221-22 (3d Cir. 2000). According to the Seventh Circuit, "Judge Friendly proposed the continuum of generic, descriptive, suggestive, arbitrary, and fanciful marks as a heuristic, a means to guide thought rather than to replace the statutory requirements" of the Lanham Act. *Bliss Salon Day Spa v. Bliss World LLC*, 268 F.3d 494, 496 (7th Cir. 2001).

konsumen, yaitu sebagai merek atas barang yang diproduksi oleh suatu produsen tertentu, dan karena itu menjadi dapat didaftar.

TRIPS Agreement yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *GATT Agreement (Annex 1 C)* menyatakan bahwa Negara-negara anggota dapat memberikan pengecualian terbatas terhadap hak-hak yang diperoleh dari merek, seperti penggunaan secara *fair* istilah-istilah deskriptif sebagai merek, apabila pengecualian tersebut memperhitungkan kepentingan hukum dari pemilik merek dan pihak ketiga.

”Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties” (article 17:exceptions).¹³⁷

TRIPS Agreement sebagai bagian dari *GATT Agreement*, merupakan salah satu dasar yang melatar-belakangi lahirnya Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.¹³⁸

Untuk menjawab pertanyaan kedua dari tesis ini, yaitu “apakah Merek Deskriptif dapat dilindungi di Indonesia”, maka perlu kita lihat dengan pendekatan sejarah dari Undang-Undang Merek di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961 ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, diatur bahwa tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”¹³⁹

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf (a) UU 21/1961 ini, dijelaskan:

¹³⁷ GATT Annex 1 C, *Agreement on Trad-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, article 17.

¹³⁸ Lihat bagian “Mengingat”, angka 2 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

¹³⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

“Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek, misalnya lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya-pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai sebagai keterangan-keterangan tentang barang yang bersangkutan.”¹⁴⁰

Berikutnya dalam Undang-Undang Merek berikutnya tahun 1992, 1997 dan Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 mempunyai bunyi pasal yang sama yang mengatur masalah merek deskriptif ini. Dalam pasal 5 huruf (d) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut ”merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. Penjelasan dari Pasal 5 huruf (d) tersebut hanya menjelaskan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftar karena ”berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek KOPI atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Dilihat dari pasal 5 huruf (d) beserta penjelasannya, dapat kita lihat bahwa pengaturan merek deskriptif di Indonesia tidak jelas, karena dilihat dari pasal tersebut dan penjelasannya, hanya disebutkan mengenai merek yang merupakan nama generik dari barang (KOPI), yang tidak dapat didaftar, sedangkan pengertian merek deskriptif lebih luas dari itu. Apabila kita bandingkan, hal ini merupakan kemunduran yang jauh dari apa yang diatur dalam UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek mengenai merek deskriptif.

Walau begitu, apabila kita lihat dari pendekatan statuta (*Statue Approach*) dan pendekatan sejarah (*History Approach*), maka sebenarnya merek deskriptif tidak dapat didaftar di Indonesia.

Namun bila kita lihat dengan pendekatan kasus (*Case Approach*), maka terdapat Jurisprudensi mengenai pendaftaran merek deskriptif di Indonesia, melalui kasus sengketa pendaftaran merek AQUA dan SUPERMI.¹⁴¹

¹⁴⁰ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, (Jakarta: 11 Oktober 1961), penjelasan Pasal 5.

¹⁴¹ Lihat Keputusan Mahkamah Agung Reg.No. 757/K/Pdt/1989 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 904/ 1970, tanggal 30 Januari 1971.

Dari kedua kasus di atas, *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* yang menyebabkan merek AQUA dan SUPERMI yang sebenarnya merupakan merek deskriptif menjadi dapat didaftar adalah sebagai berikut:

1. Merek deskriptif telah digunakan sejak lama (dalam kasus AQUA dan SUPERMI lebih dari 10 tahun),
2. Digunakan secara terus menerus,
3. Diiklankan di pasar Indonesia, sehingga,
4. Konsumen mendapat kesan bahwa merek tersebut berasal dari Perusahaan pemilik merek deskriptif.

Keputusan Hakim dalam kasus-kasus di atas dibuat berdasarkan Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961, yang memiliki sistem pendaftaran merek Deklaratif, yaitu pendaftaran merek berdasarkan penggunaan pertama. Walaupun begitu menurut Penulis Hakim telah membuat *Legal Reasoning* yang tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, yaitu tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”¹⁴²

Dengan berlakunya UU merek tahun 1992 yang merubah sistem pendaftaran merek dari sistem pendaftaran merek deklaratif ke sistem konstitutif seharusnya putusan pendaftaran merek deskriptif berdasarkan penggunaan seperti dalam kasus AQUA dan SUPERMI menjadi batal, karena perubahan Undang-Undang yang berakibat pada perubahan sistem.

Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan Pengadilan dan Mahkamah Agung harus dihargai dan memang menjadi kewajiban untuk menghargai putusan pengadilan atas perkara yang sudah diputuskan. Karena itu merek-merek AQUA dan SUPERMI masih terus didaftar dan diperpanjang di Direktorat Merek sampai

¹⁴² Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

saat ini, walaupun sistem perlindungan merek yang berlaku saat ini berbeda dengan pada saat Putusan kasus AQUA dan SUPERMI itu dibuat.

Namun Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 ini ternyata juga menyimpan masalah karena pasal yang mengatur mengenai merek deskriptif ini tidak jelas, dan bersifat multitafsir, karena merek deskriptif hanya didefinisikan sebagai merek yang hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Hal ini akan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian hukum, yang dapat membuka kemungkinan didaftarkanya merek-merek deskriptif di masa mendatang.

Walaupun pada kenyataannya merek deskriptif dapat didaftar di Indonesia, namun ternyata merek deskriptif mempunyai perlindungan yang lemah di Indonesia. Walaupun merek deskriptif mempunyai perlindungan yang lemah, merek deskriptif tetap mendapat perlindungan, yaitu perlindungan dari kompetisi curang (*Unfair Competition*), melalui perlindungan merek deskriptif dari pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁴³

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penulis memberikan preskripsi terhadap masalah pendaftaran merek deskriptif di Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia harus membuat revisi dari Undang-Undang Merek no. 15 tahun 2001, terutama berkaitan dengan ketentuan mengenai merek deskriptif yang tidak dapat didaftar yang selama ini tidak jelas dan bersifat multitafsir. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang menjelaskan mengenai merek deskriptif dan juga merek terkenal, terutama mengenai definisi dan kriteria merek deskriptif dan merek terkenal.
2. Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek, seharusnya boleh diketahui oleh umum, karena selama ini buku petunjuk tersebut hanya diketahui secara eksklusif oleh Pemeriksa Merek saja. Masyarakat terutama praktisi HKI seperti konsultan HKI dan Hakim yang menangani masalah HKI

¹⁴³ Lihat ketentuan pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, beserta penjelasannya.

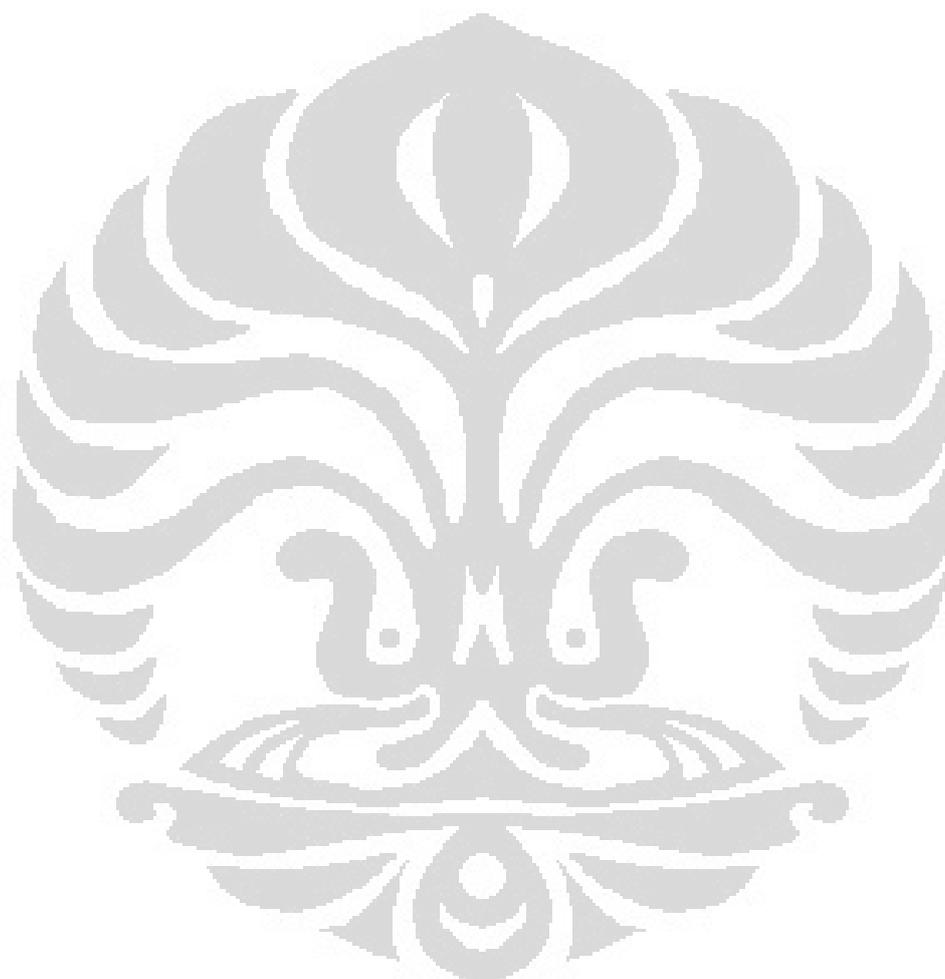
seharusnya juga perlu mengetahui dan kalau perlu diikutsertakan dalam pembuatan atau revisi dari Buku Petunjuk Pemeriksaan Substansi Merek. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi Hakim dan Pemeriksa Merek.

3. Karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU merek No. 21 tahun 1961 atau UU merek yang baru No. 15 tahun 2001, maka terhadap merek-merek yang hanya terdiri dari istilah deskriptif atau generik seperti AQUA dan SUPERMI dapat diajukan pembatalan.
4. Beberapa keuntungan apabila tidak ada merek deskriptif yang didaftar antara lain tidak ada satu perusahaan atau satu pihak pun yang dapat memonopoli penggunaan istilah deskriptif dalam industri tertentu. Pihak kompetitor dapat menggunakan semua istilah yang ada untuk mendeskripsikan produk mereka. Sebagai hasilnya, masyarakat akan dapat menerima informasi yang lengkap mengenai produk yang ada di pasar, dan dapat menggunakan informasi ini dalam menentukan produk mana yang akan dipilih dari beberapa produk yang ada di pasar.
5. Namun apabila pembatalan dirasa tidak adil bagi pihak yang telah menggunakan merek deskriptif tersebut sejak lama, maka seharusnya dibuat suatu ketentuan baru bagi pendaftaran merek deskriptif (melalui konsep *Secondary Meaning*), yang juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggunakan istilah deskriptif yang sama dalam mereknya, sesuai dengan ketentuan dalam *TRIPS Agreement*, yaitu:

"Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties" (article 17:exceptions).

Sesuai dengan teori keadilan dari L. J. Van Appeldoorn bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan hukum tersebut harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang

ada dalam masyarakat.¹⁴⁴ Dalam hubungannya dengan masalah perlindungan merek harus diartikan bahwa hukum perlindungan merek harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan pemilik merek (termasuk merek deskriptif), pihak ketiga, dan konsumen. Hal ini yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam merevisi Undang-Undang Merek di masa mendatang.



¹⁴⁴ P. van Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Tjeenk-Willijnk, 1985, hal. 444, dikutip dalam: Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 58.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perdagangan dan perlindungan Kekayaan Intelektual sangat berkaitan erat. Tercapainya Liberalisasi Perdagangan melalui upaya-upaya pengurangan dan penghilangan hambatan perdagangan akan menjadi tidak berarti apabila Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan antar negara tidak dihargai dan dilindungi. Kemungkinan adanya produk-produk yang diperdagangkan ditiru, atau penggunaan merek secara tidak sah oleh produsen pesaing akan menciptakan suatu keadaan yang tidak baik dalam bidang inovasi teknologi, investasi dan perdagangan.

Perdagangan internasional saat ini tidak mengenal batas-batas antara satu dengan lain. Dengan kata lain perdagangan internasional telah menembus batas yurisdiksi dari suatu negara. Perdagangan internasional adalah salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam era globalisasi saat ini perdagangan internasional bukan hanya melibatkan satu atau dua negara tapi melibatkan banyak negara dengan melibatkan problema yang lebih kompleks juga. Agar semua dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dari perdagangan internasional, sistem perdagangan yang transparan, bebas, dan fair menjadi idaman semua negara. Hal ini hanya dapat dicapai dengan seperangkat aturan yang disepakati dan ditaati semua negara.

WTO merupakan implementasi hasil negosiasi antara negara-negara yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antar negara yang fungsi utamanya untuk memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara fair dan bebas. WTO yang dibentuk sejak tahun 1995 terhitung masih sangat muda untuk sebuah organisasi internasional namun bisa dibilang bahwa WTO merupakan lanjutan dari GATT yang sudah ada sejak perang dunia II.

Perjanjian GATT berlangsung beberapa putaran yang awalnya hanya dengan penurunan tarif, kemudian hingga pada putaran akhir yaitu putaran Uruguay yang merumuskan seperangkat aturan-aturan WTO yang mengatur tentang perdagangan jasa, aspek Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya dalam Tesis ini akan disingkat menjadi HKI), penyelesaian sengketa dan tujuan kebijakan perdagangan.

Indonesia menjadi anggota GATT pada tahun 1950 dengan menggunakan jalur sponsorship hal ini sesuai ketentuan didalam GATT pasal XXVI ayat (c)¹. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada saat itu diantaranya peningkatan ekspor, melatar belakangi komitmen Indonesia bergabung dengan WTO dengan bergabung sebagai anggota WTO diharapkan akan mengamankan kebijaksanaan di bidang perdagangan.

Salah satu alasan Indonesia menjadi anggota WTO adalah untuk turut serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional² maka pada tanggal 12 November 1994 Indonesia telah menyetujui pembentukan WTO dengan UU No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Indonesia Menjadi Anggota WTO dalam Lembaran Negara No 57 Tahun 1994 serta penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No 3561, dengan diratifikasi perjanjian WTO oleh Indonesia memberi beberapa konsekuensi yang menurut Boer Mauna akan memberi akibat³:

1. Akibat Perjanjian terhadap para negara anggota,
2. Akibat perjanjian terhadap negara lain .
3. Implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional.

¹ H.S Kartadjoemena, *GATT dan WTO* (Jakarta: UI Press, 1996) hal. 102.

² Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing WTO*.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, dan Fungsi dalam Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2003) hal. 120.

Menurut Boer Mauna yang dimaksud dengan implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional adalah membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung apa yang diatur didalam perjanjian yang telah diterima. Sejak meratifikasi perjanjian pembentukan WTO Indonesia telah merubah beberapa Undang-Undang nasioanalnya agar dapat sesuai dengan persetujuan yang ada didalam WTO seperti undang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yang telah disesuaikan dengan perjanjian TRIPS dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dengan pengesahan itu maka Indonesia telah dianggap memenuhi kesepakatan yang tercantum dalam final act sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negeri harus disesuaikan dengan perjanjian WTO. Keikutsertaan Indonesia ini sesuai dengan Ketetapan MPR No II/MPR/I/1993 tentang Garis-garis besar Haluan Negara, yaitu untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru dengan demikian, berarti tatanan dunia baru dalam perdagangan internasional⁴.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang ditandai dengan meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 memiliki kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO termasuk mengenai konsep HKI yang terdapat dalam *TRIPs Agreement*⁵.

TRIPs Agreement dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan memadai dan bertujuan menjamin agar tindakan-tindakan dan prosedur-prosedur untuk penegakan HKI tidak menjadi hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional⁶. Pelaksanaan *TRIPs Agreement* ini dilakukan oleh *World Intellectual Property Rights (WIPO)* berdasarkan perjanjian kerjasama antara WIPO dan WTO pada bulan Desember 1995 di Jenewa. *WIPO* merupakan salah satu badan khusus yang bernaung di bawah organisasi PBB yang bertujuan agar perlindungan HKI di seluruh dunia dapat ditingkatkan melalui kerjasama diantara negara-negara pesertanya sehingga dapat berjalan dengan baik dan kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya⁷.

⁴ B.M Kuntjoro Jakti, *Persetujuan Marrakesh 1994 dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional*, (BPHN: 1997) hal 122.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke-2, cet.1, Pusat Studi Wawasan Nusantara (PT Alumni, 2003) hal. 114-115.

⁶ *Paragraph 1 TRIPs Agreement*.

“Desiring to reduce distortions, and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade;”

⁷ Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006) hal.3.

Harus dicermati sekali lagi, bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama yang menjadi dasar bagi perlindungan HKI adalah bagian *Preamble* atau pembukaan dari *TRIPs Agreement*, yaitu:

“...to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection on intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”⁸

(terjemahan):

“... untuk mengurangi penyimpangan dan hambatan dari perdagangan internasional, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengembangkan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual secara efektif dan memadai, dan **untuk memastikan bahwa tindakan dan prosedur yang digunakan untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual tersebut tidak akan menjadi hambatan tersendiri dalam perdagangan yang sah.**”

Harus diperhatikan kata-kata: “tindakan dan prosedur perlindungan HKI tidak boleh menjadi hambatan dalam perdagangan yang sah”. Hal ini akan menjadi dasar dalam pembahasan dari tesis ini kemudian.

TRIPs Agreement tidak mendefinisikan konsep mengenai Kekayaan Intelektual. Walaupun begitu *TRIPs Agreement* menyebutkan secara spesifik kategori-kategori Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Pasal 1.2 menyebutkan bahwa:

“For the purposes of this Agreement, the term “intellectual property” refers to all categories of intellectual property that are the subject of Section 1 through 7 of Part II”.⁹

Jadi jelas bahwa *TRIPs Agreement* tidak mencakup semua bentuk perlindungan HKI. Bagian 1 sampai 7 dari *TRIPs Agreement* hanya mencakup mengenai:

⁸ WTO, Annex 1C: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dalam *The Legal Text: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (UK: Cambridge University Press, 2005) hal. 321.

⁹ *Ibid*, hal. 322.

- Hak Cipta dan *Related Rights*;
- Merek;
- Indikasi Geografis;
- Desain Industri;
- Paten;
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- Rahasia Dagang.

Selain itu pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization*, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek (*Trademark Law Treaty*) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997.

Pelaksanaan kewajiban bahwa Indonesia sebagai anggota WTO dan ketentuan *TRIPs* serta Konvensi Paris adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan penyempurnaan dan penyalarsan peraturan nasional di bidang HKI. Penyempurnaan undang-undang di bidang kekayaan intelektual tersebut bukan hanya menyempurnakan undang-undang yang telah ada tetapi juga melahirkan beberapa cabang baru HKI di Indonesia, undang-undang tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Selain undang-undang tersebut di atas yang sekarang sedang dilakukan pemerintah berdasarkan *TRIPs Agreement* adalah dengan melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan tradisional dan rekayasa genetika. Sedangkan Indikasi Geografis masuk kedalam rezim merek dengan telah diundangkannya suatu Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Hal ini tidak terlepas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah maupun karya-karya tradisional yang harus dilindungi sehingga sebagian besar sumber kehidupan masyarakatnya berasal dari hasil-hasil alam yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih berupa perlindungan hukum karena merupakan aset yang sangat potensial bagi kemakmuran bangsa.

Kekayaan Intelektual secara luas mengacu kepada hak-hak legal yang merupakan hasil dari aktifitas intelektual dalam bidang artistik, sastra, ilmiah, dan bidang industri.¹⁰ Apabila dari hasil aktifitas intelektual ini mengarah kepada penciptaan sesuatu yang baru dan inovatif, maka banyak negara yang mengakui dan melindungi hak-hak dari pencipta atau pengarang atas karyanya tersebut untuk memberikan suatu penghargaan dan merangsang kegiatan kreatif.

Sejalan dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional saat ini, Hak Merek, sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual akan semakin memiliki peranan penting. Dalam konsiderans UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek, butir a, menyatakan bahwa:

”Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”.¹¹

¹⁰ WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: *Policy, Law and Use* (WIPO: 2004) hal.3. <www.wipo.int/aboutip/en/iprm/index.html>, diakses 15 November 2007.

¹¹ Republik Indonesia, Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*, Lembaran Negara No. 110 tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4132.

Dalam era persaingan dewasa ini, peran merek bukan lagi sekedar sebagai nama atau pembeda produk saja, tetapi sudah menjadi faktor penentu dalam keunggulan persaingan usaha. Banyak perusahaan yang berhasil di pasar karena memiliki merek yang sudah dikenal baik di masyarakat, sehingga dapat membuka pasar di dalam dan di luar negeri dengan kekuatan merek yang mereka miliki.

Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* mengatur mengenai Merek. Disebutkan bahwa “Merek” adalah tanda yang bertujuan untuk membedakan barang atau jasa dengan cara memberikan informasi mengenai sumber dari barang atau jasa tersebut.¹² Merek mempunyai nilai ekonomis, karena merek dapat digunakan untuk membangun reputasi suatu produk. Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* juga memasukkan aturan-aturan mengenai hak-hak dari pemilik merek sebagaimana diatur dalam *Paris Convention* ke dalam *TRIPs Agreement*. Pasal 15.1 Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* mendefinisikan apa saja yang dapat dilindungi (apa saja yang dapat dikatakan sebagai merek) dan karena itu dapat dilindungi melalui pendaftaran, yaitu:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”*¹³

Jadi unsur-unsur dari merek menurut *TRIPs Agreement* adalah:

1. Semua tanda atau kombinasi dari tanda,
2. Dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu produser atas produser lain,
3. Tanda-tanda tersebut dapat berupa: nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, bentuk figuratif, kombinasi warna, atau kombinasi dari tanda-tanda diatas.

¹² Peter Van Den Bosche, *The Law and Policy of The World Trade Organization* (UK: Cambridge University Press, 2008) hal. 769.

¹³ WTO, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*, 15.1, hal. 771.

Selain itu disebutkan pula bahwa anggota WTO dapat juga mengatur mengenai pendaftaran atas dasar *distinctiveness* atau daya pembeda yang **didapatkan atas dasar penggunaan**. Hal ini berhubungan erat dengan konsep *secondary meaning*, yang akan menjadi salah satu topik bahasan utama dalam tesis ini, yang akan Penulis bahas lebih lengkap pada bab-bab selanjutnya.

Menurut pasal 15.1 di atas, *distinctiveness* atau daya pembeda diperlukan dalam pendaftaran suatu merek, baik itu merek untuk barang ataupun jasa. Apabila kita membahas mengenai daya pembeda dari suatu merek, maka permasalahan akan timbul apabila kita membahas mengenai daya pembeda dari *descriptive mark* atau merek deskriptif.

Descriptive mark atau merek deskriptif adalah kata-kata, nama atau symbol yang digunakan tidak hanya untuk menunjukkan merek dari suatu barang atau jasa, namun juga mendeskripsikan kualitas atau karakteristik dari barang atau jasa yang dijual dengan menggunakan merek tersebut.¹⁴ Merek yang menggunakan nama generik seperti “AQUA” untuk jenis barang air, juga masuk dalam kategori merek deskriptif ini.

UU Merek No. 15/2001 tidak mengatur secara spesifik mengenai merek deskriptif ini. Dalam pasal 5 (d) UU no. 15 2001 hanya menyebutkan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut “merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Di dalam penjelasan pasal 5 (d) tersebut hanya dijelaskan bahwa “merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Di dalam system hukum Common Law istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Hal ini dinyatakan dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) di Amerika pada tahun 1976:

¹⁴ Lisa P. Ramsey, “Descriptive Trademarks and the First Amendment,” *Legal Studies Research Paper Series*, No. 06-13 May 2005 (University of San Diego School of Law: 2005) hal. 1097. Diunduh di Social Science Research Network Electronic Paper Collection: <<http://ssrn.com/abstract=728572>>, Maret 2010.

“At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks.”¹⁵

Istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat dilindungi sebagai merek karena fungsi dari hak merek adalah untuk menunjukkan daya pembeda, apakah berdasarkan arti atau asosiasi dari arti, yang membedakan asal dari produk dimana merek tersebut melekat. Kata-kata yang hanya mendeskripsikan kualitas, bahan-bahan atau karakteristik apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat menunjukkan daya pembeda tersebut. Produk-produk lain yang sejenis, yang dibuat atau diperdagangkan oleh pihak lain dapat pula menggunakan dan harus dibiarkan untuk bebas menggunakan istilah deskripsi yang sama untuk produk yang dijual kepada publik.¹⁶

Namun pada saat ini di Indonesia, Amerika, Eropa dan Jepang ternyata masih banyak produk-produk yang menggunakan merek-merek yang bersifat deskriptif. Ada alasan-alasan yang mendasar yang menyebabkan mengapa banyak perusahaan yang menggunakan merek-merek yang bersifat deskriptif.

Bagi suatu perusahaan pengelolaan merek yang baik akan menyebabkan citra merek menjadi sangat kuat. Jadi bila sebuah merek telah dikenal dan dianggap berkualitas sehingga konsumen tidak merespon terhadap penawaran produk pesaing, maka merek tersebut bisa dianggap telah memiliki citra yang tinggi.

Citra merek ini dapat memberikan arti terhadap sebuah produk, apakah produk tersebut berkualitas atau tidak. Citra ini berasal dari sebuah produk, bagaimana produk tersebut mempunyai kualitas, bagaimana produk tersebut dapat memberikan manfaat dan memenuhi harapan konsumen yang kemudian

¹⁵ Ibid. Hal. 1113. *See* Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) *quoted in* TCPIP Holding Co., v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 94 (2d Cir. 2001); William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526, 528 (1924); Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm’r of Patents, 252 U.S. 538, 543 (1920); Canal Co. v. Clark, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 323 (1872).

¹⁶ Ibid.

dipersepsikan oleh konsumen. Citra merek adalah simbol rumit yang dapat menyampaikan berbagai macam pengertian.¹⁷

Menurut Kevin Lane Keller, yang dikutip oleh Sutisna dalam bukunya "Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran", disebutkan bahwa yang membedakan merek dengan sesama komoditas tanpa merek adalah persepsi dan perasaan pelanggan tentang atribut produk tersebut, dan bagaimana kinerja produk tersebut, hingga akhirnya merek tetap tinggal dalam benak konsumen.¹⁸

Kekuatan dari merek dalam memiliki daya saing dan daya tarik kepada konsumen terutama ditentukan oleh persepsi konsumen terhadap kualitas dan kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Suatu merek dapat diposisikan atau menempati posisi lebih baik dalam persaingan apabila dapat mengasosiasikan namanya dengan satu manfaat yang diinginkan oleh pemegang merek tersebut.

Hal tersebut menyebabkan banyak produsen yang menggunakan merek yang bersifat generik (contoh: AQUA adalah nama generik untuk air) ataupun bersifat deskriptif yang menjelaskan sifat atau keunggulan dari merek tersebut (contoh: sharp, MIE SEDAP, SUPERMI, dan lain-lain).

Penggunaan merek yang bersifat deskriptif ini ternyata dapat membawa beberapa keuntungan tersendiri. Sebagai contoh, dalam bisnis air mineral dalam kemasan, AQUA lebih terkenal dibandingkan merek lainnya (Aira, Ades, Vit, dll). Kekuatan merek AQUA seringkali membuat konsumen saat memesan air mineral jenis lainnya dengan menyebut nama AQUA. Hal ini berarti AQUA memiliki *brand equity* yang lebih besar daripada produk air mineral dalam kemasan lainnya.

Merek-merek seperti "AQUA", "BAGUS", "SUPERMI", dan lain-lain sudah lama digunakan dan diperdagangkan di Indonesia. Selain itu juga masih banyak merek-merek yang bersifat deskriptif lainnya, yang ternyata juga terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Inonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai contoh, apabila kita mencari merek yang sudah terdaftar yang menggunakan kata-kata "SUPER", "BAGUS", atau "SEDAP", yang merupakan

¹⁷ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 82.

¹⁸ Ibid.

salah satu contoh dari kata-kata yang bersifat deskriptif, untuk semua kelas barang dan jasa, pada database merek di Direktorat Merek, Ditjen HKI, maka akan muncul jumlah data sebanyak 1916 merek yang menggunakan kata “SUPER”, 1864 merek yang menggunakan kata “top”, 229 merek yang menggunakan kata “BAGUS”, dan 102 merek yang menggunakan kata “SEDAP”.¹⁹ Karena banyaknya jumlah merek yang menggunakan kata yang bersifat deskriptif ini, maka di dalam tesis ini hanya akan diambil beberapa contoh merek deskriptif saja, terutama yang Penulis anggap sudah mempunyai reputasi di Indonesia.

Beberapa contoh merek deskriptif yang sudah terdaftar di Indonesia:

1. AQUA, jenis barang: air minum dalam kemasan (kelas 32)



No. daftar: 481257
Pemegang hak merek: PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk

2. SUPERMI, jenis barang: mie (kelas 30)



No. daftar: IDM000220057

¹⁹ Data diperoleh dari database merek sampai dengan bulan Mei 2009. Database merek merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pemeriksa merek dalam memeriksa apakah suatu merek sudah terdaftar, dan sampai saat ini versi lengkap dari database ini belum bisa diakses oleh masyarakat umum.

Pemegang hak merek: PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

3. MIE SEDAP, jenis barang: mie (kelas 30)



No. daftar: IDM000077096

Pemegang hak merek: PT WINGS SURYA

4. BAGUS, jenis barang: wangi-wangian penyegar udara, dan lain lain (kelas 3)



No. daftar: IDM000071400

Pemegang hak merek: Abdul Alek Soelystio

Selain itu ternyata merek-merek deskriptif juga didaftar di negara-negara lain, seperti di Amerika, Eropa dan Jepang. Mengapa merek-merek yang menggunakan istilah-istilah yang mendeskripsikan mengenai barang (merek deskriptif) tersebut dapat didaftar serta bagaimana perlindungan dari merek-merek tersebut akan menjadi bahasan utama dari tesis ini.

Sebagai bahan pertimbangan utama kita harus memperhatikan pernyataan berikut, apabila suatu merek yang sudah lama dipergunakan dan sudah mempunyai reputasi dalam perdagangan (dilihat dari volume perdagangan dan pengetahuan konsumen akan merek tersebut) ternyata tidak dapat dilindungi apabila merek tersebut adalah merek deskriptif maka hal ini tentu akan dirasa tidak adil bagi produsen yang menggunakan merek tersebut karena sudah pasti

pihak produsen sudah banyak mengeluarkan uang waktu dan tenaga untuk mengembangkan merek tersebut sehingga berhasil meraih reputasi dan dikenal konsumen.

Perlindungan Hak Merek, harus diingat, hanya hanya memberikan hak-hak negatif (*negative rights*), yaitu hak untuk mengesampingkan pihak-pihak lain untuk menggunakan suatu merek yang telah dilindungi dalam suatu periode waktu tertentu. Perlindungan Hak Merek tidak memberikan hak-hak positif (*positive rights*), seperti hak-hak untuk memproduksi atau menjual produk-produk dengan suatu merek yang telah terdaftar.²⁰ Tidak ada kewajiban bagi produsen suatu barang yang telah menggunakan suatu merek (baik untuk memproduksi atau menjual barang) untuk membedakan produknya dari produk lain yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda, untuk mendaftarkan mereknya tersebut. Tanpa pendaftaran pun sebenarnya para produsen tersebut tetap dapat menggunakan merek tersebut, walaupun posisinya lemah, yakni merek tersebut dapat digunakan selama tidak ada keberatan dari pihak lain, serta apabila merek tersebut kemudian lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain.

Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi topik pembahasan dari tesis ini yang akan Penulis coba paparkan di dalam bab-bab selanjutnya.

2. Perumusan Masalah

- a. Mungkinkah penggunaan merek deskriptif yang terus menerus dalam jangka waktu lama dapat melahirkan perlindungan?
- b. Bagaimanakah sebenarnya teori-teori dari konsep perlindungan Hak Merek dihubungkan dengan merek yang bersifat deskriptif?
- c. Mengapa merek yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftar dan dilindungi di Indonesia, dilihat dari sifat perlindungan merek di Indonesia yang bersifat konstitutif?

²⁰ Van Den Bosche, *The World Trade Organization*, hal. 743.

3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah di dalamnya terkandung tujuan tertentu yang diharapkan oleh penulisnya. Begitu pula dengan penelitian yang Penulis lakukan ini, yang bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Merek, dihubungkan dengan merek deskriptif.
2. Untuk mengetahui apa sajakah merek-merek yang dapat didaftar dan tidak dapat didaftar, serta untuk mengetahui apakah merek deskriptif tidak dapat didaftar, serta bagaimana praktiknya di Indonesia dan di negara-negara lain, seperti di Amerika, Eropa, dan Jepang?
3. Untuk menjelaskan mengenai teori-teori yang berkembang selama ini mengenai perlindungan merek deskriptif.

4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hak Kekayaan Intelektual dan ilmu perundang-undangan, terutama dalam bidang perlindungan Hak Merek.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada:

- a. DPR sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan
- b. Pemerintah yang dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek,

Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan pemerintah daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Para pemegang hak merek, yaitu produsen dan masyarakat pada umumnya, serta konsumen.

5. Landasan Teori

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya dipandang dan diakui sebagai hasil karya, kreasi dan atau pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual manusia, sehingga pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikan secara alamiah²¹.

Salah satu unsur dari HKI adalah mengenai hak yang berkaitan dengan hukum benda. Konsep benda yang tidak berwujud ini diberikan perlindungan sesudah memperoleh wujud, tetapi yang dilindungi tetap dalam makna yang tidak berwujud, yaitu kemampuan intelektual manusia, yang kemudian benda ini diberi identitas sebagai hak. Hak ini merupakan status sekaligus merupakan objek perlindungan. Ini berbeda dengan benda seperti tanah yang merupakan objek perlindungan dilekati sebagai hak milik. Dalam HKI status yang melekat itu adalah sekaligus objek perlindungan hukum, yang terhadapnya berlaku semua ciri hak kebendaan²².

Dasar dari adanya pemikiran bahwa diberikannya perlindungan hukum bagi individu terhadap ciptaannya sangat berkaitan dengan aliran hukum alam dari Grotius yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal²³. Aristoteles yang merupakan salah satu pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi karena merupakan usaha untuk mencapai suatu keadilan yang mutlak.²⁴

²¹ Muhammad Djumhana & Djubaedillah R, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hal.15.

²² www.haki2008.wordpress.com/2008/04/28 (diakses Selasa, 2 September 2008, Pukul 22.00 WIB)

²³ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Studi mengenai Sengketa Musik atau Lagu* (Ringkasan Disertasi), 2003.

²⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 47.

Jika dikaitkan dengan perlindungan HKI terhadap prinsip keadilan dalam teori Aristoteles, maka keadilan yang didapat adalah keadilan distributif dan kreatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang diberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan jasanya²⁵. Sedangkan keadilan kreatif adalah perlindungan diberikan kepada orang yang kreatif atau yang dapat menciptakan sesuatu²⁶. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik.

Doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun sesungguhnya doktrin hukum alam bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya²⁷ termasuk juga indikasi geografis yang merupakan bagian yang lebih khusus dari pengetahuan tradisional.

Pendapat Thomas Aquinas yang juga sebagai pendukung aliran hukum alam dalam perkembangannya sangat berkaitan. Beliau menyatakan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hakekat kehidupan manusia yang berakal (rasional). Hukum alam adalah hukum Tuhan, dalam hal manusia sebagai makhluk berakal, manusia menerapkan bagian dari hukum Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membedakan yang baik dan buruk²⁸ untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu kebaikan.

Selain dari pendekatan hukum moral dan keadilan, dapat juga dikaitkan dengan teori utilitarian dari Jeremy Bentham yang pada hakekatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar warga masyarakat yaitu dengan teorinya "*The Greatest Happiness of the Greatest Number.*" Atas dasar inilah baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu

²⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.10 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001) hal.11-12.

²⁶ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: CV. Armico, 1987) hal.10.

²⁷ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Disertasi (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004) hal.19.

²⁸Otje Salman, *Filsafat Hukum*, hal.7

mendatangkan kebahagiaan atau tidak²⁹. Sehingga dapat diartikan bahwa undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik³⁰. Jadi peraturan perundang-undangan nasional suatu negara dan konvensi atau perjanjian internasional dalam bidang HKI harus diciptakan untuk kebahagiaan masyarakat itu sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai hak ekonomi atau komersial. Sesuai dengan *Reward Theory* yang dikemukakan oleh Robert M. Sheerwood bahwa perlindungan hukum bagi HKI berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut³¹. Sehingga penggunaan *reward theory* dalam perlindungan merek lebih kepada motif ekonomi bagi pemegang merek tersebut yang melekat pada barang atau jasa dan digunakan dalam bidang perdagangan, dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan global.

Analisis mengenai perlindungan merek di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan *The Economic Analysis of Law* (mengkaji hukum atas dasar analisis ekonomi). Pendekatan analisis ekonomi atas hukum merupakan pendekatan yang relatif baru dikenal. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang lalu oleh ahli hukum dari Amerika Serikat.³²

Sadar ataupun tidak, manusia dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan atas dasar prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Menurut Posner, berperannya hukum harus dilihat dari segi kegunaan (*utility*).³³ Prinsip yang dikenal dalam ilmu ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari, dimana salah satu segi kehidupan sehari-hari tersebut adalah hukum. Posner berpendapat bahwa penggunaan prinsip

²⁹ Ekky Al-Malaky, *Filsafat untuk Semua*, (Lentera, 2001) hal.84.

³⁰ Lili Rasjidi, *Teori Hukum*, hal. 64.

³¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004) hal. 43-44.

³² Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 3rd edition, (USA: Little, Brown & Company, 1986) hal. 19-20.

³³ A. Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economics*, 2nd edition, (USA: Little, Brown & Company, 1989), hal. 11-15.

dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum "...*economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question...*".³⁴

Teori ini yang dikenal secara garis besar berhubungan dengan keabsahan suatu peraturan yang dipengaruhi oleh gerak dan tindakan-tindakan para pihak, termasuk kebijakan birokrasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan yang menyangkut "*net social benefit*", dimana yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana peraturan tertentu dapat memberikan insentif (keuntungan atau profit) yang lebih memadai yaitu dapat lebih efektif dan efisien, terutama bagi tingkah laku yang berkaitan dengan "*welfare maximization*".³⁵

Jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, dan salah satunya adalah klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak sama sekali menampilkan benda nyata, bukan benda materiil. HKI merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Dan bukan bentuk penjelmaan atau hasil yang dilindungi, tetapi daya cipta atau kreativitas dan inovasi itu sendiri yang dilindungi. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.³⁶

Konsekuensi dari batasan HKI ini adalah terpisahnya HKI dengan hasil material yang menjadi wujud atau hasil jelmaannya yang merupakan benda berwujud (material). Sebagai contoh hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (merupakan Hak Kekayaan Intelektual) dan hasil material yang merupakan bentuk jelmaannya adalah buku. Jadi yang dilindungi dalam kerangka HKI adalah haknya (dalam contoh hak cipta) dan bukan jelmaannya yang berupa buku.

SUI GENERIS

³⁴ Posner, hlm. 3.

³⁵ Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economics, Reading*, (Massachusetts: Scott, Foresman and Company, 1988), hlm. 16-18.

³⁶ Bowman-Noor Mout, dalam H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 11-12.

Sui Generis adalah istilah dalam bahasa Latin yang berarti jenisnya tersendiri (*of its own kind*). Suatu *Sui Generis System* merupakan suatu sistem yang secara spesifik didisain untuk mengatasi suatu masalah tertentu yang bersifat khusus karena berbeda dari yang lain. Sistem perlindungan HKI merupakan suatu *sui generis system* karena sifatnya yang berupa hak immaterial, namun menyangkut juga mengenai benda dimana kekayaan intelektual itu melekat yang merupakan benda material.³⁷ Hal ini berarti bahwa sistem perlindungan HKI merupakan suatu sistem yang terpisah secara keseluruhan dan berbeda dari sistem perlindungan hak kebendaan yang ada dalam hukum perdata Indonesia.

Perlindungan Hak Merek sebagai bagian dari sistem perlindungan HKI merupakan hal yang sangat penting dalam bidang perdagangan, karena suatu merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

Karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek ini kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek yang sama tersebut. Oleh karena itu sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis. Karena sifat monopoli dari pendaftaran merek tersebut, maka merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai dan asal geografis (bersifat deskriptif) tidak dapat didaftarkan sebagai merek.³⁸

6. Kerangka Konseptual

³⁷ WIPO, *INTELLECTUAL PROPERTY NEEDS AND EXPECTATIONS OF TRADITIONAL KNOWLEDGE HOLDERS*, Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge, (Geneva: April 1998-1999), hal. 24.

³⁸ Tim Lindsey, ed. Et al. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006) 135-136.

Berikut ini akan diuraikan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menghindarkan perbedaan pengertian dan memperoleh pemahaman yang sama. Istilah-istilah tersebut tersebut:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.³⁹

Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.⁴⁰

Dalam Bab 1 UU No. 15/2001 tentang Merek, mengenai Ketentuan Umum disebutkan bahwa:⁴¹

1. 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.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sedangkan di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan dijelaskan beberapa istilah mengenai merek, antara lain:

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*, Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Republik Indonesia, Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*.

1. *Descriptive Mark*: “A trademark merely describing the goods to which it is affixed. The trademark will be protected only if the user can demonstrate secondary meaning.”⁴²

2. *Secondary Meaning*: “A Special sense that a trademark or tradename for business, goods or services has acquired even though the trademark or tradename was not originally protectable.”⁴³

3. *Trade*: “The business of buying and selling or bartering goods or services; Commerce.”⁴⁴

4. *Trademark*: “A word, phrase, logo or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others. The main purpose of a trademark is to guarantee a product’s genuiness. In effect the trademark is the commercial substitute for one’s signature.”⁴⁵

5. *Weak Trademark*: “A trademark that is a meaningful word in common usage or that merely describes or suggests a product.”⁴⁶

7. Metodologi Penelitian

Tesis ini merupakan suatu penelitian hukum (*Legal Research*). Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research* adalah:

“... the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.”⁴⁷

(terjemahan):

“ Penelitian Hukum (*Legal Research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan yang mengatur aktivitas manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum melibatkan proses menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh Negara dan komentar-komentar hukum yang menjelaskan atau menganalisa aturan-aturan tersebut.”

⁴² Bryan A. Garner, ed. *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999) hal. 456.

⁴³ Ibid. Hal. 1354.

⁴⁴ Ibid. Hal. 1500.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid. Hal. 1501.

⁴⁷ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1992) hal. 1. Dikutip dalam Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 29.

Tesis ini sebagai Penelitian Hukum meneliti mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh Negara dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual secara umum dan aturan-aturan mengenai perlindungan Hak atas Merek secara khusus, dan komentar-komentar hukum yang menjelaskan atau menganalisa aturan-aturan tersebut.

Dalam tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pembahasan dilakukan dengan membandingkan sistem perlindungan merek yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain (Amerika, Uni-Eropa, Jepang dan Negara-negara Asia lain), disertai dengan analisa beberapa kasus, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

7.1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut berguna untuk mendapatkan berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Tesis ini antara lain:⁴⁸

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Merek, terutama mengenai masalah Merek Deskriptif. Dengan pendekatan ini akan dipelajari mengenai konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang Merek berkaitan dengan permasalahan Merek Deskriptif.

⁴⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 94-139.

Menurut Peter Mahmud, pendekatan yang digunakan dalam Penelitian Hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bandingkan dengan penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 14.) yang mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) Penelitian terhadap sistematik hukum, (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) Perbandingan hukum, (5) Sejarah hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai kasus-kasus Merek Deskriptif, yang tentu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang akan dibahas dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengambil suatu keputusan dalam sengketa kasus-kasus Merek Deskriptif.⁴⁹

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari *Rome Convention*, *TRIPS Agreement*, perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia, dan juga perkembangan Perlindungan Merek di beberapa Negara.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam tesis ini akan dibahas suatu doktrin yang berkembang dalam Hukum Merek, yaitu doktrin *Secondary Meaning*, yang merupakan doktrin perlindungan Merek Deskriptif melalui penggunaan.

7.2. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat Preskriptif dan Terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum,

⁴⁹Ibid. Hal. 94.

Pendekatan Kasus (*case approach*) berbeda dengan Studi Kasus (*case study*). Studi Kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum. Di dalam Pendekatan Kasus beberapa kasus yang mempunyai kesamaan ditelaah untuk referensi bagi suatu masalah hukum.

dan norma-norma hukum. Dari sifat preskriptif ilmu hukum, maka biasanya dari suatu Penelitian Hukum akan didapat suatu rumusan mengenai apa yang seharusnya. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Sesuai dengan karakteristik dari Ilmu Hukum tersebut, maka Tesis ini merupakan penelitian yang bersifat Preskriptif dan Terapan, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai perkembangan hukum merek dalam mengakomodasi perlindungan merek-merek yang bersifat deskriptif. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis secara akurat dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Yuridis komparatif yaitu dengan membandingkan sistem perlindungan merek terutama mengenai merek deskriptif di negara lain, antara lain Amerika, Eropa dan Jepang. Karena penelitian ini bersifat Preskriptif, maka hasil dari analisa-analisa ini akan menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah mengenai Sistem Perlindungan Merek di Indonesia, yang difokuskan pada permasalahan Merek Deskriptif.

7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui:

(1) Studi Dokumen. yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan nasional Sumber data pada penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terkait dengan masalah-masalah yang diteliti, berupa:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan traktat⁵⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Merek, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 13.

undangan dan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia berkaitan dengan Merek yaitu Paris Convention dan perjanjian WTO-TRIPs, serta perbandingan undang-undang merek yang berlaku di Amerika, Jepang dan Eropa.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer⁵¹ yaitu berupa buku, hasil penelitian, makalah seminar, karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah para pakar, artikel, internet, jurnal, surat kabar dan data-data yang berhubungan dengan merek, terutama merek deskriptif.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵² berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

(2) Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan para pakar hukum bidang HKI khususnya yang menangani masalah merek di Direktorat Jenderal HKI.

7.4. Analisis Bahan Hukum

Karena karakteristik Ilmu Hukum yang berbeda dengan Ilmu Sosial atau ilmu lain yang bersifat deskriptif, maka dalam Penelitian Hukum tidak diperlukan adanya hipotesis dan juga tidak dikenal istilah data. Karena itu dalam Penelitian Hukum tidak diperlukan adanya analisis data. Hal ini karena langkah-langkah dan prosedur yang terdapat di dalam Penelitian Sosial tidak berlaku untuk Penelitian

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

Hukum.⁵³ Analisa dalam Penelitian Hukum dilakukan terhadap bahan hukum-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel akan Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehinggalah disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah Penulis rumuskan di atas. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai merek deskriptif.

7.5. Lokasi Penelitian

- Perpustakaan Hukum Universitas Indonesia,
- Perpustakaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM
- Sub-Direktorat Pelayanan Hukum, Sub-Direktorat Pemeriksaan Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di bagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing berisi pemaparan sebagai berikut:

1. Bab I. Bab Pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁵³ Berbeda dengan penelitian penelitian yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagi penelitian deskriptif untuk membuktikan kebenaran diperlukan data (dapat berupa sampel atau statistik), lalu data itu dianalisa secara kualitatif atau secara kuantitatif. Karena penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, maka tidak dikenal istilah data, dan tidak diperlukan pula analisa data secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian langkah-langkah dan prosedur dalam Penelitian Sosial tidak berlaku untuk penelitian hukum.

2. Bab II. Membahas mengenai sistem perlindungan merek di Indonesia, antara lain mengenai klasifikasi kelas barang di Indonesia, Pemeriksa Merek dan prosedur pemeriksaan merek di Indonesia, serta uraian-uraian tentang merek-merek yang tidak dapat didaftar dan dapat ditolak di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
3. Bab III. Analisa permasalahan mengenai merek deskriptif, mulai dari teori-teori mengenai merek deskriptif, perbandingan hukum di beberapa Negara, dan analisa putusan Pengadilan mengenai pendaftaran merek deskriptif di Indonesia.
4. Bab IV. Merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisa dari penelitian ini, dan juga preskripsi yang berisi saran-saran bagi pengembangan merek di Indonesia di masa mendatang.

BAB II

SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA BERKENAAN DENGAN MASALAH MEREK DESKRIPTIF

Tujuan utama dari Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memajukan dan melindungi kreativitas dan inovasi sebagai hasil dari aktivitas intelektual manusia (*to promote and protect human intellectual creativity and innovation*).⁵⁴ Hukum Kekayaan Intelektual berusaha untuk membuat suatu keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan penemu dan pencipta dalam satu sisi, dan kepentingan umum di sisi lain. Dengan memberikan hak-hak eksklusif atas suatu penemuan atau suatu hasil karya cipta, sistem perlindungan Kekayaan Intelektual memacu perkembangan inovasi, usaha-usaha kreatif dan melindungi investasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan dan penemuan hasil inovasi atau karya cipta tersebut.

Namun hal tersebut berbeda dengan system perlindungan merek dan Indikasi Geografis. Sistem perlindungan merek dan indikasi geografis lebih ditujukan kepada perlindungan itikad baik (*goodwill*) dan reputasi dari suatu produser atau *trade person* dan produk-produk mereka dan untuk mencegah penggunaan tidak sah dari tanda-tanda yang digunakan sebagai merek tersebut yang dapat menyesatkan konsumen.⁵⁵ Selain itu kebanyakan Hak-hak Kekayaan Intelektual mempunyai jangka waktu perlindungan yang terbatas, dan setelah masa perlindungan tersebut habis maka Hak-Hak Kekayaan Intelektual tersebut akan menjadi milik umum, hanya Hak Merek yang dapat diperbarui secara tidak terbatas dan Indikasi Geografis mempunyai jangka waktu perlindungan tidak terbatas.

⁵⁴ WIPO, *Report on Fact-Finding Missions*, hal. 32.

⁵⁵ *Ibid.*

Merek adalah tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi asal atau sumber dari barang atau jasa. Sebuah merek dapat terdiri dari kata atau istilah sederhana, nama perusahaan, kombinasi angka dan huruf atau gambar. Di beberapa Negara suara dan bebauan juga dilindungi sebagai merek. Walaupun di beberapa Negara merek dapat dilindungi tanpa pendaftaran (sebagai contoh melalui sistem perlindungan *well-known mark* atau *famous mark* di beberapa Negara), namun secara umum perlindungan merek secara efektif hanya didapatkan melalui pendaftaran. Pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan kelas dari barang atau jasa. *Well-known Mark* atau *Famous Mark* biasanya dilindungi walaupun tanpa pendaftaran, dan kadang-kadang di beberapa Negara mendapat perlindungan terhadap penggunaan atas barang atau jasa yang berbeda.

Setiap orang atau perusahaan selain pemilik merek tidak diperbolehkan menggunakan merek untuk barang atau jasa yang serupa atau memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar, karena akan mengakibatkan kebingungan di masyarakat tentang asal dari barang atau jasa tersebut.

Menurut Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, merek deskriptif tidak dapat didaftar. Pasal 5 huruf d, merek tidak dapat didaftar apabila:

“merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”⁵⁶

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan pasal 5 huruf d, merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya adalah:

“Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi”⁵⁷

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

⁵⁷ Ibid, Penjelasan Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

Sebelum membahas mengenai merek deskriptif, akan Penulis uraikan beberapa hal dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia yang harus diketahui terlebih dahulu, antara lain, sistem perlindungan merek di Indonesia, beberapa masalah mengenai klasifikasi kelas barang di Indonesia, Pemeriksa Merek dan prosedur pemeriksaan merek di Indonesia, serta uraian-uraian tentang merek-merek yang tidak dapat didaftar dan dapat ditolak di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

1. Sistem Perlindungan Merek

Perlindungan hak atas merek diberikan melalui dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.

Menurut sistem deklaratif pemakai merek pertama adalah pihak yang berhak untuk mendapat perlindungan, atau disebut juga dengan sistem *first to use principle*. Sistem perlindungan merek secara deklaratif ini kurang menjamin adanya kepastian hukum, karena pihak yang telah mengajukan pendaftaran merek dan telah mendapatkan perlindungan atas hak merek dapat sewaktu-waktu dibatalkan oleh pihak lain apabila pihak lain tersebut dapat membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama dari merek tersebut. Namun sistem deklaratif ini juga mempunyai beberapa kelebihan, seperti:

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi merupakan orang yang sungguh-sungguh memakai merek tersebut. Jadi merupakan orang yang sungguh-sungguh memerlukan merek tersebut.
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Rasanya tidak adil apabila orang yang telah memakai suatu merek sekonyong-konyong dapat dilarang pemakaian itu untuk

selanjutnya oleh orang yang baru kemudian secara formal mendaftarkan merek itu walaupun ia tidak memakai merek itu.⁵⁸

Sedangkan sistem konstitutif adalah sistem yang memberikan perlindungan hak atas merek kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut, atau disebut juga sistem *first to file principle*.

Sistem konstitutif ini mengandung arti:⁵⁹

1. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) atas merek;
2. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum;
3. Sistem konstitutif ditegakkan di atas asas "*prior in tempore, melior in jure*", yaitu siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "*the first to file principle*";
4. Dengan demikian, sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to register*).

Indonesia pernah menganut sistem pendaftaran merek berdasarkan sistem deklaratif berdasarkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa:

"Hak Khusus untuk memakai suatu merek ... diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia."⁶⁰

⁵⁸ Hartono Prodjomardjojo, *Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-permasalahannya dewasa ini*, Kertas Kerja Seminar Hukum atas Merek (BPHN, Binacipta, 1978) hal. 20-21.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 69.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961.

Sistem deklaratif ini mempunyai kelemahan, yang dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia untuk melakukan pendaftaran merek tanpa hak dan peniruan dari merek-merek terkenal dari luar negeri.

Karena itu pada tahun 1992 diundangkanlah UU No. 48 tahun 1992 yang menggantikan UU No. 21 tahun 1961. Dengan UU Merek yang baru ini, sistem pendaftaran merek dirubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan *first to file principle*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya. Sistem ini digunakan juga di dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Indonesia saat ini masih menganut sistem konstitutif dalam pemberian perlindungan hak merek. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file* diberikan kepada pemegang hak atas merek terdaftar yang beritikad baik melalui pendaftaran merek. Namun dimungkinkan pula terhadap merek yang belum terdaftar dapat membatalkan merek yang telah terdaftar, sesuai dengan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang no. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pendaftaran pada sistem ini menciptakan suatu hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.⁶¹ Jadi pendaftaran memberikan kepastian hukum dimana pihak yang mereknya telah terdaftar tidak dapat diganggu gugat oleh pemilik merek lain. Namun nyatanya sistem ini tidak dapat sepenuhnya menjamin pemilik hak atas merek, karena pemilik merek terdaftar masih dapat dibatalkan oleh pemilik merek tidak terdaftar, dan merek yang sedang diajukan pendaftarannya dapat ditolak oleh merek yang belum terdaftar (pasal 68 UU No. 15 tahun 2001). Penolakan terhadap merek yang sedang diajukan pendaftarannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan pembatalan merek dilakukan melalui Pengadilan. Selain itu di dalam sistem ini juga terdapat kelemahan, dimana di dalam Daftar Umum Merek akan memuat banyak sekali merek yang hanya secara formal terdaftar, tetapi sesungguhnya tidak terpakai.

⁶¹ Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, hal. 186.

Negara-negara Uni Eropa (*European Union/ EU*) juga menganut sistem konstitutif ini. Dalam *Council Regulation* (EC) No. 40/94 mengenai *Community Trademark*, dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa:

*"A Community trade mark shall be obtained by registration"*⁶²

Pada saat ini di negara-negara Uni Eropa telah berdiri kantor sendiri yang mengurus mengenai pendaftaran HKI, khusus hanya mengurus mengenai masalah merek dan desain industri di negara-negara EU, yaitu OHIM (*Office fo Harmonization in the Internal Market*), didirikan pada tahun 1994 dan bertempat di Alicante, Spanyol.

Jepang dan Amerika juga menganut sistem perlindungan merek melalui pendaftaran.

2. Klasifikasi Barang dan Jasa (*Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark*) (*Nice Agreement*)

Kantor Direktorat Merek di Indonesia selama ini menggunakan klasifikasi atau penggolongan untuk barang dan jasa untuk merek-merek yang akan dimintakan pendaftarannya. Hal ini untuk mempermudah dalam hal pemeriksaan merek oleh Pemeriksa Merek.

Selain memberikan penilaian terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, Pemeriksa Merek juga harus menilai mengenai persamaan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis. Persamaan jenis barang dan/atau jasa dapat terjadi antara:

1. Barang dengan Barang;

Dalam menentukan adanya persamaan jenis barang atau sebagai barang yang sejenis perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

⁶² European Union, Council Regulation No. 40/94, *on the Community Trademark*, section I, article 6.

- adanya persamaan dalam proses produksi
- adanya persamaan dalam bahan atau material pembuatannya ;
- adanya persamaan dalam cara penggunaan maupun cara pemakaiannya ;
- adanya persamaan mengenai cara/tempat penjualan ;
- adanya keterkaitan antara barang setengah jadi dengan barang jadi ;
- adanya hubungan sebagai bagian dari barang tersebut;
- adanya persamaan tujuan dan asal.

2. Jasa dengan Jasa ;

Dalam menentukan adanya persamaan antara Jasa dengan Jasa, terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- adanya persamaan mengenai fungsi dan tujuan jenis jasa dimaksud.
- adanya persamaan tempat pemberian jasa ;
- adanya persamaan kategori jasa yang diberikan dalam bisnis mereka ;
- adanya persamaan target konsumen dari jasa yang diberikan;
- adanya persamaan kategori bisnis.
- adanya persamaan asal

3. Barang dengan Jasa.

Dalam menentukan adanya persamaan jenis antara barang dengan jasa, terdapat beberapa unsur sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- adanya persamaan agen bisnis dalam kegiatan industri dan perdagangan
- adanya persamaan dalam penggunaan barang dan jasa.
- adanya keterkaitan antara jenis barang dengan jenis jasa.
- adanya persamaan target konsumen dari jasa yang diberikan.

Contoh : pakaian dengan toko pakaian; holland bakery untuk roti dengan holland bakery untuk toko roti

Klasifikasi barang dan jasa tersebut terdiri dari 45 kelas barang dan jasa. Klasifikasi barang dan jasa yang digunakan adalah klasifikasi internasional yang tercantum dalam *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark (Nice Agreement)*.

Klasifikasi internasional mengenai barang dan jasa sebagai bagian dari sistem perlindungan merek dituangkan dalam suatu naskah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi di Nice, Perancis, 15 Juni 1957. Perjanjian tersebut telah direvisi di Stockholm, 1967 dan Jenewa, 1977, serta diamandemen pada 1979. Negara-negara peserta sepakat menandatangani perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Nice itu. Dalam rangka pendaftaran merek, negara peserta telah mengadopsi dan menerapkan perjanjian tersebut. Klasifikasi barang dan jasa ini direvisi oleh panitia ahli yang mewakili negara-negara peserta.

Edisi pertama dari klasifikasi berdasarkan Perjanjian Nice dipublikasikan pada 1963. Edisi kedua dipublikasikan pada 1971 dan edisi ketiga dipublikasikan pada 1981. Edisi keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan secara berurutan dipublikasikan pada 1983, 1987, 1992, 1996, dan 2001. Saat ini yang berlaku adalah edisi kesembilan yang dipublikasikan pada Juni, 2006 dan berlaku sejak 1 Januari 2007 hingga sekarang.

Penggunaan klasifikasi berdasarkan Perjanjian Nice adalah hal yang wajib; bukan hanya untuk pendaftaran secara nasional bagi negara peserta, tetapi juga untuk pendaftaran internasional berdasarkan *Madrid Agreement, Madrid Protocol* dan pendaftaran melalui *African Intellectual Property Organization (AIPO)*, *African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)*, *Benelux Trademark Office*, dan *Office for Harmonization in The Internal Market (OHIM)*.⁶³

Pada tahun 2006, tercatat 78 negara yang menjadi peserta dan telah meratifikasi Perjanjian Nice Jumlah itu telah bertambah menjadi 83 negara pada November 2008, yakni:⁶⁴

⁶³ www.wipo.int/classifications/fulltext/nice/enmain.htm. Diakses tanggal 12 Mei 2010.

⁶⁴ Ibid.

Albania	Tunisia	Perancis	Yordania	Mongolia	Saint Kitts dan Nevis	Republik Macedonia (dulu Yugoslavia)
Algeria	Bulgaria	Georgia	Kazakhstan	Turki	Saint Lucia	Trinidad dan Tobago
Argentina	China	Jerman	Kyrgyzstan	Maroko	Serbia	Bosnia dan Herzegovina
Armenia	Kroasia	Yunani	Latvia	Mozambik	Singapura	Montenegro
Australia	Kuba	Guinea	Lebanon	Belanda	Slowakia	Turkmenistan
Austria	Republik Czech	Hungaria	Ukraina	Norwegia	Slovenia	Liechtenstein
Azerbaijan	Inggris	Islandia	Lithuania	Polandia	Spanyol	Korea Utara
Bahrain	Denmark	Irlandia	Luxemburg	Portugal	Suriname	Tanzania
Barbados	Dominika	Israel	Malawi	Uruguay	Swedia	Amerika Serikat
Belarus	Mesir	Italia	Malaysia	Moldova	Swiss	Korea Selatan
Belgia	Estonia	Jamaika	Meksiko	Rumania	Suriah	Uzbekistan
Benin	Finlandia	Jepang	Monako	Rusia	Tajikistan	

Terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan penerapan klasifikasi barang dan jasa (*Nice Agreement*) ini di Indonesia. Hal-hal tersebut akan dibahas dalam bagian-bagian berikut:

2.1 Penerapan Perjanjian Nice di Dalam UU No. 15/2001 tentang Merek

Indonesia bukan negara yang meratifikasi Perjanjian Nice, akan tetapi pada prakteknya Perjanjian Nice digunakan dalam pendaftaran merek di Indonesia. Penggunaan perjanjian tersebut bukan hanya dalam menentukan klasifikasi barang atau jasa pada administrasi pendaftaran saja, tetapi juga dalam menentukan kualifikasi barang atau jasa sejenis.

Secara administratif, ketentuan Perjanjian Nice juga digunakan dalam proses pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi barang dan jasa yang digunakan dalam sistem pendaftaran merek. Klasifikasi tersebut terdiri dari 45 kelas barang dan jasa sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Nice.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001 dinyatakan bahwa:

”... mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.”⁶⁵

Pengertian persamaan pada pokoknya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Namun, terhadap pengertian barang dan/atau jasa sejenis tidak diberikan penjelasan lebih lanjut dalam UU. Hal ini merupakan persoalan dalam menentukan suatu kualifikasi mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Perlu menjadi perhatian bahwa menentukan kualifikasi barang sejenis merupakan hal yang sangat penting mengingat ketentuan perlindungan merek berdasarkan kualifikasi barang sejenis. Meskipun terdapat pengecualian dalam hal perlindungan merek terkenal yang berlaku pula untuk barang tidak sejenis.⁶⁶

Dalam menentukan kualifikasi barang dan/atau jasa sejenis, Indonesia melakukan penundukan secara diam-diam terhadap Perjanjian Nice dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Selain berdasarkan Perjanjian Nice, yurisprudensi juga memberikan definisi mengenai barang dan/atau jasa sejenis.

2.2. Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice di Indonesia

Dapat kita lihat bahwa keberlakuan Perjanjian Nice sebagai perjanjian internasional tidak melalui sebuah ratifikasi. Sebelum menganalisis keabsahan keberlakuan Perjanjian Nice perlu ditinjau lebih jauh ketentuan perjanjian tersebut. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perjanjian Nice menyatakan bahwa:⁶⁷

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 15/2001 tentang *Merek*.

⁶⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001.

⁶⁷ *Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark (Nice Agreement)*, 2006.

1) *“any country of the Special union which has signed this act may ratify it, and, if it has not signed it, may accede to it:”*

2) *“any country outside the Special Union which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may accede to this act and thereby become a country of the Special Union.”*

Melihat ketentuan tersebut, Perjanjian Nice hanya mengikat negara-negara peserta perjanjian dan pengikatan tersebut melalui proses ratifikasi. Namun, pada ketentuan berikutnya dinyatakan bahwa Perjanjian Nice terbuka bagi negara-negara yang belum meratifikasi Perjanjian Nice yang termasuk negara peserta Konvensi Paris untuk melakukan aksesi terhadap Perjanjian Nice.

Keberlakuan Perjanjian Nice juga dapat dirujuk pada Pasal 9 ayat (1) *Trademark Law Treaty* yang berbunyi:

“each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.”⁶⁸

Indonesia merupakan negara peserta *Paris Convention* berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 dan berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 1997. Namun, Perjanjian Nice tidak berlaku secara otomatis bagi negara peserta Konvensi Paris. Pada dasarnya keberlakuan Perjanjian Nice harus tetap melalui proses ratifikasi.

Walaupun tidak diratifikasi, Perjanjian Nice dipakai di Indonesia karena dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang telah dipraktekkan dalam sistem pendaftaran merek di berbagai Negara. Keberlakuan Perjanjian Nice yang mengatur mengenai klasifikasi barang dan jasa merupakan praktek yang menjadi kebiasaan di dunia.

⁶⁸ *Trademark Law Treaty*, Pasal 9 ayat (1).

Sampai saat ini terdapat 68 negara termasuk Indonesia yang menggunakan Perjanjian Nice walaupun Negara-negara tersebut bukan merupakan Negara peserta perjanjian Nice. Negara-negara tersebut adalah:⁶⁹

Angola	Kosta Rika	Haiti	Libya	Nigeria	San Marino	Tonga
Argentina	Siprus	Honduras	Madagaskar	Pakistan	Arab Saudi	Uganda
Bangladesh	Kongo	India	Malaysia	Panama	Seychelles	Emirat Arab
Bolivia	Djibouti	Indonesia	Malta	Paraguay	Sierra Leone	Venezuela
Bostwana	Ekuador	Iran	Mauritius	Peru	Kep.Solomon	Vietnam
Brazil	El Salvador	Irak	Namibia	Filipina	Yaman	Selandia Baru
Burundi	Ethiopia	Jordan	Nepal	Qatar	Sri Lanka	Zambia
Kamboja	Ghana	Kenya	N. Antiles	Rwanda	Sudan	Zimbabwe
Cile	Guatemala	Kuwait	Grenada	Swaziland	Afrika Selatan	Thailand
Kolumbia	Guyana	Lesotho	Nikaragua	Samoa		

Berlakunya Perjanjian Nice di Negara-negara tersebut hanya berdasarkan kebiasaan internasional di bidang pendaftaran merek. Hal ini menimbulkan beberapa kelemahan. Kelemahan utama adalah tidak adanya ketentuan hukum positif tertulis di Indonesia mengenai Perjanjian Nice. Karena tidak ada ketentuan tertulis, maka tidak ada kriteria resmi di Indonesia mengenai kualifikasi barang dan jasa yang dianggap sejenis berdasarkan kualifikasi barang dan jasa dalam Perjanjian Nice.⁷⁰

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Kriteria mengenai barang atau jasa sejenis menjadi seringkali berubah sesuai dengan perkembangan berdasarkan konsensus dan penerapannya selama ini seringkali menjadi tidak konsisten. Seringkali pihak-pihak yang melakukan pendaftaran merek menentukan definisi jenis barang dan jasa secara mandiri dan berbeda dengan definisi dari Direktorat Merek, karena terdapat multitafsir akibat perbedaan istilah dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

⁶⁹ www.wipo.int/classifications/nice/en/htm. Diakses tanggal 12 Mei 2010.

⁷⁰ Agung Indriyanto, Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice Mengenai Klasifikasi Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia, *Media HKI Vol. V/No. 6*. (Jakarta: Desember 2008), hal. 14-22.

Selain itu karena tidak adanya dokumen resmi yang tertulis mengenai klasifikasi barang dan jasa ini menyebabkan perbaikan-perbaikan atau perubahan mengenai klasifikasi barang dan jasa di Direktorat Merek selalu bersifat parsial dan tidak baku.

3. Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dasar hukum kedudukan Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek adalah:

1. Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian No. M.6051-KP.04.12 tahun 2003 dan No.46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 /KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemeriksa Merek terdiri atas:

1. Pemeriksa Merek tingkat Terampil

Pengertian Pemeriksa Merek tingkat Terampil berdasarkan :

- a. Pasal 1 angka 3 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan Kepala BKN No. M.6051 - KP . 04. 12 Tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, pemeriksa merek tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
- b. Pasal 1 angka 3 Kepmenpan No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya Pemeriksa Merek Tingkat Terampil menyebutkan bahwa pemeriksa merek tingkat terampil adalah :
Pemeriksa Merek yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pemeriksaan merek

2. Pemeriksa Merek tingkat Ahli.

Pengertian pemeriksa merek tingkat ahli berdasarkan :

- Pasal 1 angka 4 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor M. 6051-KP.04.12 tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah Pemeriksa Merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya sarjana/ S.1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
- Pasal 1 angka 4 Kepmenpan nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya memberi pengertian bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan merek.

3.2. Tugas pokok Pemeriksa Merek

Pemeriksa Merek dalam menjalankan tugas pokoknya diatur dalam :

- a. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya.

- a. Menurut Undang-Undang

Tugas Pemeriksa Merek berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dapat dilihat di pasal 1 angka 7 yaitu:

“Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran merek.”

- b. Menurut Kepmenpan

Pasal 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya mengatur tugas pokok pemeriksa merek, yaitu:

“Tugas pokok Pemeriksa Merek adalah melakukan penyiapan pemeriksaan, melakukan penelusuran dokumen pembanding, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftaran merek, serta melaporkan hasil pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.”

Adapun rincian tugas pemeriksa diatur dalam ketentuan Pasal 8 Kepmenpan Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dan Angka Kreditnya.

3.3. Fungsi Pemeriksa Merek

Fungsi pemeriksa merek diatur dalam:

a. Menurut Undang-Undang

Fungsi Pemeriksa merek adalah melaksanakan pasal 19 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu melaksanakan tugas Pemeriksaan Substantif.

b. Menurut Kepmenpan

Fungsi menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek.

3.4. Kelompok Pemeriksa

Pengelompokan pemeriksa didasarkan kepada pembagian kelas barang berdasarkan *Nice Agreement*. Adapun kelompok pemeriksa sebagai berikut:

Kelompok I meliputi bidang Kimia Industri dan Farmasi

Kelompok II meliputi bidang Industri logam, mesin dan elektronika

Kelompok III meliputi bidang alat-alat kantor dan rumah tangga

Kelompok IV meliputi bidang Tekstil dan konpeksi

Kelompok V meliputi bidang makanan dan minuman

Kelompok VI meliputi bidang Jasa.

4. Prosedur Pemeriksaan Merek

Prosedur pemeriksaan merek di Indonesia meliputi:

1. pemeriksaan pendahuluan
2. pemeriksaan substantif
3. penilaian tanggapan (*Hearing*)
4. pengumuman

5. pemeriksaan kembali (oposisi)

4.1. Proses Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam pemeriksaan pendahuluan hal-hal yang perlu diperiksa mengenai kelengkapan-kelengkapan permohonan pendaftaran merek.

4.2. Proses Pemeriksaan Substantif

Proses kerja pemeriksa merek dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu:

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.
2. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.
3. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Yang dimaksud 30 (tigapuluh) hari adalah terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (*filing date*) atau permohonan tersebut dinyatakan lengkap oleh Seksi Permohonan (pasal 15), selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif.

Dalam proses pemeriksaan substantif, pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagai acuan hukumnya (pasal 18 ayat (2)) dan jangka waktu pemeriksaan substantif adalah selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan (pasal 18 ayat (3)).

Proses pemeriksaan merek dimungkinkan melampaui jangka waktu lebih dari 9 bulan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan pendaftaran merek yang sedang diperiksa berkaitan dengan perkara di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap,

- merek perbandingan masih dalam proses perpanjangan,
- merek perbandingan masih dalam proses pengalihan hak.

Pemeriksa setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Merek berupa laporan pemeriksaan (*examination report*) yang memuat usulan untuk ditolak atau didaftar. Selanjutnya Direktur akan memberikan keputusan untuk ditolak atau didaftar.

Hasil putusan usulan untuk ditolak diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara tertulis dan kepada pemohon atau kuasa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan usulan penolakan (pasal 20).

4.3. Penilaian Tanggapan (*Hearing*)

Apabila dalam waktu 30 hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya memberikan tanggapan, maka Pemeriksa ahli akan melakukan penilaian tanggapan tersebut.

Pemeriksa ahli akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak tanggapan. Apabila tanggapan tersebut diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek untuk mendapat persetujuan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Apabila tanggapan tersebut tidak diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Apabila dalam waktu 30 hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya tidak memberikan tanggapan, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Keberatan terhadap keputusan penolakan definitif tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan oleh pemohon atau kuasanya.

Terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar, Direktorat Merek melakukan pengumuman. Pengumuman dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar.

4.4. Pengumuman

Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
- b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek (pasal 22).

Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak

Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya (pasal 24).

Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

4.5. Pemeriksaan Kembali (Oposisi)

Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan.

Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek dan Direktorat Jenderal/Direktorat Merek menerbitkan serta memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka Direktorat Merek menetapkan putusan tolak definitif.

Keberatan terhadap keputusan penolakan definitif tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan penolakan oleh pemohon atau kuasanya.

Apabila selama jangka waktu pengumuman tidak ada Keberatan, maka permohonan pendaftaran merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek dan Direktorat Jenderal/Direktorat Merek menerbitkan serta memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

5. Merek Yang Tidak Dapat Di Daftar Di Indonesia

Merek-merek yang tidak dapat didaftar di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang

diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur:

- 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 dimohonkan pendaftarannya.

Dalam Sub-bab berikut akan Penulis bahas satu persatu mengenai merek yang tidak dapat didaftar di Indonesia, dengan pembahasan yang dilakukan dengan memakai ketentuan dalam buku "Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek"⁷¹, yang sebagian isinya berisi penjelasan dari pasal 4 dan 5 UU No. 15 tahun 2001.

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek ini disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor H-09.PR.09 TAHUN 2007, tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek.

5.1. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur atau dengan sengaja berniat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi untuk

⁷¹ Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, (Tangerang: 2007) hal 27-34.

Buku ini merupakan buku pedoman bagi Pemeriksa Merek dalam menjalankan tugasnya melakukan Pemeriksaan Merek, berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Namun sangat disayangkan buku ini hanya berlaku bagi kalangan Pemeriksa Merek saja dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

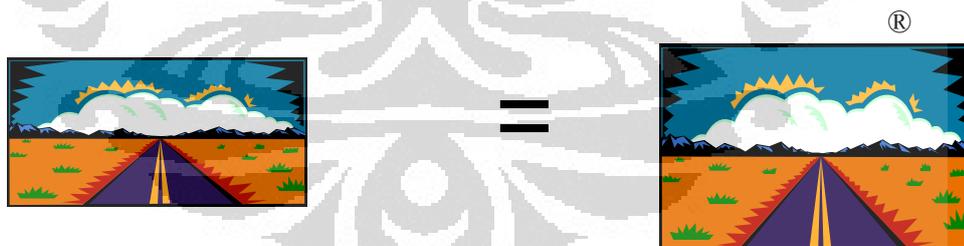
Termasuk dalam pengertian “*merek milik pihak lain*” meliputi merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan atau permohonan pendaftaran merek yang masih dalam proses, yang bukan milik pemohon.

Pemeriksaan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek ini dilakukan dengan tidak mempertimbangkan apakah jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya sejenis atau tidak. Terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis dapat didaftar apabila disertai ijin dari pihak yang berhak.

Unsur-unsur itikad tidak baik:⁷²

1. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang / jasa yang tidak sejenis yang sudah terdaftar atau yang lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya.

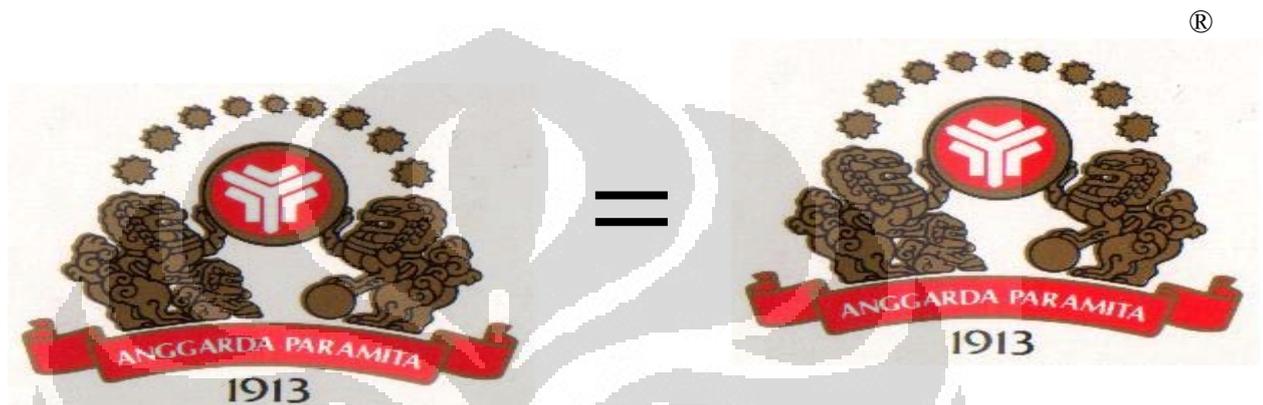
Contoh:



⁷²Contoh-contoh ini dikutip dari Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek. Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal 27-28.

2. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan design logo orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.

Contoh:



Permohonan a/n. Sucipto
untuk Kelas 2

Terdaftar a/n. P.T. Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk., untuk kelas 34

3. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan cara/bentuk tulisan atau kata temuan (*inventive words*) milik orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Kata Temuan adalah : kata yang diciptakan oleh pemohon pendaftaran merek, dan kata temuan tersebut tidak diketemukan dalam kamus manapun.

Pemeriksa Merek berkewajiban menganalisa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam cara penempatan dan susunan warna.

Contoh :⁷³



Permohonan a/n. Yoga Sayoga

Terdaftar a/n. H Ilham Bintang

Kelas Barang 25

Kelas barang 16

5.2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur:

- 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 dimohonkan pendaftarannya.

Dalam buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek dijelaskan mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftar berdasarkan pasal 5 tersebut yang akan dibahas di bagian berikut.⁷⁴

⁷³ Ibid. Hal. 30.

5.2.1. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Moralitas Agama, Kesusilaan, Atau Ketertiban Umum (Pasal 5 (a))

Pengertian dari pasal 5 huruf a ini adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Contoh:⁷⁵

1. Pornografis, baik yang berupa kata maupun lukisan

Contoh:



2. Lambang atau nama yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Contoh:



3. Lambang keagamaan.

Contoh:

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Contoh-contoh dikutip dari Buku Petunjuk TEknis Pemeriksaan Merek. Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal 30-32.



5.2.2. Tidak Memiliki Daya Pembeda (Pasal 5 (b))

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Terlalu sederhana jika merek hanya terdiri dari :

- satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu warna.

Terhadap merek yang dikategorikan sederhana tidak dapat dianggap sebagai merek, dikecualikan untuk: angka romawi, huruf kanji, huruf Arab, huruf Yunani atau huruf atau angka lainnya yang memiliki karakter.

contoh huruf:⁷⁶



contoh angka:



⁷⁶ Ibid. Hal. 31-32.

Warna dapat didaftar jika terdiri dari dua warna atau lebih, satu warna tidak dapat didaftar sebagai merek termasuk warna hasil penggabungan dari dua warna atau lebih.

Contoh warna:



(Merah + kuning = orange, maka warna orange tetap dianggap satu sehingga tidak bisa didaftar sebagai merek).

Suatu merek yang terlalu rumit tidak dapat dianggap sebagai merek. Contoh merek yang terlalu rumit apabila merek tersebut terdiri dari banyak gabungan kata atau angka seperti benang kusut.

Contoh:



5.2.3. Telah Menjadi Milik Umum (Pasal 5 (c))

Merek yang telah menjadi milik umum tidak dapat dianggap sebagai merek. Dalam penjelasan undang-undang memberikan contoh tanda bahaya yang disimbolkan berupa gambar tengkorak kepala manusia dengan tulang bersilang dibawahnya. Tanda seperti itu adalah tanda yang *bersifat umum* dan *telah menjadi milik umum*. Dengan demikian terdapat 2 hal berkaitan dengan pasal 5 huruf c dalam hal ini yaitu bersifat umum, dan menjadi milik umum. Namun demikian hal

tersebut tetap harus dikaitkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Contoh:⁷⁷



5.2.4. Merupakan Keterangan Atau Berkaitan Dengan Barang Atau Jasa Yang Dimohonkan Pendaftarannya (Pasal 5 (d))

Suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan uraian barang dan atau jasa. Dalam Buku Petunjuk Pemeriksaan Substantif Merek ini terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan contoh terhadap uraian diatas, antara lain:⁷⁸

- a. Menerangkan jumlah:
 - Merek “**LUSIN**”; ”**KWINTAL**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan jumlah.
- b. Menerangkan rasa :
 - Merek “**MANIS**”, merek “**ASIN**”, “**ASAM**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan rasa.
- c. Menerangkan ukuran
 - Merek “**UKUR**”, merek ”**VOLTASE**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan ukuran
 - Merek “ **CELCIUS, FAHRENHEIT, REAMUR, NEWTON, JOULE, OHM..**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan ukuran

⁷⁷ Ibid. Hal. 32.

⁷⁸ Ibid.Hal. 33-34.

- d. Menerangkan jenis barangnya
- Merek “**ORANGE JUICE**” untuk jenis barang yang berkaitan dengan minuman segar/juice
 - Merek “**TOSERBA**” untuk jenis jasa penjualan dan Toko
 - Merek “**TOMATO**” untuk jenis barang produk apapun yang berbahan dasar tomat
 - Merek “**KOPI**” untuk jenis barang produk apapun yang berbahan dasar kopi
- e. Menerangkan tujuan pemakaian
- Merek “**LANGSING**” untuk jenis barang obat pelangsing
 - Merek “**SEHAT**” untuk segala jenis produk kesehatan
- f. Menerangkan bentuk produk
- Merek “**TABLET**”, merek “**KAPSUL**” untuk jenis barang obat
 - Merek “**QUARTZ**” untuk jenis barang arloji
- g. Merek yang telah menjadi keterangan barang sehingga daya pembeda dari merek tersebut melemah
- Merek “**PETROMAKS**” untuk lampu pompa/tekan
 - Merek “**THERMOS**” untuk botol hampa udara
 - Merek “**ODOL**” untuk pasta gigi
 - Merek “**PARALON**” untuk pipa
- h. Menerangkan pujian atau kualitas barang
- “**SUPER**”, “**ENAK**”, dan lain-lain.

6. Merek Yang Ditolak Berdasarkan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemeriksa merek di masa lalu adalah belum adanya pedoman berupa petunjuk teknis pemeriksaan bagi pemeriksa merek dalam melakukan tugas pemeriksaan. Hal ini mengakibatkan kurang adanya kesamaan persepsi diantara para pemeriksa dan pejabat di lingkungan Direktorat Merek mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan / atau jasa yang sejenis, mengingat sifat daripada merek itu sendiri sangat subyektif.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut perlu diberikan pedoman berupa petunjuk teknis pemeriksaan merek untuk menyelesaikan permasalahan ini.

6.1. Penolakan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Persamaan Pada Pokoknya)

Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis.

Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik :

- bentuk;
- cara penempatan;
- cara penulisan;
- opmak (penampilan keseluruhan)
- persamaan bunyi; atau
- kombinasi antara unsur-unsur yang digunakan tersebut yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat pula dikatakan bahwa Prinsip dasar untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan pada keseluruhannya (*identical*) untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek adalah:

- adanya persamaan secara visual,
- adanya persamaan secara fonetik / bunyi pengucapan,
- adanya persamaan secara konseptual.

Penilaian adanya persamaan secara visual merupakan penilaian yang diukur dari sudut pandang merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain kesan yang ditimbulkan suatu merek tidak boleh menyamai merek orang lain.

Contoh:



Persamaan fonetik adalah penilaian yang diukur berdasarkan cara pengucapan atau bunyi yang sama. Adanya persamaan bunyi terhadap dua merek yang berbeda, dapat menimbulkan kesan tumpang tindih antara merek yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Contoh:

Sun = San Mystery = Mixery

Persamaan konseptual adalah penilaian yang diukur berdasarkan adanya kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut. Apabila suatu merek menggunakan bahasa asing yang lazim digunakan/ diketahui khalayak akan artinya, maka pemeriksa dapat menolaknya dengan merek lain yang berarti sama. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pengetahuan masyarakat terhadap bahasa asing tersebut.

Contoh:

Gajah + Lukisan Gajah = Elephant

Tiger + Lukisan Macan = macan = harimau

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu diberikan pedoman bagi Pemeriksa Merek dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek. Pedoman sebagaimana diuraikan dibawah ini merupakan pedoman baku dalam melakukan pemeriksaan substantif, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan didalam pelaksanaannya, dan dari waktu kewaktu akan dilakukan penyesuaian.

Dalam membuat usul tolak atau daftar terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, perlu dilihat kekuatan daya pembeda yang dimiliki (*Distinctive character*) yaitu kemampuan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Kekuatan daya pembeda yang dimiliki oleh suatu merek (*Distinctive character*) terbagi menjadi dua yaitu:

- *High distinctive character* (daya pembeda yang kuat / tinggi)
- *Low distinctive character* (daya pembeda yang lemah)

Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait

dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Tinggi rendahnya daya pembeda ditentukan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam merek tersebut. Jika suatu merek tidak memberikan kesan yang sama dengan merek lain, atau tidak berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftarannya, maka perlindungan terhadap merek tersebut menjadi sangat kuat. Namun apabila suatu merek memberikan kesan sama dengan merek lain atau berkaitan dengan barang yang dimintakan pendaftarannya, maka perlindungannya menjadi rendah dan kemungkinan untuk ditolak pendaftarannya semakin besar.

Contoh :

KLIN = CLEAN = KLEAN (seluruhnya kl. 3)

Analisa :

visual ≠

fonetik =

konseptual =

sign → similar

barang/jasa → sama dan sejenis

level : Low distinctive jika jenis barang berkaitan dengan mereknya

kesimpulan : dapat menyesatkan konsumen

ORANGE JUICE+FIGURATIVE ≠ DANILO ORANGE JUICE (32)

visual ≠

fonetik ≠

konseptual ≠

sign: DANILO & FIGURATIVE → high degree

barang/jasa → sama atau sejenis

level : - untuk kata “orange juice →low degree, karena berkaitan dengan barangnya.

kesimpulan: walaupun unsur dominan pada kedua merek di atas adalah “orange Juice” namun kata tersebut tidak dikatakan sebagai merek karena memiliki daya pembeda yang lemah (deskriptif terhadap barangnya). Sedangkan kata “Danilo”

walaupun tertulis kecil, memiliki daya pembeda yang cukup kuat Sebagai merek, sehingga tidak akan menyesatkan konsumen.

6.1.1. Beberapa Permasalahan Terkait Dengan Penolakan Merek Berdasarkan “Persamaan Pada Pokoknya” (Pasal 6 (1) a), UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek)

Konsep “Persamaan Pada Pokoknya” dalam pasal 6 (1) a UU No. 15/2001 ini memang bersifat subyektif, tergantung dari cara pandang orang yang membandingkan kemiripan antara dua merek yang akan diperbandingkan.

Berbeda dengan Pemeriksa Merek yang sejak tahun 2007 telah mempunyai Buku Pedoman Pemeriksaan Substansi Merek, yang berguna dalam menentukan apakah suatu merek mempunyai kesamaan dengan merek lain sehingga harus ditolak, Hakim sampai saat ini belum mempunyai Pedoman dalam menentukan kemiripan suatu merek.

Sebagai pintu terakhir pengawal keadilan, hakim yang notabene adalah manusia biasa dan tidak lepas dari subjektifitas, sering membuat putusan yang bertolak belakang mengenai kasus yang menyangkut masalah kemiripan suatu merek. Kriteria yang jelas mengenai penentuan persamaan pada pokoknya nampaknya tidak dapat diharapkan lahir dari berbagai putusan hakim di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa contoh putusan Hakim mengenai perkara merek yang berkaitan dengan masalah “Persamaan Pada Pokoknya.”⁷⁹

1. Merek PODO REDJO dengan KEMIRI REDJO

Dalam putusan di Mahkamah Agung, kedua merek ini dianggap tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.⁸⁰

⁷⁹ Belinda Rosalina, *Perebutan Kata Karena Ketidakjelasan Kriteria*, (Hukumonline: 28 Juni 2005), dikutip dalam *HaKI Dan Universitas Di Indonesia: Bahan dan Studi Kasus 2007* (Gajah Mada University: 2007) hal. 51-53.

⁸⁰ Lihat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1631 k/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979.

2. Merek DAICHI dengan ICHI

DAICHI dalam bahasa Indonesia berarti nomor satu, sedangkan ICHI dalam bahasa Indonesia juga berarti satu. Namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua merek ini dianggap tidak mempunyai persamaan.⁸¹

3. Merek MEIJI JOY dengan JOY

Kedua merek ini dinyatakan tidak memiliki kesamaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 24 k/Sip/1985.⁸²

Namun Hakim memberikan putusan yang berbeda dalam perkara antara PT. Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul dengan Sandra Linata Hidayat. Merek yang menjadi sengketa adalah merek TOLAK ANGIN milik PT Sidomuncul dengan merek SINGKIR ANGIN dan TANGKIS ANGIN milik Sandra L. H. Hakim memutuskan bahwa merek SINGKIR ANGIN dan TANGKIS ANGIN mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TOLAK ANGIN.⁸³

Dilihat dari perkara-perkara di atas, Nampak jelas bahwa Hakim sering berbeda pendapat dalam memberikan putusan mengenai “Persamaan Pada Pokoknya” antara merek-merek yang menjadi sengketa. Hal ini dikarenakan tidak ada pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara merek berkaitan dengan “Persamaan Pada Pokoknya” ini.

Seharusnya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia membuat satu Peraturan Pemerintah yang berisi pedoman mengenai apa yang dimaksud dengan “Persamaan Pada Pokoknya”, yang tercantum dalam Pasal 6 (1) a UU No. 15/2001 tentang Merek, agar didapat keseragaman dalam menentukan persamaan suatu merek.

6.2. Penolakan Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

⁸¹ Keputusan Mahkamah Agung RI No. 3055 k/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983.

⁸² Keputusan Mahkamah Agung RI No. 24 k/Sip/ 1985 tanggal 29 Juni 1983.

⁸³ Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 457/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst.

Permohonan merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, perlu diperhatikan pula reputasi merek terkenal tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan adalah masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek Terkenal dimaksud.

Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan merek terkenal adalah sebagai berikut:⁸⁴

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Intensitas penggunaan merek, termasuk pula volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari merek tersebut
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Luasnya jangkauan daerah penggunaan merek tersebut;
- Jangka waktu penggunaan merek;
- Intensitas promosi merek, termasuk besarnya investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Luasnya jangkauan daerah promosi merek;
- Jangka waktu promosi merek yang dipergunakan;
- Pendaftaran atau permohonan merek di beberapa negara lain;

⁸⁴ Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal. 57-58.

- Catatan Tingkat keberhasilan penegakan hukum merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai Merek Terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- Nilai yang melekat pada Merek tersebut;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Merek terkenal yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah merek terkenal yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pertimbangan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penolakan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis disini dilakukan apabila terhadap penggunaan merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut seolah-olah dapat:⁸⁵

- Mengindikasikan adanya hubungan antara barang dan/atau jasa pada merek tersebut dengan pemilik merek terkenal sehingga merugikan kepentingan pemilik merek terkenal;
- Mengurangi atau menipiskan daya pembeda secara tidak jujur atau merusak reputasi merek terkenal;
- Memperoleh keuntungan secara tidak jujur dari reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut.

Penolakan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya oposisi atau keberatan oleh pemilik merek terkenal.

Pemeriksa Merek dalam melakukan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana tersebut diatas, hanya terbatas pada fakta-fakta, bukti, dan alasan

⁸⁵ Ibid. Hal. 60.

yang dilampirkan oleh pemilik merek terkenal khususnya mengenai keterkenalan merek tersebut, kondisi kerugian dan/atau keuntungan yang diperoleh secara tidak jujur.⁸⁶

Dari penjelasan di atas, pengaturan mengenai merek terkenal juga memerlukan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai masalah ini, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15/2001 tentang Merek, terutama mengenai masalah kriteria dan prosedur perlindungan merek terkenal.

6.3. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Permohonan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Contoh : Kopi Toraja; Basmati untuk beras

Pemohon yang berhak mendaftarkan merek yang mengandung unsur indikasi geografis didalam etiket / label mereknya, harus merupakan bagian dari perkumpulan penghasil produk sejenis yang berasal dari daerah yang bersangkutan.

Contoh :

**Moet & Chandon
Champagne**

⁸⁶ Ibid.

Champagne adalah nama daerah di Perancis yang menghasilkan anggur terbaik. Kata Champagne tersebut merupakan Indikasi Geografis yang menunjukkan daerah asal produknya, sedangkan mereknya sendiri adalah “Moet & Chandon”

Kopi Toraja

Toraja adalah nama daerah di Indonesia yang menghasilkan kopi enak. Contoh lainnya adalah kopi bali kintamani, tequila, cognac, vodka, dan lain-lain.

6.4. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001⁸⁷

Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

- Nama Orang Terkenal.

Yang dimaksud dengan Nama Orang Terkenal adalah nama diri dari orang yang terkenal atau populer di berbagai kalangan, seperti nama artis, nama olahragawan, nama ilmuwan, negarawan dan lain lain.

Yang dimaksud dengan persamaan dengan nama orang terkenal:

Apabila keadaannya benar-benar sama secara keseluruhan.⁸⁸

David Beckham = David Beckham

Jika penggunaan nama orang terkenal tersebut hanya sebagian saja, maka dianggap tidak sama. Namun jika yang sebagian nama itu merupakan bagian yang essensial maka kondisinya akan berbeda. Sebagai contoh: David Beckham tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan David, karena David adalah nama umum yang boleh digunakan siapa saja, namun Beckham bisa ditolak dengan

⁸⁷ Sub-bab ini dikuti dari:

Direktorat Merek, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*, hal. 61-62.

⁸⁸ Ibid. Hal. 61.

David Beckham karena Beckham merupakan nama populer yang biasa digunakan untuk menyebutnya. Terlebih lagi David Beckham adalah seorang pemain sepak bola yang amat terkenal di seluruh dunia sehingga ada kemungkinan konsumen akan mengira bahwa produk “Beckham” mempunyai hubungan dengan pemain sepak bola terkenal “David Beckham”.

Contoh:

David \neq David Beckham
Beckham = David Beckham

Dalam hal nama tersebut hanya terdiri dari satu kata, maka untuk menolaknya haruslah dengan kata yang sama persis dengan nama orang terkenal tersebut. Misalnya:

MADONNA \neq DONNA \neq MADONI

Apabila merek tersebut merupakan sebutan untuk orang terkenal, maka pemeriksa harus menolaknya.

Misalnya:

J. LO

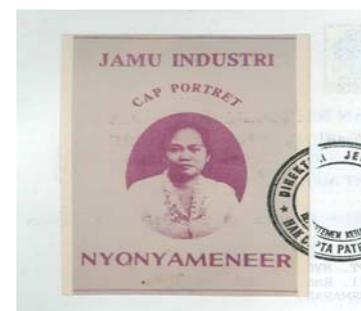
J.LO merupakan sebutan yang sering dipergunakan dan telah dikenal dari Jennifer Lopez, nama penyanyi Amerika yang terkenal di dunia musik.

- Foto Orang

Yang dimaksud dengan foto di sini adalah foto orang. Dalam hal merek merupakan foto orang, harus mendapat izin dari objek foto yang bersangkutan.

Contoh merek “AYAM GORENG SUHARTI” memiliki foto dari pemiliknya yaitu Ny. Suharti. Merek jamu “NYONYA MENEER” juga terdapat foto orang.

Contoh:⁸⁹



⁸⁹ Ibid. Hal. 62.

- **Badan Hukum atau Badan Usaha**

Yang dimaksud dengan nama badan hukum atau Badan Usaha adalah nama badan hukum atau badan usaha yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Contoh: TOYOTA milik Toyota Motor Corporation, Japan
HONDA milik Honda Motor Corporation, Japan

Apabila nama badan hukum yang diajukan itu merupakan suatu kata yang umum, maka tidak dapat dipakai untuk menolak merek yang diajukan dengan kata yang sama.

Misalnya:

Merek LION dari Lion Corporation, tidak dapat menolak merek LION lain yang diajukan karena adanya persamaan dengan nama badan hukum.

Merek MERAK dari PT. Merak, tidak dapat dipakai untuk menolak merek Merak lainnya berdasarkan adanya persamaan dengan nama badan hukum.⁹⁰

6.5. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

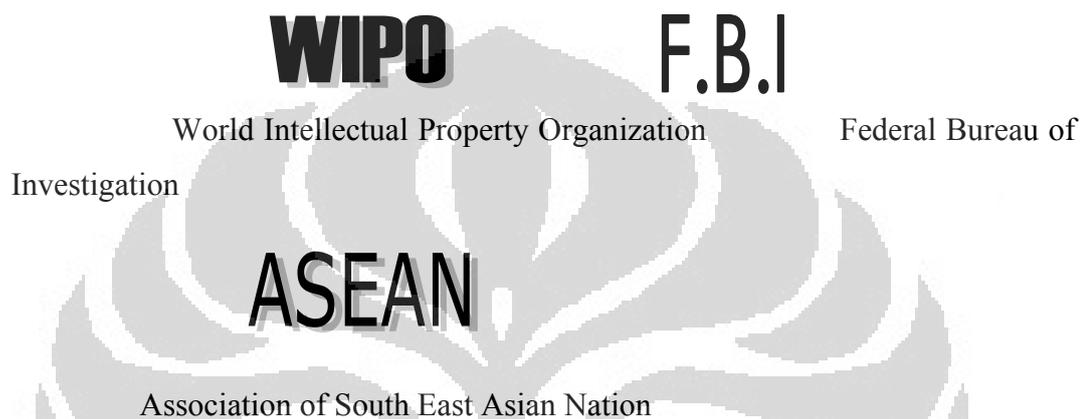
Dalam hal merek yang menyerupai nama atau singkatan suatu negara, akan ditolak pendaftarannya hanya jika merek tersebut sama persis dengan nama resmi negara yang dimaksud dan digunakan secara internasional.

Selanjutnya, mengenai penolakan berdasarkan nama negara atau tempat hanya dapat dilakukan apabila nama negara atau tempat tersebut diketahui keberadaannya oleh khalayak umum. Terlebih lagi apabila nama Negara tersebut berkaitan dengan jenis barang dan jasa yang dimintakan pendaftarannya (source of origin).

⁹⁰ Ibid. Hal. 63.

Sedangkan penolakan berdasarkan persamaan atau menyerupai dengan bendera suatu negara dilaksanakan apabila memang merek yang dimintakan pendaftarannya benar-benar sama dengan bendera suatu Negara, bukan menyerupai atau mirip.

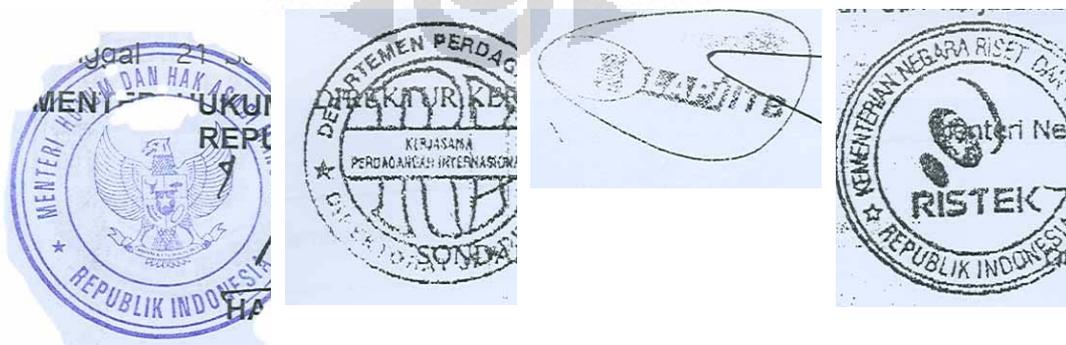
Adapun yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik. Contoh:

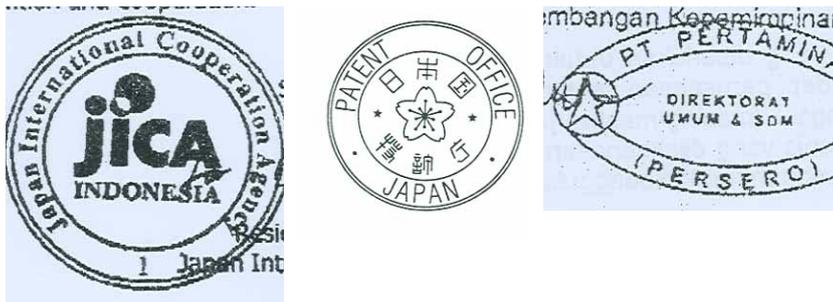


6.6. Penolakan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut 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.

Contoh:





7. Merek Deskriptif Tidak Dapat Didaftarkan Di Indonesia

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, seperti pengertian dari istilah kelas barang, prosedur pendaftaran merek (termasuk pemeriksaan, hearing dan oposisi), tugas dan fungsi Pemeriksa Merek.

Selain itu juga dijelaskan pula mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek-merek yang dapat ditolak pendaftarannya. Termasuk penjelasan singkat mengenai konsep "Persamaan Pada Pokoknya" dan "Merek Terkenal".

Penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut sangat penting dikaitkan dengan bab berikut dari tesis ini yang akan membahas mengenai merek deskriptif di Indonesia.

Merek deskriptif diatur dalam pasal 5 huruf (d) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Menurut pasal tersebut merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut "merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya". Penjelasan dari Pasal 5 huruf (d) tersebut hanya menjelaskan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan karena "berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek KOPI atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Dilihat dari pasal 5 huruf (d) beserta penjelasannya, dapat kita lihat bahwa pengaturan merek deskriptif di Indonesia tidak jelas, karena dilihat dari pasal tersebut dan penjelasannya, hanya disebutkan mengenai merek yang merupakan nama generik dari barang (KOPI), yang tidak dapat didaftarkan, sedangkan pengertian merek deskriptif lebih luas dari itu.

8. Perbandingan Ketentuan Mengenai Merek Deskriptif di Indonesia dan di Negara-Negara Lain

Descriptive Mark atau merek deskriptif dianggap tidak memiliki daya pembeda dan karena itu tidak dapat dilindungi berdasarkan asumsi tentang persepsi konsumen tentang arti dari merek itu sendiri: yaitu bahwa merek tersebut mendeskripsikan karakteristik atau kualitas dari produk dimana merek tersebut digunakan, dan karena itu tidak dapat digunakan sebagai indikasi darimana (dari produsen mana) barang tersebut dihasilkan.

Namun merek deskriptif di beberapa Negara dapat didaftar apabila:

“when their primary meaning is replaced by a “secondary meaning”- when they “come to indicate a product’s origin” through use, sales and promotion of the mark”⁹¹

Merek deskriptif dapat didaftar apabila arti utama dari merek tersebut (*primary meaning*) telah berganti menjadi arti kedua (*secondary meaning*), ketika merek tersebut telah dianggap memberikan indikasi asal suatu produk melalui penggunaan, penjualan dan promosi dari merek tersebut.

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda mengenai merek deskriptif.

Di dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan pengertian dari merek deskriptif adalah:

“A trademark merely describing the goods to which it is affixed. The trademark will be protected only if the user can demonstrate secondary meaning.”⁹²

⁹¹ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851, n. 11 (1982) (“secondary meaning” is acquired when “in the minds of the public, the primary significance of a product feature . . . is to identify the source of the product rather than the product itself⁹²”), dikutip dalam Thomas Lee, *Abercrombie Unveiled: A Theoretical and Empirical Analysis of Trademark Distinctiveness*, Working Draft: December 22, 2008, hal. 2.

(Thomas R. Lee, Professor of Law, Brigham Young University; Eric D. DeRosia, Assistant Professor, Marriott School of Management, Brigham Young University; Glenn L. Christensen, Assistant Professor, Marriott School of Management, Brigham Young University).

⁹² Garner, *Black’s Law Dictionary*, hal. 456.

Di dalam ketentuan *Paris Convention* disebutkan merek deskriptif diatur dalam pasal 6 (quinquies) mengenai merek yang harus ditolak pendaftarannya apabila:

”..., or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin of the goods or time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed”⁹³

Unsur-unsur merek deskriptif menurut *Paris Convention* adalah merek yang hanya terdiri dari tanda atau keterangan yang dapat digunakan dalam perdagangan untuk menunjukkan mengenai:

1. jenis barang,
2. kualitas,
3. kuantitas,
4. tujuan penggunaan,
5. nilai,
6. daerah asal, atau
7. tanggal produksi, atau
8. telah menjadi kata-kata yang umum.

Perumusan yang berlaku di Uni Eropa mengenai merek deskriptif sangat mirip dengan ketentuan dalam *Paris Convention* di atas, yaitu:

“Trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service.”⁹⁴

Sedangkan menurut ketentuan yang berlaku di Jepang, merek deskriptif adalah merek:

⁹³ Paris Convention, Article 6 (quinquies) 2.

⁹⁴ European Union, *Community Trademark*, section I, article 6.

“Trademark which consist solely of a mark indicating in a common way, the origin, place of sale, quality, raw materials, efficacy, use, quantity, shape (including packaging shape) or price of the goods, or the method or time of manufacturing or using them, or the location of provision of the services, quality, articles for use in such provision, efficacy, use, quantity, modes, price or method or time of the provision of services.”⁹⁵

Menurut *Trademark Law* di Jepang, merek deskriptif adalah merek yang hanya terdiri dari suatu tanda, yang mengindikasikan secara umum asal, tempat penjualan, kualitas, bahan mentah, kemanjuran, penggunaan, kuantitas, bentuk (termasuk bentuk kemasan), atau harga dari barang, atau metode atau waktu pembuatan atau waktu penggunaan, atau lokasi penyediaan jasa, kualitas, barang yang digunakan dalam penyediaan jasa, kemanjuran, penggunaan, kuantitas, cara, harga atau metode atau waktu penyediaan jasa. Apabila kita bandingkan definisi merek deskriptif menurut *Trademark Law* di Jepang dengan ketentuan dalam *Paris Convention* dan ketentuan di Uni Eropa (Council Regulation No. 40/94), ketentuan di Jepang jauh lebih terperinci mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan merek deskriptif.

Sekarang kita bandingkan dengan ketentuan mengenai merek deskriptif yang berlaku di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Menurut pasal 5 huruf d, merek tidak dapat didaftar apabila:

“merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”⁹⁶

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan pasal 5 huruf d, merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya adalah:

“Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi”⁹⁷

⁹⁵ Japan, *Trademark Law*, article 3 (1) (iii) hal. 211.

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

⁹⁷ Ibid, Penjelasan Undang-Undang tentang Merek, pasal 5 huruf d.

Jadi merek deskriptif menurut pasal 5 huruf d dan penjelasannya adalah:

1. Merek yang merupakan keterangan,
2. Merek yang berkaitan dengan barang atau jasa,
3. Hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (nama generik).

Tidak jelas keterangan mengenai merek yang bagaimana yang tidak dapat didaftar, apakah merek yang menjelaskan kualitas atau kuantitas barang atau jasa dapat didaftar atau tidak.

Selain itu istilah “berkaitan” dengan barang atau jasa mempunyai pengertian sangat luas. Banyak hal yang dapat dikatakan berkaitan dengan dengan suatu barang atau jasa, seperti nama perusahaan kemasan barang atau bahkan etiket merek itu sendiri juga dapat dikatakan berkaitan dengan barang atau jasa. Lalu apakah hal-hal tersebut juga tidak dapat didaftar.

Kesalahan awal dari pasal ini adalah penggunaan kata “**atau**”, di antara kata “keterangan” dan “berkaitan”, dengan barang atau jasa. Redaksi yang tepat untuk pasal 5 huruf d tersebut seharusnya dengan mengganti kata “**atau**” dengan kata “**yang**”, dan seharusnya sesuai dengan konsep merek deskriptif, harus pula ditambah dengan kata “hanya”, di awal dan menghilangkan kata merupakan diganti dengan kata “terdiri” dan ditambah kata “dari”, sehingga seharusnya pasal 5 huruf d berbunyi:

“**hanya terdiri dari** keterangan **yang** berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Jadi apabila ditanya apakah yang disebut sebagai merek deskriptif, yang tidak dapat didaftar sebagai merek, yaitu merek yang **hanya terdiri dari** keterangan **yang** berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Namun apabila kita rubah ketentuan pasal 5 huruf d dengan redaksi seperti ini juga masih terlalu luas dan kurang memberikan kejelasan mengenai apa saja yang termasuk merek deskriptif dan tidak dapat didaftar menurut UU ini.

Bila kita bandingkan ketentuan dalam pasal 5 huruf d UU No. 15 tahun 2001 ini sama persis dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 19 tahun 1992, juga diatur dalam pasal 5 huruf d, bunyi pasalnya sama, dan juga penjelasannya sama.

Ketentuan dalam UU Merek tahun 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang “Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan”, memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai merek deskriptif. Dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”⁹⁸

Bila kita bandingkan juga ketentuan pasal 5 huruf d UU No. 15 tahun 2001 ini dengan ketentuan dalam *Paris Convention*, *Trademark Law* di Jepang dan *Council Regulation* di Uni Eropa, ketentuan mengenai merek deskriptif di Indonesia saat ini tidak jelas dan tidak memadai. Hal ini disebabkan kemungkinan interpretasi terhadap ketentuan mengenai merek deskriptif di Indonesia sangat luas dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat luas, akademisi bahkan para hakim yang menangani perkara merek.

9. Mengapa Merek Deskriptif (Seharusnya) Tidak Dapat Didaftar

Merek deskriptif seharusnya tidak dilindungi secara eksklusif karena sifatnya yang menyampaikan informasi mengenai atribut, sifat atau keunggulan dari suatu produk. Semua pihak yang memproduksi barang serupa seharusnya juga mempunyai hak untuk menggunakan istilah-istilah yang menjelaskan atribut, sifat atau keunggulan dari barang yang diproduksinya.

Pemerintah tidak boleh melindungi merek deskriptif agar pihak kompetitor juga dapat menggunakan istilah deskriptif tersebut dengan berbagai macam cara

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961.

dan dengan medium apapun, untuk menerangkan barang atau jasa yang diproduksinya.

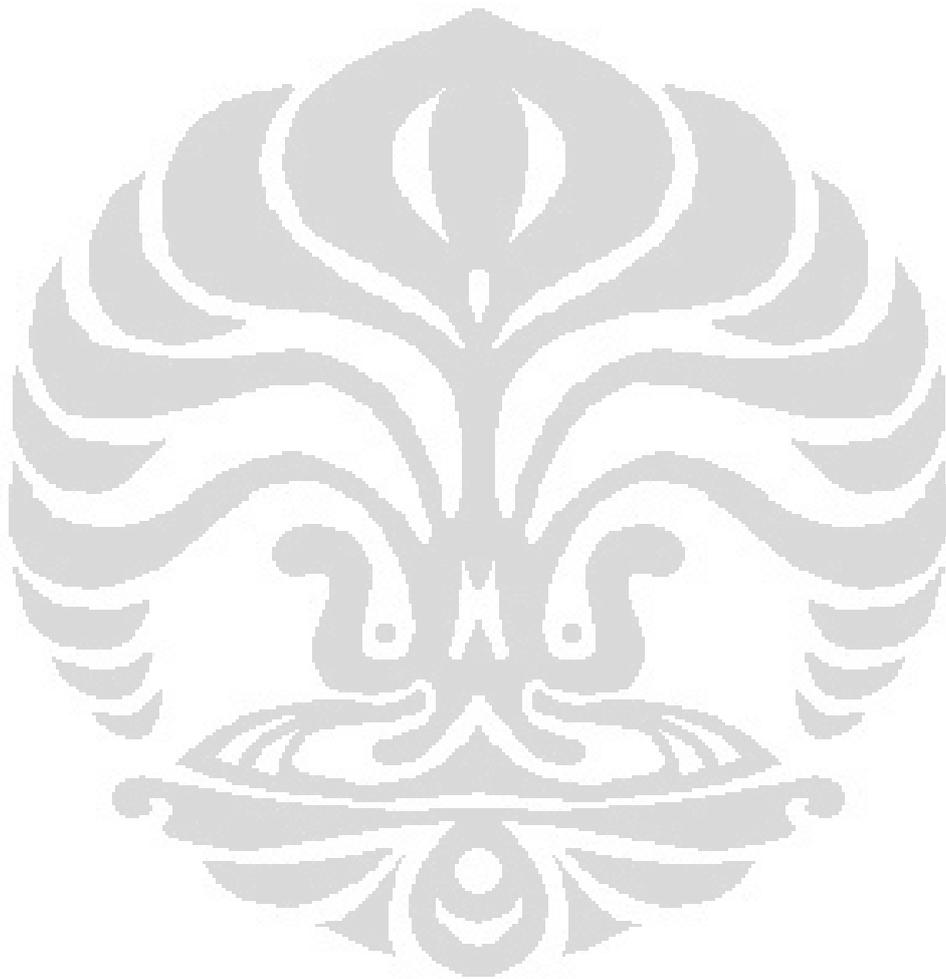
Seharusnya dibuat Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik melarang pendaftaran merek deskriptif (Undang-Undang yang berlaku saat ini di Indonesia masih belum spesifik mengenai merek apa saja yang masuk dalam kategori deskriptif) dan bahkan harus membatalkan merek-merek deskriptif yang sudah terdaftar.

Beberapa keuntungan apabila tidak ada merek deskriptif yang didaftar antara lain tidak ada satu perusahaan atau satu pihak pun yang dapat memonopoli penggunaan istilah deskriptif dalam industri tertentu. Pihak kompetitor dapat menggunakan semua istilah yang ada untuk mendeskripsikan produk mereka. Sebagai hasilnya, masyarakat akan dapat menerima informasi yang lengkap mengenai produk yang ada di pasar, dan dapat menggunakan informasi ini dalam menentukan produk mana yang akan dipilih dari beberapa produk yang ada di pasar.

Semua perusahaan akan terpaksa menggunakan merek-merek yang mempunyai daya pembeda yang kuat untuk membedakan produknya dari produk milik pihak lain, dan konsumen dapat mengandalkan merek yang mempunyai daya pembeda tersebut untuk menentukan produk mana yang mereka suka atau tidak suka.

Perusahaan seharusnya tetap dapat menggunakan istilah deskriptif untuk mendeskripsikan produknya, tetapi karena tidak dapat didaftar, maka ia juga tidak boleh melarang pihak lain untuk menggunakan istilah yang sama.

Walaupun begitu, saat ini banyak terdaftar merek-merek deskriptif di Indonesia, baik yang berupa nama generik seperti AQUA, ataupun merek yang hanya terdiri dari kata-kata deskriptif seperti SUPERMI, BAGUS, MIE SEDAAP, dan lain-lain. Dalam bab berikut akan dibahas mengenai permasalahan mengapa merek deskriptif bisa didaftar di Indonesia, disertai dengan uraian mengenai teori-teori yang berkembang mengenai merek deskriptif di dunia, serta perbandingan mengenai ketentuan-ketentuan tentang merek deskriptif di negara-negara lain, disertai dengan beberapa kasus sengketa pendaftaran merek deskriptif di Indonesia.



BAB III
MASALAH PERLINDUNGAN MEREK YANG BERSIFAT DESKRIPTIF
DI INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

Merek deskriptif di Indonesia tidak dapat didaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) UU No. 15/2001 tentang Merek. Merek deskriptif menurut Pasal 5 huruf (d) ini adalah merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Baik di dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) tersebut maupun dalam bagian Penjelasan tidak dijelaskan mengapa merek yang masuk ke dalam kategori tersebut tidak dapat didaftar.

Ketentuan merek deskriptif dalam UU No. 15/2001 ini berbeda jauh dengan ketentuan dalam UU merek yang berlaku dari tahun 1961-1992, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf (a) UU 21/1961 ini, yaitu:

“Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek, misalnya lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya-pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai sebagai keterangan-keterangan tentang barang yang bersangkutan.”⁹⁹

Jadi menurut UU Merek tahun 1961, merek deskriptif tidak dapat didaftar karena tidak mempunyai daya pembeda, yaitu tidak dapat digunakan untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain.

Karena kurangnya penjelasan mengenai merek deskriptif ini di dalam Merek No. 15/2001, maka dalam tesis ini akan dilakukan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk meneliti mengenai masalah merek deskriptif. Hal ini dilakukan karena walaupun UU Merek No. 15/2001 telah mengatur mengenai merek deskriptif, namun Penulis rasa pengaturan dalam UU tersebut masih kurang memadai.

⁹⁹ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, (Jakarta: 11 Oktober 1961), penjelasan Pasal 5.

Pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu teori-teori yang relevan, berkenaan dengan merek deskriptif ini, antara lain mengenai daya pembeda (*distinctiveness*) dan teori *secondary meaning*, yang selama ini berkembang terutama di Negara-negara *Anglo-Saxon*, terutama di Amerika Serikat.

1. Beberapa Teori Yang Berkaitan Dengan Merek Deskriptif

1.1. Teori *Distinctiveness*

Suatu merek hanya bisa didaftarkan dan mendapat perlindungan apabila merek tersebut memiliki *distinctiveness* atau daya pembeda. Karena itu, suatu kata, nama, symbol, atau gambar/ logo hanya dapat dilindungi sebagai merek apabila memiliki daya pembeda, yaitu dapat digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu produser dan oleh pesaingnya.

Konsep *distinctiveness* ini diformulasikan oleh Justice Friendly di America pada tahun 1976 dengan menggunakan kategori¹⁰⁰:

1. *Generic*,
2. *Descriptive*,
3. *Suggestive*,
4. *Arbitrary*,
5. *Fanciful*.

¹⁰⁰ Ramsey, "Descriptive Marks", 6-13, hal. 14.

Lihat kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9-11 (2d Cir. 1976); *see Wal-Mart*, 529 U.S. at 210-11 (noting that Judge Friendly first formulated the "now-classic test" for determining whether word marks are inherently distinctive); *Two Pesos*, 505 U.S. at 768 (discussing Judge Friendly's "classic formulation" of the five trademark "categories of generally increasing distinctiveness"); *Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am. Inc.*, 287 F.3d 866, 872 (9th Cir. 2002); *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 635-36 (6th Cir. 2002); *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 93 (2d Cir. 2001); *Hunt Masters, Inc. v. Landry's Seafood Rest., Inc.*, 240 F.3d 251, 253-54 (4th Cir. 2001); *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 221-22 (3d Cir. 2000). According to the Seventh Circuit, "Judge Friendly proposed the continuum of generic, descriptive, suggestive, arbitrary, and fanciful marks as a heuristic, a means to guide thought rather than to replace the statutory requirements" of the Lanham Act. *Bliss Salon Day Spa v. Bliss World LLC*, 268 F.3d 494, 496 (7th Cir. 2001).

Dimulai dari yang paling rendah daya pembedanya sampai yang paling tinggi daya pembedanya diurutkan sebagai berikut:

1. *Generic Mark*

Merek generik adalah merek yang paling rendah daya pembedanya karena hanya merupakan nama umum dari barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Contoh: AQUA.

2. *Descriptive Mark*

Merek deskriptif adalah merek yang menggunakan kata-kata mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai sifat barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Contoh: MIE SEDAP.

3. *Suggestive Mark*

Merek sugestif adalah memberikan kesan akan suatu barang, yang bisa mempengaruhi persepsi konsumen akan kualitas atau karakteristik suatu barang. Contoh: majalah Femina. Dilihat dari namanya, konsumen akan mempersepsikan bahwa majalah tersebut ditujukan bagi kaum wanita.

4. *Arbitrary Mark*

Merek *arbitrary* adalah merek yang menggunakan kata atau istilah biasa digunakan sehari-hari, yang digunakan untuk barang atau jasa yang tidak mempunyai hubungan dengan istilah yang digunakan sebagai merek tersebut. Contoh: Apple Computers.

5. *Fanciful Mark*

Merek ini menggunakan kata-kata yang tidak ada sebelumnya yang merupakan kata-kata yang biasanya diciptakan khusus untuk tujuan digunakan sebagai merek. Merek ini biasanya tidak mempunyai arti, dan hanya merupakan suatu penamaan. Contoh: Nokia.

Konsep *distinctiveness* atau daya pembeda juga digunakan dalam system pendaftaran merek di Indonesia. Di dalam ketentuan pasal 1 UU No. 15/2001 tentang merek disebutkan bahwa:

“Merek adalah..., yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.¹⁰¹

Di dalam ketentuan pasal 5 UU tersebut juga dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila tidak memiliki daya pembeda.

Namun berbeda dengan konsep pembedaan tingkat daya pembeda di Amerika, di Indonesia di dalam UU No. 15/2001 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan daya pembeda.

Penjelasan mengenai daya pembeda ini hanya dijelaskan di dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek, yang merupakan buku pedoman yang digunakan oleh Pemeriksa Merek untuk menentukan apakah suatu merek dapat didaftar atau tidak. Menurut Petunjuk Teknis ini, Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Menurut buku Petunjuk Teknis ini merek dianggap terlalu sederhana jika merek hanya terdiri dari :

- satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu;
- satu warna.

Dari uraian di atas, apabila kita bandingkan, konsep daya pembeda dalam UU No. 15/2001 tentang Merek kurang memadai dan sudah saatnya untuk dirubah.

¹⁰¹ Indonesia, *Undang-Undang Merek*, pasal 1.

2. Teori *Secondary Meaning*: Daya Pembeda Yang Diperoleh Melalui Penggunaan

Walaupun pada prinsipnya merek deskriptif ini tidak dapat didaftar dan diberikan perlindungan, namun pada kenyataannya di beberapa Negara (dan juga di Indonesia) merek deskriptif ini dapat didaftar dan diberikan perlindungan.

Di beberapa Negara, terutama di Negara-negara *Common Law*, berkembang teori *Secondary Meaning*, yaitu teori perlindungan merek karena penggunaan terus menerus yang mengakibatkan suatu merek yang bersifat deskriptif dapat dianggap memiliki daya pembeda.

Black's Law Dictionary mengartikan *Secondary Meaning* ini sebagai:

“A Special sense that a trademark or tradename for business, goods or services has acquired even though the trademark or tradename was not originally protectable.”¹⁰²

Konsep *Secondary Meaning* pada mulanya muncul dalam konteks perlindungan merek deskriptif, yang digunakan untuk membedakan “*source-identifying meaning*” atau arti kata yang mempunyai fungsi pembeda asal barang atau “*primary meaning of the word*”, karena merek mempunyai fungsi untuk membedakan asal barang.

Teori *Secondary Meaning* merenungkan bahwa apabila suatu kata atau frasa pada dasarnya (*Primarily*) tidak dapat digunakan untuk memberikan atau merujuk secara eksklusif suatu barang di pasaran, karena kata atau frasa itu merupakan kata yang bersifat geografis atau deskriptif, apabila ternyata telah digunakan secara lama dan eksklusif oleh satu produsen, untuk merujuk kepada barang produksinya dan digunakan di pasar dan cabang penawaran publik lain, maka kata atau frasa tersebut telah menjadi suatu arti yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan produk buaatannya, dengan kata lain telah menjadi mereknya. Dan dapat dikatakan bahwa kata atau frasa tersebut telah memiliki suatu *secondary meaning*.¹⁰³

¹⁰² Garner, *Black's Law Dictionary*, hal. 1354.

¹⁰³ Lihat kasus *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205, 211 n.* (2000), Sixth Circuit in 1912.

Di Amerika, walaupun istilah *secondary meaning* ini tidak ada dalam *Lanham Act*, tetapi pengadilan menggunakan istilah *secondary meaning* untuk menjelaskan atau sebagai sinonim dari istilah telah menjadi memiliki daya pembeda (*has become distinctive*).¹⁰⁴

Pengadilan di Amerika telah menyatakan bahwa *secondary meaning* ditetapkan berdasarkan bukti bahwa arti primer dari suatu istilah deskriptif di dalam benak konsumen publik adalah untuk mengidentifikasi asal dari suatu produk dan bukan mendeskripsikan produk itu sendiri.¹⁰⁵ Pengadilan dalam menentukan apakah suatu merek deskriptif telah mendapatkan *secondary meaning* mempertimbangkan beberapa faktor:

1. Asosiasi di benak konsumen mengenai korelasi antara merek deskriptif dan asal dari suatu produk.
2. Berapa banyak dan cara merek tersebut diiklankan.
3. Jangka waktu penggunaan merek.
4. Eksklusifitas dari penggunaan merek.
5. Penjualan produk yang menggunakan merek tersebut.
6. Seberapa besar atau seberapa terkemukanya bisnis perusahaan.
7. Apakah pemegang merek telah mempunyai pangsa pasar yang tetap.
8. Jumlah konsumen.
9. Adanya usaha secara sengaja untuk meniru dari pesaing.

Kata-kata aslinya adalah “*According to the Sixth Circuit in 1912, the theory of secondary meaning contemplates that a word or phrase originally, and in that sense primarily, incapable of exclusive appropriation with reference to an article on the market, because geographically or otherwise descriptive, might nevertheless have been used so long and so exclusively by one producer with reference to his article that, in that trade and to that branch of the purchasing public, the word or phrase had come to mean that the article was his product; in other words, had come to be, to them, his trade-mark. So it was said that the word had come to have a secondary meaning, although this phrase, “secondary meaning,” seems not happily chosen, because, in the limited field, this new meaning is primary rather than secondary; that is to say, it is, in that field, the natural meaning”*”.

Ibid, hal. 1118.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.* 456 U.S. 844, 851 n.11 (1982), *quoted in Wal-Mart*, 529 U.S. at 211; *Dial-A-Mattress*, 240 F.3d at 1347; *cf. Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118 (1938) (stating that to establish a valid trademark the mark-holder “must show that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer”).

10. Adanya bukti nyata kebingungan konsumen yang disebabkan peniruan tersebut.
11. Penggunaan merek di media dan jurnal perdagangan.¹⁰⁶

List ini bersifat *non-exclusive*, yaitu tidak ada satu faktor yang menentukan *secondary meaning*, jadi harus mempertimbangkan semua faktor.

Apabila suatu istilah deskriptif dinyatakan memiliki *secondary meaning*, maka pengadilan membuat asumsi bahwa istilah tersebut sekarang menunjukkan satu asal dari produk yang dijual dengan menggunakan merek deskriptif.

Konsep *secondary meaning* juga digunakan dalam kasus *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American Eagle Outfitters, Inc.*, dinyatakan bahwa:

“While not inherently distinctive, descriptive marks can identify a source and acquire distinctiveness if secondary meaning has attached to the term, such that consumers recognize (the mark) as a product of a certain manufacturer.”¹⁰⁷

(terjemahan):

“Walaupun sifatnya tidak mempunyai daya pembeda, merek deskriptif dapat menunjukkan asal dan mendapatkan daya pembedanya apabila *secondary meaning* telah melekat kepada istilah tersebut, dan konsumen dapat mengenali merek tersebut sebagai produk dari pabrikan tertentu.”

Saat ini selain Amerika, ada beberapa Negara yang menganut azas perlindungan merek yang dianggap memiliki daya pembeda melalui penggunaan ini (*secondary meaning*).

Jepang menganut azas ini. Dalam ketentuan *Trademark Law* pasal 3 (2) disebutkan bahwa:

“...as a result of the use of such trademarks, the consumers are able to recognize the goods or services as being connected with certain person’s business, trademark registration may be obtained notwithstanding the preceding paragraph.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ramsey, “Descriptive Trademark”, hal. 1119-1120.

¹⁰⁷ *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 636 (6th Cir. 2002). *Ibid*, hal. 1121.

¹⁰⁸ Japan, *Trademark Law*, article 3 (2)

Terjemahan:

“...sebagai akibat dari penggunaan merek, konsumen dapat membedakan barang atau jasa yang terkait dengan usaha seseorang, pendaftaran merek bisa didapatkan mengabaikan paragraf sebelumnya.

Uni Eropa dalam ketentuan *Community Trademark* (CTM) dalam *Council Regulation (EC) No. 40/94* juga mengenal azas ini.

Article 7 (3):

“Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trademark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it”

Terjemahan:

“Paragraf 1 (b), (c) dan (d) tidak berlaku apabila merek telah memiliki daya pembeda berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran karena penggunaan terus menerus selama ini.

Walaupun saat ini di Negara-negara *Common Law* merek deskriptif mendapat perlindungan, menurut *Secondary Meaning* ini, namun pada awalnya merek deskriptif ini tidak dapat didaftar dan dilindungi di Negara-negara *Common Law*. Perkembangan perlindungan merek deskriptif di Negara-negara tersebut akan Penulis uraikan dalam sub-bab berikut.

2.1. Evolusi Perlindungan Merek Deskriptif Melalui Teori *Secondary Meaning* Di Amerika

Di Negara-negara *Common Law*, istilah-istilah deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek.¹⁰⁹ Istilah-istilah tersebut tidak dapat didaftarkan karena:

¹⁰⁹ Ramsey, “Descriptive Marks”, 6-13, hal. 1113.

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976)

(“At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks.”), *quoted in* TCP/IP Holding Co., v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 94 (2d Cir. 2001); William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526, 528

“...the function of a trade-mark is to point distinctively, either by its own meaning or by association, to the origin or ownership of the wares to which it is applied, and words merely descriptive of qualities, ingredients or characteristics, when used alone, do not do this. Other like goods, equal to them in all respects, may be manufactured or dealt in by others, who, with equal truth, may use, and must be left free to use, the same language of description in placing their goods before the public.”¹¹⁰

(terjemahan):

“... fungsi dari merek adalah untuk menunjukkan secara jelas, apakah melalui arti atau asosiasi, asal atau kepemilikan dari barang dimana merek tersebut digunakan, dan kata-kata yang hanya bersifat deskriptif yang menjelaskan kualitas, bahan, atau karakteristik, apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat melakukan fungsi ini. Barang-barang lain yang sejenis atau dibuat atau diperdagangkan secara jujur dapat menggunakan dan harus dibebaskan untuk menggunakan deskripsi yang sama untuk digunakan atas barang-barang mereka di masyarakat”.

Di Amerika, Kongres tidak mempertimbangkan merek deskriptif layak dilindungi sebagai merek ketika disahkannya Statuta Merek Federal pertama (*Federal Trademark Statute*) pada tahun 1870.¹¹¹

Dalam ketentuan *Act of 1905*, Kongres secara umum melarang pendaftaran federal untuk semua merek yang:

“...which consists merely in the name of an individual, firm, corporation, or association, not written, printed, impressed, or woven in some particular or distinctive manner in association with portrait of the individual, or merely in words or devices which are descriptive of the goods with which

(1924); *Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm’r of Patents*, 252 U.S.538, 543 (1920); *Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 323 (1872).

¹¹⁰Ibid.

Estate of P.D. Beckwith, 252 U.S. at 543-44.

¹¹¹Ibid. (Act of July 8, 1870), (declared unconstitutional for exceeding Congress’s authority under the commerce clause in *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 96-99 (1879)). The 1870 Act allowed registration of lawful trade-marks but provided that: “The commissioner of patents shall not receive and record any proposed trade-mark which is not and cannot become a lawful trade-mark, or which is merely the name of a person, firm, or corporation only, unaccompanied by a mark sufficient to distinguish it from the same name when used by other persons” The 1870 Act was found unconstitutional by the Supreme Court in 1879 because Congress purported to regulate both intrastate and interstate use of trademarks in the Act. *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 96-99 (1879).

they are used, or of the character or quality of such goods, or merely a geographical name or term”.¹¹²

Namun merek deskriptif dapat didaftar apabila pemilik merek dapat membuktikan penggunaan merek secara eksklusif dalam perdagangan antar Negara bagian untuk jangka waktu paling tidak selama sepuluh tahun.

Lima belas tahun kemudian, Kongres membolehkan merek deskriptif untuk ditempatkan dalam pendaftaran terpisah untuk memudahkan bagi warga Negara Amerika untuk mendaftarkan merek deskriptif mereka di Negara-negara lain.

Walaupun pendaftaran merek deskriptif dalam *Act of 1920* tidak memberikan kepada pemegang merek deskriptif hak-hak yang substantif dari perlindungan merek, tetapi memungkinkan pemegang merek untuk mendapat perlindungan lain di Pengadilan, yaitu melalui *Unfair Competition Law*.

Pada tahun 1938, anggota Kongress yang bernama Lanham mengenalkan versi pertama dari yang sekarang menjadi Statuta Merek Federal. Statuta yang diajukan (dikemudian hari dikenal dengan nama *Lanham Act*), memasukkan aturan baru yang memberikan hak-hak substantif atas merek deskriptif yang telah mempunyai daya pembeda dan membolehkan merek-merek deskriptif untuk tidak dapat diganggu gugat, atau kebal dari tuntutan hukum atas dasar daya pembeda.

Walaupun mendapat tekanan atas ketentuan tersebut, termasuk usulan amandemen terhadap ketentuan ini, Kongres tetap mempertahankan ketentuan ini dalam versi akhir dari *Lanham Act*, yang disahkan pada tahun 1946. Sejak itu dalam aturan Federal Amerika yang berlaku saat ini, merek deskriptif yang telah menjadi memiliki daya pembeda (*have become distinctive*) dapat didaftarkan dalam pendaftaran federal, dan apabila telah terdaftar, menjadi tidak dapat diganggu gugat dengan bukti adanya penggunaan terus menerus (*proof of continuous use*) atas merek selama lima tahun berturut-turut.

Saat ini apabila pendaftar memasukkan aplikasi pendaftaran merek deskriptif di Amerika, pendaftar bisa mendapatkan asumsi adanya daya pembeda dengan memasukkan bukti bahwa ia telah menggunakan merek tersebut atas barang dalam perdagangan secara “*substantially exclusive and continuous*”

¹¹² Ibid, (Act of Feb. 20, 1905).

selama lima tahun. Dan apabila suatu merek telah tercatat di pencatatan federal, walaupun merek tersebut masih belum terdaftar, maka pendaftaran tersebut menjadi bukti awal (*prima facie*) dari validitas suatu merek dan kepemilikan merek oleh pendaftar merek dan hak eksklusif pendaftar merek untuk menggunakan merek atas barang tertentu.

Pendaftar merek deskriptif dapat memberitahukan pihak lain bahwa mereknya telah terdaftar dengan menampilkan merek dengan tambahan kata-kata “*Registered in U.S. Patent and Trademark Office*”, atau Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, atau menggunakan tanda ®.

Apabila kantor merek (US-PTO) menentukan bahwa suatu merek deskriptif belum mendapatkan daya pembeda (karena ketentuan jangka waktu pemakaian belum terpenuhi), tetapi dianggap mempunyai kemungkinan untuk mempunyai daya pembeda, maka merek dapat didaftarkan dalam pendaftaran tambahan (*supplemental register*). Walaupun merek deskriptif yang dimasukkan dalam *supplemental register* ini tidak mendapatkan perlindungan substantif yang sama dengan merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum, tetapi tetap memiliki beberapa keuntungan. Pendaftaran merek dalam *supplemental register* mempermudah pemilik merek deskriptif untuk mendaftarkan mereknya di Negara lain yang memiliki sistem pendaftaran merek yang sama.

Lanham Act yang memungkinkan pendaftaran merek deskriptif dan memungkinkan hak-hak dalam merek deskriptif untuk tidak dapat diganggu gugat, secara signifikan telah merubah perlindungan hukum merek dalam sistem hukum *Common Law*.

Indonesia, di dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak mengenal perlindungan merek (deskriptif) karena penggunaan. Namun dalam kenyatannya ada beberapa merek deskriptif di Indonesia yang didaftar atas dasar pemakaian, berdasarkan Jurisprudensi di Indonesia. Jurisprudensi atau Putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut akan Penulis bahas dalam bagian berikut.

3. Jurisprudensi Pendaftaran Merek Deskriptif di Indonesia

Merek deskriptif di Indonesia menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar. Namun pada kenyataannya banyak sekali merek deskriptif yang terdaftar di Indonesia saat ini.

Untuk meneliti mengenai masalah ini maka perlu dirujuk putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah merek deskriptif ini. Putusan-putusan pengadilan sebagai *Jurisprudensi* penting dirujuk dalam memecahkan atau menganalisa suatu masalah hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Portalis, salah seorang perancang *Code Civil* dalam *Discours preliminaire du Projet de Code Civil* tahun 1804 sebagai berikut:

*”Un code quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plus tôt achevé que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu’elles ont été écrites. Les hommes au contraire, ne reposent jamais.”*¹¹³

Terjemahan bebas:

”Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik tidak akan dapat menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undang-undang, sekali ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak.”

Karena penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka dalam bagian ini akan dilakukan telaah mengenai kasus-kasus di Indonesia yang berkaitan dengan pendaftaran merek deskriptif. Yang menjadi kajian pokok dalam telaah kasus ini adalah *Ratio Decidendi* atau *Reasoning*, yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai pada suatu keputusan. *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* tersebut berguna sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum seputar permasalahan merek deskriptif.

Jurisprudensi mengenai kasus pendaftaran merek deskriptif di Indonesia yang paling terkenal adalah kasus pendaftaran merek AQUA dan SUPERMI.

3.1. Kasus Aqua

¹¹³ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1984, hal. 123. Dikutip dalam Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 147.

Riwayat merek:

AQUA merupakan merek dagang untuk jenis barang air, air dalam kemasan (kelas barang 32), yang dimiliki oleh PT. Golden Mississippi. PT. Golden Mississippi didirikan sejak tahun 1973, dan telah menggunakan merek tersebut sejak awal didirikan.¹¹⁴

Merek AQUA pertama kali terdaftar pada Direktorat Merek, Ditjen HKI, Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1992, dengan No. Daftar 278194, untuk jenis barang air pegunungan dalam botol-botol dari plastik dan gelas, kelas barang 32.

Duduk Perkara:

Pada kasus AQUA, Mahkamah Agung menyatakan bahwa AQUA yang juga berarti air, telah menjadi "merek terkenal" setelah digunakan beberapa lama secara terus menerus oleh Penggugat yaitu PT. Golden Mississippi.¹¹⁵ Keputusan Pengadilan Tingkat I di Jakarta menolak permintaan Penggugat untuk memperpanjang pendaftaran merek Club AQUA atas dasar bahwa kata AQUA tidak dapat digunakan sebagai merek untuk jenis barang air. Keputusan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan AQUA dianggap sebagai merek karena penggunaan terus-menerus dalam perdagangan di Indonesia. Pertimbangan Mahkamah Agung salah satunya adalah sebagai berikut:

"...tidak dapat dibantah lagi, bahwa karena penggunaan secara terus menerus merek AQUA oleh Penggugat sejak lama di Indonesia, Masyarakat Indonesia, terutama konsumen air mineral yang diproduksi oleh Penggugat telah mendapatkan kesan bahwa merek AQUA berasal dari perusahaan Penggugat."¹¹⁶

¹¹⁴ *SUPERbrands*, vol. 1. (Hong Kong: SUPERbrands Ltd. 2004) hal. 30-31.

¹¹⁵ Lihat Keputusan Mahkamah Agung Reg.No. 757/K/Pdt/1989.

¹¹⁶ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 639-640.

Putusan AQUA sebagai merek terkenal ini juga dinyatakan dalam perkara-perkara selanjutnya di Mahkamah Agung mengenai AQUA.¹¹⁷ Pada tahun 2003, di bawah peraturan Undang-Undang Merek yang baru No. 15 tahun 2001 terjadi kasus pembatalan merek yang sudah terdaftar, yaitu merek AQUALIVA, No. Daftar 403962 tanggal 7 November 1997, atas nama Nasution Aries, untuk jenis barang antara lain: air mineral, air soda, dan lain-lain.

Dalam pertimbangannya, Majelis memutuskan bahwa:

1. Penggugat adalah pemegang hak eksklusif yang diberikan negara untuk menggunakan merek terdaftar AQUA.
2. AQUA merek terkenal (dilindungi UU no. 15 tahun 2001),
3. AQUA sebagai merek terkenal telah dinyatakan Hakim Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa AQUA merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973.¹¹⁸

Dengan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan AQUA sebagai merek terkenal untuk jenis barang air mineral, maka penggunaan merek-merek yang mirip dengan merek AQUA milik PT. Golden Mississippi tidak diperbolehkan, karena merek adalah hak eksklusif, yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek.

3.2. Kasus SUPERMI

Riwayat merek:

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 394 PK/Pdt/1992, antara PT. Golden Mississippi v. PT. Indotirta Jaya Abadi; Putusan MA Reg.No. 1371 K/Pdt/1993, antara PT. Golden Mississippi v. Konstantin Herry Leiman; Putusan MA No. 014 K/N/HaKI/2003.

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 014 K/N/HaKI/2003, antara PT. Golden Mississippi v. Nasution Aries S.B. dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Dep. Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Merek.

Merek SUPERMI pertama kali didaftar di Direktorat Merek Ditjen HKI tanggal 9 September 1987, dengan No. Daftar 224064, untuk jenis barang bakmi, kelas barang 30. Merek SUPERMI dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur.

Analisa kasus:

Di dalam kasus SUPERMI dapat kita lihat dasar pertimbangan yang sama dengan kasus AQUA. SUPERMI mempunyai arti mie yang memiliki keunggulan (SUPER). Merek SUPERMI didaftarkan untuk jenis barang mie instan (kelas barang 30). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1971 menyatakan bahwa kata SUPERMI telah menjadi merek, karena kata tersebut telah menjadi terkenal karena penggunaan terus menerus dan diiklankan di pasar Indonesia. Nama asli dari barang telah menjadi terkenal dan digunakan sebagai merek.¹¹⁹

Kasus AQUA dan SUPERMI merupakan Jurisprudensi awal dan merupakan *Landmark Decision* didaftarkannya merek-merek deskriptif di Indonesia.

Dari kedua kasus di atas, *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* yang menyebabkan merek AQUA dan SUPERMI yang sebenarnya merupakan merek deskriptif menjadi dapat didaftar adalah sebagai berikut:

1. Merek deskriptif telah digunakan sejak lama (dalam kasus AQUA dan SUPERMI lebih dari 10 tahun),
2. Digunakan secara terus menerus,
3. Diiklankan di pasar Indonesia, sehingga,
4. Konsumen mendapat kesan bahwa merek tersebut berasal dari Perusahaan pemilik merek deskriptif.

Dalam kasus di atas, nampak jelas bahwa hakim berusaha menerapkan menggunakan azas *secondary meaning* di Indonesia, padahal azas tersebut

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 904/ 1970, tanggal 30 Januari 1971. Dikutip dalam Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang* (Bandung: 1987) hal. 3.

kebanyakan berlaku di negara *Common Law* (walaupun sekarang sudah banyak negara-negara *Civil Law* yang juga menggunakan azas ini.).

Dengan menyatakan bahwa karena kedua merek tersebut telah digunakan secara terus menerus, maka konsumen telah mendapatkan kesan bahwa merek-merek tersebut berasal dari perusahaan mereka.

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa merek AQUA dan SUPERMI sebagai merek terkenal membawa beberapa konsekuensi hukum, antara lain:

1. Kedua Perusahaan tersebut (PT. Aqua Golden Mississippi dan PT Indofood Sukses Makmur) menjadi pemegang hak monopoli atas penggunaan kata-kata AQUA dan SUPERMI sebagai merek di Indonesia.
2. Pihak lain tidak dapat menggunakan kata AQUA atau kata SUPERMI atau kata-kata yang mempunyai kemiripan dengan kata-kata tersebut sebagai merek.
3. Pihak lain juga tidak dapat menggunakan kata AQUA atau kata SUPERMI atau kata-kata yang mempunyai kemiripan dengan kata-kata tersebut sebagai merek, walaupun digunakan dalam kelas barang yang berbeda dengan merek AQUA milik PT Golden Mississippi (kelas 32-air minum) dan SUPERMI milik PT Indofood (kelas 30-mie). Dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan merek terkenal juga berlaku terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Terhadap keputusan Hakim dalam perkara AQUA dan SUPERMI di atas harus kita ingat bahwa keputusan dibuat berdasarkan Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961, yang memiliki sistem pendaftaran merek Deklaratif, yaitu pendaftaran merek berdasarkan penggunaan, sehingga apabila kita lihat *Ratio Decidendi* dari putusan Hakim dalam dua kasus di atas, maka ternyata memiliki kesamaan, yaitu merek didaftarkan berdasarkan "penggunaan terus menerus", sesuai dengan sifat perlindungan Deklaratif dari Undang-Undang Merek tahun 1961, yaitu merek didaftar berdasarkan azas penggunaan pertama kali (dan terus menerus) yang mengakibatkan kedua merek tersebut dinyatakan dapat didaftar, dengan dianggap sebagai "merek terkenal".

Namun apabila kita analisa keputusan Hakim pada kedua kasus di atas, maka dapat kita peroleh beberapa permasalahan hukum, antara lain:

1. Keputusan Hakim dalam kedua perkara ini sebenarnya kurang tepat, karena UU Merek tahun 1961 tidak mengenal adanya merek terkenal. Namun Putusan Hakim ini dapat dipandang sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹²⁰, untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang perlindungan merek, terutama mengenai merek terkenal.
2. Namun menurut Penulis keputusan ini mempunyai *Legal Reasoning* yang tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, yaitu tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang.”¹²¹

Jadi, walaupun berdasarkan sistem perlindungan Deklaratif UU Merek No. 21 tahun 1961 merek-merek tersebut dapat didaftarkan karena telah lama digunakan, namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 (2) ini merek deskriptif seharusnya tidak dapat didaftar menurut UU Merek tahun 1961.

Memang benar bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bila perlu membuat hukum. Akan tetapi adanya peraturan-peraturan yang konkret perlu dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang mirip yang dihadapkan kepadanya.

Argumentasi atau *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* hakim dalam kasus-kasus ini harus dibangun berdasarkan ketentuan hukum, bukan atas dasar lainnya. Apabila hakim menerima argumentasi yang dibangun di luar ketentuan hukum

¹²⁰ Penemuan hukum menurut Paul Scholte dapat dilakukan oleh hakim melalui *rechtsconstructie* (konstruksi hukum), *rechtsinterpretatie* (penafsiran hukum), *rechtsanalogie* (analogi hukum) dan *rechtsverwijning* (penghalusan hukum). Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 153.

¹²¹ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan, hal itu akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Dengan berlakunya UU merek tahun 1992 yang merubah sistem pendaftaran merek dari sistem pendaftaran merek deklaratif ke sistem konstitutif seharusnya putusan pendaftaran merek deskriptif berdasarkan penggunaan seperti dalam kasus AQUA dan SUPERMI menjadi batal, karena perubahan Undang-Undang yang berakibat pada perubahan sistem.

Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan Pengadilan dan Mahkamah Agung harus dihargai dan memang menjadi kewajiban untuk menghargai putusan pengadilan atas perkara yang sudah diputuskan. Karena itu merek-merek AQUA dan SUPERMI masih terus didaftar dan diperpanjang di Direktorat Merek sampai saat ini, walaupun sistem perlindungan merek yang berlaku saat ini berbeda dengan pada saat Putusan kasus AQUA dan SUPERMI itu dibuat.

Dalam konsep preseden yang dianut di negara-negara *Common Law* hakim terikat pada putusan pengadilan terdahulu (azas *Stare Decicis*). Namun dalam sistem *Civil Law* (seperti yang dianut di Indonesia) hakim tidak terikat pada preseden. Hakim pada dasarnya mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam memutuskan suatu perkara. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga cenderung untuk merujuk kepada keputusan hakim terdahulu. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dalam perkara sengketa kasus-kasus merek selama ini, yang terbukti dengan kasus-kasus pembatalan merek-merek yang menggunakan kata AQUA yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI selama ini.¹²²

Terlepas dari benar atau salahnya *Legal Reasoning* dalam Putusan Hakim dalam kasus AQUA dan SUPERMI, putusan-putusan ini telah menjadi *Landmark Decision* yang menghasilkan pemahaman baru mengenai "merek terkenal" pada waktu itu, dan merupakan tonggak pertama didaftarkannya merek deskriptif di Indonesia.

4. Pendapat Pemeriksa Merek Mengenai Pendaftaran Merek Deskriptif

¹²² Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 980 k/Pdt/1990; No. 1371 k/Pdt/1993; No. 033 k/N/HaKI/2003; No. 035 k/N/HaKI/2003.

Sumber: *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HaKI*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hal. 57-89.

Pandangan Hakim pada kasus-kasus di atas ternyata berbeda dengan pandangan Pemeriksa Merek.

Pemeriksa Merek dalam membuat usul tolak atau daftar terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, melihat kekuatan daya pembeda yang dimiliki (*Distinctive character*) yaitu kemampuan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Kekuatan daya pembeda yang dimiliki oleh suatu merek (*Distinctive character*) terbagi menjadi dua yaitu:

- *High distinctive character* (daya pembeda yang kuat / tinggi)
- *Low distinctive character* (daya pembeda yang lemah)

Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Dari hasil wawancara lisan dengan Ketua-ketua Kelompok Pemeriksa, semuanya memberikan opini bahwa seharusnya merek-merek yang hanya terdiri dari kata-kata yang bersifat deskriptif (termasuk nama generik dari barang atau jasa) tidak boleh didaftar.¹²³ Hal ini karena sifat monopoli dari sistem perlindungan merek yang akan menyebabkan pihak-pihak lain tidak dapat menggunakan istilah-istilah deskriptif, yang mungkin diperlukan dalam menjelaskan suatu barang, seperti sifat, atau kualitas.

Lebih lanjut Ketua Pemeriksa Kelompok V yang bidang pemeriksaannya meliputi bidang makanan dan minuman, menyatakan bahwa apabila ternyata

¹²³ Wawancara dilakukan dalam kurun waktu bulan April-Mei 2010, di lingkungan Sub-Direktorat Pemeriksaan Merek, Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Wawancara dilakukan secara lisan oleh Penulis dengan para Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek, yang merupakan Ketua-Ketua Kelompok Pemeriksa Merek (Ketua Kelompok I sampai V), dalam kapasitasnya sebagai Pemeriksa Merek Senior di lingkungan Direktorat Merek yang sudah tentu mempunyai pengetahuan yang lebih dalam tentang Pemeriksaan Substantif Merek.

karena suatu hal merek-merek deskriptif menjadi dapat didaftar (misalnya karena putusan pengadilan), maka sebenarnya merek-merek tersebut mempunyai daya pembeda yang lemah (*Low Distinctive Character*).

Pendapat-pendapat para Pemeriksa Merek ini bertentangan dengan pendapat para Hakim yang memutus Perkara AQUA dan SUPERMI di atas. Pemeriksa Merek menyatakan merek-merek yang hanya menggunakan istilah deskriptif lemah perlindungannya, sedangkan Hakim-Hakim dalam kasus AQUA dan SUPERMI berpendapat bahwa perlindungan merek-merek deskriptif tersebut kuat, yaitu dengan menyatakan merek-merek tersebut sebagai merek terkenal. Merek terkenal tidak hanya dilindungi dalam kelas barang atau jasa yang didaftar saja, tetapi juga mendapat perlindungan dalam semua kelas walaupun tidak didaftar dalam kelas-kelas lain (Pasal 6 ayat (2) UU Merek No. 15 tahun 2001).

Perbedaan pandangan ini menyebabkan Pemeriksa Merek akan terus memutuskan untuk mendaftarkan merek-merek milik pihak yang mempunyai kemiripan dengan merek-merek deskriptif yang telah dinyatakan didaftar oleh Pengadilan. Sedangkan Hakim-Hakim yang memeriksa perkara pembatalan merek akan terus membatalkan pendaftaran merek-merek yang dianggap memiliki kemiripan dengan merek deskriptif yang dinyatakan terkenal. Siklus inilah yang terjadi selama ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketidak pastian hukum dalam perlindungan merek.

5. Kelemahan-Kelemahan Merek Deskriptif

Perbedaan pendapat antara Pemeriksa Merek dengan Hakim yang memutuskan perkara Merek (baik Hakim Pengadilan Niaga atau Hakim Agung di Mahkamah Agung) menyebabkan perlindungan merek deskriptif menjadi lemah. Kelemahan dari merek deskriptif antara lain:

5.1. Merek Deskriptif Merupakan *Low Distinctive Character*

Low Distinctive Character ini menyebabkan perlindungan merek yang hanya menggunakan istilah-istilah deskriptif menjadi lemah dalam hubungannya

dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Hal ini akan mengakibatkan banyak merek-merek yang mempunyai kemiripan dengan merek-merek deskriptif akan didaftar oleh Pemeriksa Merek. Walaupun dapat didaftar dan dilindungi, pada dasarnya merek deskriptif lemah perlindungannya. Sebagai contoh dapat kita lihat berikut ini.

1. Merek AQUA, kelas barang 32 (air minum).

Pertama kita lihat merek AQUA. Merek AQUA terdaftar atas nama PT. Aqua Golden Mississippi Tbk, untuk jenis barang: "Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman - minuman dari buah dan perasan buah; sirop - sirop dan sediaan - sediaan lain untuk membuat minuman", kelas barang 32, No.daftar 545511, 481257, 488173, 488470, 512041, 555855, 555856, 555857.

Namun apabila kita lihat dalam Daftar Umum Merek yang berisi merek-merek yang sudah terdaftar, ada banyak merek yang dapat dianggap mirip, karena menggunakan kata AQUA, yang juga terdaftar milik pihak lain, untuk jenis barang air minum, kelas 32.

Tabel 1: Merek yang mempunyai kemiripan (*similarity*) dengan merek AQUA untuk jenis barang air (kelas 32), milik pihak selain PT. Aqua Golden Mississippi (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁴

No.	MEREK	No. Daftar	KL	PEMILIK
1	ALLAQUA	545511	32	CV. Kuda Mas
2	AQUA AQUA TEA	496388	32	PT. Djarum Emas Unggul
3	AQUA SIN / GUNUNG SIANBUNG	451685	32	Pinem B. L. Surbakti
4	AQUACAFE	000102451	32	PT. Sari Incofood Corp.
5	AQUACUI	000056362	32	Otje Suwandito
6	AQUADESA	000113334	32	Suhargo

¹²⁴ Daftar Umum Merek, Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, 2010.

7	AQUAFINA	000062924	32	Pepsico Inc.
8	AQUAFIND	451684	32	PT. Indofarma
9	AQUAGRESS WIDYA JAYA TIRTA	495131	32	Widayani Widjaya/ Widjaya Tirta
10	AQUAHOUSE	500676	32	Liong Pang Key Ong
11	AQUALIFE + LUKISAN	512572	32	The Fendi, Sugiarto Bambang
12	AQUALIN	456249	32	Marlina Tani
13	AQUALUX + LUKISAN	469900	32	PT. Tirta Teknosys
14	AQUAMORE	000040771	32	Pias Corp.
15	AQUANOL/LUKISAN	000046029	32	Sugeng Harjas
16	AQUAPY	456253	32	PT. Intan Perdana Puspa
17	AQUAREL	476316	32	Societe Des Produits Nestle S. A.
18	AQUARIUS	000009148	32	The Coca Cola Company
19	AQUARIUS	000090965	32	The Coca Cola Company
20	AQUARIUSCREAMER	000109345	32	PT. Sari Incofood Corp.
21	AQUARON	505215	32	Pek Ke Hok
22	AQUASE	000075091	32	Teddy Hartono
23	AQUASE DAN LUKISAN	506493	32	Teddy Hartono
24	AQUASE DAN LUKISAN	506494	32	Teddy Hartono
25	AQUASE/LOGO	000075089	32	Teddy Hartono
26	AQUASIAIR	462961	32	Liem Sugianto
27	AQUASIAIRINDO	479196	32	Liem Sugianto
28	AQUATECH	469778	32	PT. Tirta Teknosys
29	AQUATHA	456252	32	PT. Sendang Tendarma Upaya
30	AQUAVIS	449198	32	PT. Multi Lamindo Abadi Lestari
31	AV. AQUA VITAE	513745	32	Timboel Soegiharto
32	AVIAQUA	547563	32	PT. Aviasindo
33	BELLAQUA	000108922	32	Leonardus Handoyo
34	DAG (DAGON AQUA GUARD)	539018	32	Hartono Budiman
35	EVAQUA	000110893	32	Andy Kurniawan
36	JAQUAJER DAN TULISAN ARAB	545251	32	CV. Jakir Home Industry
37	JITUVISAQUA	454219	32	Liem Sugianto
38	LIMAQUA	000074605	32	Tatang Suryadarma
39	MASAQUA	000113335	32	Suhargo
40	MURAQUA/LUK GAJAH	000084476	32	PT. Tirtasari Floragrata
41	MURAQUA/LUK PEMANDANGAN	000075704	32	PT. Tirtasari Floragrata
42	NATAQUA	473507	32	Toni Chandra Tan
43	NEW AQUA	544154	32	Oesman Sundjaja
44	POLAQUA	000037282	32	Pusat Koperasi Kepolisian RI Markas Besar
45	QQ QUAQUA	488297	32	PT. Sari Incofood Corp.
46	SANAQUA M+ LUKISAN	472427	32	John Sanjaya
47	SARVAQUA DAN LUKISAN	492561	32	PT. Sarua Jaya Manggala

48	VIANAQUA	462059	32	Margowangi
49	YOGAQUA	495032	32	M. Said

Total jumlah merek terdaftar yang mirip dengan merek AQUA kelas 32 untuk jenis barang air minum adalah 49 merek.

2. Merek SUPERMI, kelas barang 30 (mie).

Kemudian kita lihat merek SUPERMI. Karena digunakan untuk jenis barang mie (kelas 30), maka unsur kata Mie tidak kita perhitungkan sebagai merek. Sekarang kita perhatikan kata SUPER. Merek SUPERMI terdaftar atas nama PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, untuk barang antara lain mie (kelas 30), terdaftar dengan No. Daftar 465908, 449482, 449483, 452142, 000003848.

Bila kita cari merek-merek lain yang juga menggunakan kata SUPER, untuk jenis barang mie maka kita akan mendapat hasil sebagai berikut:

Tabel 2: Merek yang menggunakan kata SUPER untuk jenis barang mie (kelas 30), milik pihak selain PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁵

No.	MEREK	No. Daftar	Kelas	PEMILIK
1	BOGA JAYA/SUPER/LUK WARUNG	000026358	30	DRS. Erik Mulia Wijaya
2	JEMBAR SUPER	000038098	30	Widodo
3	JEMPOL/SUPER/KOKI/LUK WANITA	000040550	30	Irwan Pujihaspuro
4	MEGASUPERIOR	462979	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
5	OT SUPER SEDAP	000061089	30	Blissful Centany International Ltd.
6	RAOS SUPER/LUK BUNGA MATAHARI	000063012	30	FA. Merak
7	SEALION/SUPER MIESWA/LUK SINGA LAUT	000041651	30	Sudjajadi Banawi
8	SUPER	000115629	30	Super Coffeemix Manufacturing Ltd.
9	SUPER 100	513599	30	Djohan Wisata
10	SUPER BREAD/LUK KOKI PRIA	000040988	30	Tjalia Samsudin
11	SUPER CACAO	479156	30	Ngo Agus Hariyanto
12	SUPER CAR	445356	30	GCIH Trademark Ltd.
13	SUPER KARE	000065553	30	Blissful Centany International Ltd.
14	SUPER LOLY POP	506789	30	Halim Susanto
15	SUPER MAX	000008068	30	PT. Union Confectionery Ltd.

¹²⁵ Ibid.

16	SUPER MAX DAN LUKISAN	000008111	30	PT. Union Confectionery Ltd.
17	SUPER MAX/MAX/LUKISAN	000021552	30	PT. Union Confectionery Ltd.
18	SUPER NEON	000061806	30	PT. Unican Surya Agung
19	SUPER NEON WAR	000061805	30	PT. Unican Surya Agung
20	SUPER PRIMA	000029270	30	PT. Carpass Internusa Mulia
21	SUPER QUALITY	000024041	30	Kang Hartanto Gunawan
22	SUPER X	000115101	30	Jogi Hendra Atmadja
23	SUPER YOKO	000107911	30	PT. Menggala Tapioka Riyasentosa
24	SUPER ZUPER	496148	30	PT. Unican Surya Agung
25	SUPER ZUPER + LUKISAN	000004681	30	PT. Unican Surya Agung
26	SUPERCO	000027662	30	PT. Khong Guan Biscuit Ind. Ltd. Desideria Utomo & Dipa Agung Utomo
27	SUPERCRISPY	000008404	30	PT. Serena Indopangan Industry
28	SUPERFLAKES	000040406	30	Jogi Hendra Atmadja
29	SUPERGINGER	495238	30	Jogi Hendra Atmadja
30	SUPERGINGER	505221	30	Jogi Hendra Atmadja
31	SUPERIOR + LUKISAN	515861	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
32	SUPERIOR + LUKISAN	519136	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
33	SUPERIOR + LUKISAN	519282	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
34	SUPERIOR MUSHROOM	000020318	30	Gandhi Gunawan
35	SUPERIOR SAGURA	000112510	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
36	SUPERIOR/LOGO S MAHKOTA	000023418	30	PT. Tiga Pilar Sejahtera
37	SUPERLANG	506913	30	Hendry Tendra
38	SUPERSTAR	000028158	30	Liliwati Jethro Kusumo

Total jumlah merek yang menggunakan kata SUPER kelas 30 untuk jenis barang mie sejumlah 38 merek.

3. Merek BAGUS, kelas barang 3 (sabun dan wangi-wangian penyegar udara).

Sekarang mari kita lihat contoh merek deskriptif lain, yaitu BAGUS. Merek BAGUS terdaftar atas nama Abdul Alek Soelystio, untuk jenis barang antara lain sabun dan wangi-wangian penyegar udara (kelas 3). Di dalam Daftar Umum Merek, merek-merek yang mirip dengan merek BAGUS, kelas barang 3 adalah:

Tabel 3: Merek yang mempunyai kemiripan (*similarity*) dengan merek BAGUS (kelas 3), milik pihak selain Abdul Alek Soelystio (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁶

¹²⁶ Ibid.

No.	MERЕК	NO DAFTAR	KL	PEMILIK
1	BAGUS	000022111	3	Abdul Alek Soelystio
2	BAGUS	000083528	3	Abdul Alek Soelystio
3	BAGUS	000113341	3	Abdul Alek Soelystio
4	BAGUS	505203	3	Abdul Alek Soelystio
5	BAGUS PREMIUM	000103692	3	Abdul Alek Soelystio
6	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009970	3	Abdul Alek Soelystio
7	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009971	3	Abdul Alek Soelystio
8	BAGUS PREMIUM + LUKISAN	000009972	3	Abdul Alek Soelystio
9	BAGUS/HURUF KANJI	000030897	3	Abdul Alek Soelystio
10	BAGUS/HURUF KANJI	000071400	3	Abdul Alek Soelystio
11	BAGUS/HURUF KANJI/LUK JEMPOL	000066059	3	Abdul Alek Soelystio
12	BAGUS/LUK MAHKOTA	000072606	3	Abdul Alek Soelystio
13	BAGUS/SIBIRU	000063296	3	Abdul Alek Soelystio
14	BAGUS/SURYA MAS	475763	3	Abdul Alek Soelystio
15	BAGUS/SURYAMAS	000089199	3	Abdul Alek Soelystio
16	SELF GRIPBAGUS/LOGO	000066058	3	Abdul Alek Soelystio

Sampai bulan April 2010 tidak ada merek yang mempunyai kemiripan dengan merek BAGUS kelas 3, milik Abdul Alek Soelystio.

4. Merek MIE SEDAAP, kelas barang 30 (mie)

Sekarang kita perhatikan merek MIE SEDAAP. Kata deskriptif dalam merek MIE SEDAAP adalah kata SEDAP. Merek MIE SEDAAP terdaftar atas nama PT. Wings Surya, jenis barang mie instan kelas (30). Merek MIE SEDAAP terdaftar dengan No. Daftar 474168, 000017370, 000017371, 000017371, 000017373, 000077096. Dari hasil pencarian dalam Daftar Umum Merek, terdapat beberapa merek yang menggunakan kata SEDAP milik pihak lain yang sudah terdaftar untuk jenis barang mie, antara lain:

Tabel 4: Merek yang menggunakan kata SEDAP, atau yang mirip kata SEDAP untuk jenis barang mie (kelas 30), milik pihak selain PT. Wings Surya (merek yang masih terdaftar sampai dengan bulan April 2010).¹²⁷

¹²⁷ Ibid.

No	MERЕК	NO DAFTAR	KL	PEMILIK
1	KARE SEDAP	000065552	30	Blissful Centany Limited International
2	OT SUPER SEDAP	000061089	30	Blissful Centany Limited International
3	RAJA SEDAP	477625	30	Tjie Oke Tjieputra
4	SEDAP MALAM	445404	30	Yogie Pramono
5	SEDAP NIKMAT SELERA/LOGO SNS	000086400	30	Harsono Wangsa
6	SIN LI FOOD / SEDAP HARUM + LUKISAN	515855	30	Tjhin Wie Tjam/ Pabrik Sin Li

Total 6 merek yang menggunakan kata SEDAP untuk jenis barang mie kelas barang (30).

Dari tabel 1,2, 3, dan 4 di atas, maka dengan pengecualian merek BAGUS, merek AQUA, SUPERMI dan MIE SEDAAP merupakan merek yang lemah. Merek yang lemah disebabkan banyaknya pihak lain yang menggunakan merek yang mirip (*similar*), sehingga menurunkan daya pembedanya (*distinctiveness*). Tetapi memang dari awal merek deskriptif sebenarnya merupakan merek yang rendah daya pembedanya, dan tabel-tabel di atas membuktikan hal tersebut.

Selain itu dapat kita simpulkan pula bahwa penggunaan kata-kata deskriptif untuk merek, seperti kata AQUA, SUPER, SEDAP, ternyata bukan merupakan monopoli satu pihak tertentu saja. Hal ini yang menyebabkan rendahnya eksklusifitas dari merek-merek deskriptif tersebut.

Kelemahan dari merek deskriptif ini juga terjadi di luar negeri. Merek Sharp pertama kali didaftar pada tahun 1937 di Jepang pada tanggal 30 Oktober 1937, untuk kelas barang 2, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 25, 34, atas nama Sharp Corp. (Kabushiki Kaisha Sharp).¹²⁸

¹²⁸ www.jpo.go.jp/ipdl diakses hari Senin, 3 Mei 2010.



Sharp mempunyai arti tajam, jelas, tepat.¹²⁹ Kata SHARP ini merupakan kata deskriptif apabila digunakan untuk jenis barang alat-alat elektronik, seperti televisi, monitor computer, printer (kelas 9), dan juga apabila digunakan untuk barang seperti pisau, gunting (kelas 16).

Merek SHARP kemudian menjadi merek terkenal *well-known mark* di Jepang, dengan no. daftar 0499615.

Walaupun merek SHARP mempunyai perlindungan yang kuat di Jepang, namun dalam pendaftaran internasional di *World Intellectual Property Organization* (WIPO) *Gazette*, yaitu terbitan berkala dari WIPO yang berisi daftar-daftar merek yang sudah terdaftar secara internasional melalui prosedur *Madrid Protocol*, didapat banyak merek-merek milik pihak lain yang menggunakan merek SHARP, antara lain:¹³⁰

1. 460020 MSD MERCK SHARP & DOHME Kelas 1
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waarderweg 39
NL-2031 BN HAARLEM (NL)



2. 589443 SHARP Kelas 25
ICTT TEXTILE TRADING MBH

¹²⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005) hal. 519.

¹³⁰ www.wipo.int/ipdl/en/madrid/ diakses tanggal 25 Mei 2010.

TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT
92, Bergstrasse,
D-69469 WEINHEIM (DE)

3. 600763 SHARP Kelas 3, 14, 18, 25
ICTT TEXTILE TRADING MBH
TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT
92, Bergstrasse, D-69469 WEINHEIM (DE)

4. 659933 SHARP SHUTTLE SERVICE Kelas 9, 37, 39



SHARP Electronics (Europe) GmbH
Sonninstrasse 3
20097 Hamburg (DE)

5. 775201 MULTI-SHARP Kls. 7, 8
LBRION SALES LIMITED
Hyde House,
The Hyde
LONDON, NW9 6LH (GB)

6. 794394 BUFFALO SHARP Kelas 33

BUFFALO SHARP

ETABLISSEMENTS SARDET ET
DERIBAU COURT "E.S.E.D."
58, avenue des Terroirs de FRANCE
F-75609 PARIS CEDEX 12 (FR)

7. 801736 LES BEAUX YEUX SHARP EYES Kelas 3

**LES BEAUX YEUX
SHARP EYES**

NOMS DE CODE
28-32 avenue Victor Hugo
F-75116 PARIS (FR)

8. 824156 SHARP EDGE Kelas 3

L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR)

9. 832400 SHARP MINDS Kelas 9, 41

THE SPORTING EXCHANGE LIMITED
Waterfront,
Hammersmith Embankment,
Chancellors Road

LONDON W6 9HP (GB)

10. 851281 SHARP Kelas 9, 11, 16

SHARP

SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)
22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

11. 880317 SHARP Kelas 18, 25

VMV Network AG
Rothusstrasse 5a
CH-6331 Hünenberg (CH)

12. 906074 JO SHARP Kelas 16, 23

Jo Sharp Pty Ltd
1/33 Pakenham Street
FREMANTLE WA 6160 (AU)

13. 929233 SHARP Kelas 1, 2, 7, 9, 11, 16, 19



SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)
22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

14. 931165 SHARP NESS Kelas 1, 3, 5, 2



HUBEI YULI ABRASIVE BELTS
GROUP CO., LTD
No.218, Yuli Avenue,
Tongcheng County
437400 Hubei Province (CN)

15. 948348 DONNA SHARP Kelas 18, 20, 24
Donna Sharp, Inc.
1315 Cedar Grove Road
Shepherdsville, KY 40165 (US)

16. 969717 SHARP Kelas 9

SHARP

SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION)
22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku,
Osaka-shi
Osaka 545-8522 (JP)

17. 974032 MINI-SHARP Kelas 8
VOGEL CAPITAL, INC.
85 Hayes Memorial Drive
Marlborough, MA 01752 (US)

18. 983300 SHarp end 12, 16, 25, 35, 41



Akrapovic, Igor
Rozna Dolina C. VIII/10 A
SI-1000 Ljubljana (SI)

19. 990085 Sharp King Kelas 9, 28



Ladislav Koumar - MIRO
Borová 275
CZ-569 82 Borová (CZ)

20. 1029931 Aero-Sharp Kelas 9



Shanghai Aero-Sharp
Electric Technologies Co. Ltd.
6629 Zhongchun Rd. 201101 Shanghai (CN)

Dalam pendaftaran internasional, merek SHARP juga dianggap tidak mempunyai daya pembeda yang kuat, karena telah banyak digunakan oleh pihak lain.

5.2. Merek Deskriptif dan Biaya Tinggi

Sifat lemahnya daya pembeda yang dimiliki oleh merek-merek deskriptif ternyata berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan oleh pemegang merek deskriptif. Biaya-biaya tersebut antara lain adalah biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya *advertising* atau pengiklanan. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan oleh pemegang merek agar mereknya tetap mempunyai posisi dominan di masyarakat.

5.2.1. Merek Deskriptif dan Gugatan Pembatalan Merek

Rendahnya derajat eksklusifitas merek deskriptif ini ternyata disadari juga oleh pemilik merek. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan eksklusifitas merek adalah dengan tidak membiarkan pihak lain menggunakan merek yang mirip dengan merek mereka yang sudah terdaftar, walaupun merek tersebut merupakan merek deskriptif yang menjelaskan sifat barang atau bahkan nama generik dari suatu barang.

Hal ini yang dilakukan oleh PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. Sejak tahun 1989, PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. Telah mengajukan 15 kali gugatan

pembatalan merek milik pihak lain yang mirip dengan merek AQUA.¹³¹ Walaupun begitu, tetap masih banyak merek-merek yang mirip yang terdaftar. Bila kita lihat dari jumlah merek yang menggunakan kata AQUA di atas, maka apabila PT. Aqua Golden Mississippi berniat untuk menjadi satu-satunya pemilik merek yang menggunakan kata AQUA untuk jenis barang air, maka ia harus melakukan gugatan pembatalan atas 49 merek terdaftar dalam tabel di atas. Hal ini tentu akan menyebabkan perusahaan akan mengeluarkan biaya yang sangat besar.

5.2.2. Merek Deskriptif dan Pandangan Konsumen

Selain itu perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk iklan yang sangat besar untuk merek deskriptif ini. Hal ini dikarenakan apabila semakin banyak pihak lain yang menggunakan merek yang mirip, maka akan makin kabur asosiasi konsumen akan merek tersebut. Contoh, apabila kita membeli air minum dalam kemasan di warung atau tempat makan, kita biasanya akan memesan AQUA, walaupun dalam benak kita, kita tidak meminta air kemasan merek tertentu. Pedagang atau pelayan yang melayani kita juga biasanya akan memberi air kemasan merek apapun yang ada, tidak harus merek AQUA.

Karena itu perusahaan pemegang merek harus berusaha untuk dapat membedakan kualitas dan asosiasi atas barang produksinya dari barang produksi pihak lain di benak konsumen dengan jalan melakukan pengiklanan besar-besaran.

6. Merek Deskriptif dan *Unfair Competition*

Walaupun merek deskriptif bersifat lemah dan seharusnya tidak diberikan hak monopoli, namun merek deskriptif tetap mendapat perlindungan terhadap

¹³¹ Sumber: berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Staff* dari PT. Aqua Golden Mississippi, dan juga dalam Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang* (Bandung: 1987).

unfair competition, yang ditunjukkan dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Karena merek deskriptif bersifat lemah, maka banyak merek lain yang menggunakan istilah yang sama untuk barang yang sama (contoh: SEDAP), namun merek tersebut tetap harus mendapat perlindungan dari itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh pihak lain. Contohnya dalam kasus di bawah ini:



No. Daftar IDM000017372

Kelas: 30

Pemilik: PT. Wings Surya

Tanggal pendaftaran:

20 Februari 2003

No. Agenda D00.2004.03373.03407

Kelas: 30

Pemilik: PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

Tanggal pengajuan:

12 Februari 2004

Tanggal Penolakan: Januari 2010.

Merek SUPERMI SEDAP yang diajukan pendaftarannya, ditolak oleh Pemeriksa Merek dengan alasan merek diajukan dengan itikad tidak baik (pasal 4 UU No. 15 tahun 2001).

Walaupun kata SEDAP dianggap lemah dan banyak merek yang juga menggunakan kata SEDAP untuk jenis barang mie (kelas 30), namun dalam kasus di atas Pemeriksa Merek telah bertindak benar dengan melindungi merek MIE SEDAAP dari tindakan *Unfair Competition*, yaitu dengan menganggap merek SUPERMI SEDAAAP diajukan dengan itikad tidak baik,¹³² karena nyata-nyata berusaha menjiplak merek milik pihak lain.

¹³² Indonesia, Undang-Undang tentang *Merek*, pasal 4.

Dalam penjelasan pasal 4 disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara tidak layakdan jujur tanpa ada niat apapun untuk

Pasal 4 ini merupakan pasal yang melindungi merek dari tindakan *Unfair Competition*.

7. Beberapa Argumentasi Mengenai Merek Deskriptif

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa merek deskriptif tidak dapat didaftar di Indonesia. Apabila suatu merek deskriptif kemudian dapat didaftar, maka biasanya merek tersebut akan mempunyai perlindungan yang lemah.

Pihak yang tidak setuju dengan pernyataan di atas tentu akan menyatakan bahwa hal ini tidak adil bagi perusahaan yang telah memilih dan menggunakan merek deskriptif, dan telah mendapat pendaftaran dan perlindungan sebagai merek. Beberapa perusahaan, seperti dalam contoh di atas telah menggunakan merek deskriptif sejak lama (sejak era 1970) dan pasti telah mengeluarkan banyak uang, tenaga dan waktu untuk mengiklankan dan menjual produk mereka menggunakan merek deskriptif itu.

Mereka akan mengajukan argumen bahwa merek mereka dapat menunjukkan asal dari produk dan dapat digunakan untuk membedakan asal barang, yaitu merupakan hasil produksi mereka, dan konsumen akan bingung apabila kompetitor diperbolehkan menggunakan deskripsi yang sama untuk produk mereka.

Terhadap argumentasi-argumentasi tersebut dapat Penulis sampaikan pula beberapa argumentasi yang mendukung tesis ini.

1. Terhadap alasan penggunaan sejak lama. Harus diingat bahwa produsen yang menggunakan merek deskriptif sebenarnya sejak awal sudah menyadari resiko bahwa mereknya akan ditolak oleh Pemeriksa Merek, dan tidak dapat dilindungi.

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh atau menyesatkan konsumen.

2. Terhadap alasan pemilik merek sudah banyak mengeluarkan biaya untuk promosi dan mengembangkan merek yang bersifat deskriptif. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa apabila merek deskriptif ternyata dapat didaftarkan sekalipun, karena sifat merek deskriptif yang lemah daya pembedanya, maka kompetitor akan dapat mendaftarkan dan menggunakan merek yang mirip. Akibatnya adalah seperti dalam kasus AQUA, pemilik merek akan banyak mengeluarkan biaya untuk menuntut pembatalan merek-merek yang dianggap mirip dengan merek mereka. Selain itu pemilik merek juga harus mengeluarkan biaya promosi yang tidak sedikit untuk mempertahankan asosiasi konsumen bahwa merek (yang sebenarnya merupakan nama generik dari barang itu sendiri, atau hanya menjelaskan kualitas dari barang itu sendiri) adalah merupakan hasil produksinya mereka sendiri dan berbeda dengan hasil produksi pihak lain.
3. Terhadap argumen bahwa merek deskriptif dapat digunakan untuk membedakan asal barang sebenarnya alasan ini juga tidak tepat. Dalam kasus AQUA, konsumen selama ini selalu menggunakan kata AQUA apabila memesan atau membeli air minum dalam kemasan, apabila penjual memberikan air minum dengan merek lain, seperti Ades atau Vit, kebanyakan konsumen tidak keberatan.

8. Penutup

Hukum merek seharusnya menganjurkan perusahaan pemilik merek untuk memilih dan menggunakan merek yang memiliki daya pembeda yang paling kuat, dan tidak menggunakan merek yang lemah yang hanya memberikan informasi mengenai kualitas atau karakteristik suatu produk. Karena tujuan merek yang berguna untuk membedakan barang atau jasa, maka pemilik merek juga seharusnya menggunakan merek yang memiliki daya pembeda yang kuat agar produk mereka menonjol di pasaran.

Terhadap merek deskriptif ini seharusnya tidak boleh diberikan hak monopoli. Dalam *TRIPS Agreement* disebutkan bahwa terhadap merek yang

menggunakan istilah-istilah deskriptif dapat dibuat pengecualian, namun pengecualian tersebut harus mempertimbangkan kepentingan hukum dari pemegang merek dan pihak ketiga.

(Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties (article 17:exceptions).¹³³

Dan pada akhirnya harus diperhatikan juga bahwa sistem perlindungan merek harus dibuat untuk memajukan perdagangan dan dengan pertimbangan bahwa sistem perlindungan itu sendiri tidak menjadi hambatan dalam perdagangan yang sah.

“...to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection on intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.”¹³⁴

BAB IV

KESIMPULAN DAN PRESKRIPSI

¹³³ WTO, *TRIPS Agreement*, article 17 (exception).

¹³⁴ *Ibid. Preamble.*

Memberikan Preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan hal yang esensial dari Penelitian Hukum, karena untuk hal itulah penelitian ini dilakukan.¹³⁵ Namun sebelum memberikan Preskripsi, kita harus lebih dahulu memberikan kesimpulan dari hasil Penelitian Hukum.

Sebagai catatan, terutama bagi Direktorat Merek, adalah mengenai masalah administrasi berkas. Penulis mengalami kesulitan dalam menelusuri sejarah pendaftaran pertama kali suatu merek, walaupun akhirnya berhasil ditemukan. Penelusuran sejarah pendaftaran merek perlu dilakukan dalam untuk mengetahui sudah berapa lama merek didaftar, dan untuk mengetahui merek tersebut didaftar dalam rezim Undang-Undang Merek yang mana. Jangka waktu penggunaan merek terdaftar ini berguna untuk menentukan reputasi suatu merek dan juga untuk mengetahui dalam rezim Undang-Undang Merek merek tersebut didaftar.

Kesulitan ini berawal dari kelemahan dalam informasi yang tercantum di dalam sertifikat pendaftaran merek sejak tahun 1980-an sampai sekarang, yaitu tidak dicantumkan tanggal pendaftaran pertama kali suatu merek. Pencantuman tanggal pendaftaran pertamakali suatu merek dapat berguna untuk mengetahui umur pendaftaran suatu merek, dan berapa kali merek tersebut telah diperpanjang. Seharusnya Direktorat Merek mulai memikirkan untuk menambah data tanggal pertama kali merek didaftar dalam sertifikat pendaftaran merek.

Tesis ini dibuat dengan pertanyaan utama mengenai "mungkinkah penggunaan merek deskriptif yang terus menerus dalam jangka waktu lama dapat melahirkan perlindungan?"

Dalam teori, merek-merek yang hanya terdiri dari kata atau istilah deskriptif (karena itu disebut merek deskriptif) tidak dapat dilindungi. Suatu merek hanya bisa didaftarkan dan mendapat perlindungan apabila merek tersebut memiliki *distinctiveness* atau daya pembeda. Karena itu, suatu kata, nama, symbol, atau gambar/ logo hanya dapat dilindungi sebagai merek apabila memiliki daya pembeda, yaitu dapat digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu produser dan oleh pesaingnya.

¹³⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 206.

Sesuai dengan teori *distinctiveness* dari suatu merek yang diformulasikan oleh Justice Friendly di Amerika pada tahun 1976, tingkat daya pembeda yang dimiliki suatu merek dapat dibagi ke dalam kategori¹³⁶:

1. *Generic*,
2. *Descriptive*,
3. *Suggestive*,
4. *Arbitrary*,
5. *Fanciful*.

Merek-merek yang bersifat *Fanciful*, *Arbitrary* dan *Suggestive* mempunyai daya pembeda yang kuat, karena itu mendapat perlindungan. Sedangkan merek deskriptif dan merek *Generic* dianggap tidak mempunyai daya pembeda, sehingga kedua merek tersebut tidak dapat didaftar.

Namun dalam perkembangan sistem perlindungan merek, berkembang suatu teori yang pertama kali muncul di Amerika, yaitu teori *Secondary Meaning*, yang merupakan suatu konsep perlindungan atas merek yang sebenarnya tidak dapat didaftar karena hanya terdiri dari kata atau frasa yang bersifat deskriptif (dan dianggap tidak mempunyai daya pembeda), namun karena penggunaan secara terus menerus dan dalam jangka waktu lama, maka kata atau frasa itu akan menjadi mempunyai arti kedua yang berbeda (*secondary meaning*) dalam persepsi konsumen, yaitu sebagai merek atas barang yang diproduksi oleh suatu produsen tertentu, dan karena itu menjadi dapat didaftar.

¹³⁶ Ramsey, "Descriptive Marks", 6-13, hal. 14.

Lihat kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9-11 (2d Cir. 1976); *see Wal-Mart*, 529 U.S. at 210-11 (noting that Judge Friendly first formulated the "now-classic test" for determining whether word marks are inherently distinctive); *Two Pesos*, 505 U.S. at 768 (discussing Judge Friendly's "classic formulation" of the five trademark "categories of generally increasing distinctiveness"); *Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am. Inc.*, 287 F.3d 866, 872 (9th Cir. 2002); *Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d 619, 635-36 (6th Cir. 2002); *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc.*, 244 F.3d 88, 93 (2d Cir. 2001); *Hunt Masters, Inc. v. Landry's Seafood Rest., Inc.*, 240 F.3d 251, 253-54 (4th Cir. 2001); *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 221-22 (3d Cir. 2000). According to the Seventh Circuit, "Judge Friendly proposed the continuum of generic, descriptive, suggestive, arbitrary, and fanciful marks as a heuristic, a means to guide thought rather than to replace the statutory requirements" of the Lanham Act. *Bliss Salon Day Spa v. Bliss World LLC*, 268 F.3d 494, 496 (7th Cir. 2001).

TRIPS Agreement yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *GATT Agreement (Annex 1 C)* menyatakan bahwa Negara-negara anggota dapat memberikan pengecualian terbatas terhadap hak-hak yang diperoleh dari merek, seperti penggunaan secara *fair* istilah-istilah deskriptif sebagai merek, apabila pengecualian tersebut memperhitungkan kepentingan hukum dari pemilik merek dan pihak ketiga.

*”Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties” (article 17:exceptions).*¹³⁷

TRIPS Agreement sebagai bagian dari *GATT Agreement*, merupakan salah satu dasar yang melatar-belakangi lahirnya Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.¹³⁸

Untuk menjawab pertanyaan kedua dari tesis ini, yaitu “apakah Merek Deskriptif dapat dilindungi di Indonesia”, maka perlu kita lihat dengan pendekatan sejarah dari Undang-Undang Merek di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961 ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, diatur bahwa tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang;”¹³⁹

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf (a) UU 21/1961 ini, dijelaskan:

“Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek, misalnya lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau

¹³⁷ GATT Annex 1 C, *Agreement on Trad-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, article 17.

¹³⁸ Lihat bagian “Mengingat”, angka 2 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

¹³⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya-pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai sebagai keterangan-keterangan tentang barang yang bersangkutan.”¹⁴⁰

Berikutnya dalam Undang-Undang Merek berikutnya tahun 1992, 1997 dan Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 mempunyai bunyi pasal yang sama yang mengatur masalah merek deskriptif ini. Dalam pasal 5 huruf (d) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut ”merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. Penjelasan dari Pasal 5 huruf (d) tersebut hanya menjelaskan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftar karena ”berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek KOPI atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Dilihat dari pasal 5 huruf (d) beserta penjelasannya, dapat kita lihat bahwa pengaturan merek deskriptif di Indonesia tidak jelas, karena dilihat dari pasal tersebut dan penjelasannya, hanya disebutkan mengenai merek yang merupakan nama generik dari barang (KOPI), yang tidak dapat didaftar, sedangkan pengertian merek deskriptif lebih luas dari itu. Apabila kita bandingkan, hal ini merupakan kemunduran yang jauh dari apa yang diatur dalam UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek mengenai merek deskriptif.

Walau begitu, apabila kita lihat dari pendekatan statuta (*Statue Approach*) dan pendekatan sejarah (*History Approach*), maka sebenarnya merek deskriptif tidak dapat didaftar di Indonesia.

Namun bila kita lihat dengan pendekatan kasus (*Case Approach*), maka terdapat Jurisprudensi mengenai pendaftaran merek deskriptif di Indonesia, melalui kasus sengketa pendaftaran merek AQUA dan SUPERMI.¹⁴¹

Dari kedua kasus di atas, *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* yang menyebabkan merek AQUA dan SUPERMI yang sebenarnya merupakan merek deskriptif menjadi dapat didaftar adalah sebagai berikut:

¹⁴⁰ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, (Jakarta: 11 Oktober 1961), penjelasan Pasal 5.

¹⁴¹ Lihat Keputusan Mahkamah Agung Reg.No. 757/K/Pdt/1989 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 904/ 1970, tanggal 30 Januari 1971.

1. Merek deskriptif telah digunakan sejak lama (dalam kasus AQUA dan SUPERMI lebih dari 10 tahun),
2. Digunakan secara terus menerus,
3. Diiklankan di pasar Indonesia, sehingga,
4. Konsumen mendapat kesan bahwa merek tersebut berasal dari Perusahaan pemilik merek deskriptif.

Keputusan Hakim dalam kasus-kasus di atas dibuat berdasarkan Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961, yang memiliki sistem pendaftaran merek Deklaratif, yaitu pendaftaran merek berdasarkan penggunaan pertama. Walaupun begitu menurut Penulis Hakim telah membuat *Legal Reasoning* yang tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 (2) b UU Merek No. 21 tahun 1961, yaitu tidak dapat didaftar sebagai merek tanda-tanda yang:

“tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat-barang.”¹⁴²

Dengan berlakunya UU merek tahun 1992 yang merubah sistem pendaftaran merek dari sistem pendaftaran merek deklaratif ke sistem konstitutif seharusnya putusan pendaftaran merek deskriptif berdasarkan penggunaan seperti dalam kasus AQUA dan SUPERMI menjadi batal, karena perubahan Undang-Undang yang berakibat pada perubahan sistem.

Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan Pengadilan dan Mahkamah Agung harus dihargai dan memang menjadi kewajiban untuk menghargai putusan pengadilan atas perkara yang sudah diputuskan. Karena itu merek-merek AQUA dan SUPERMI masih terus didaftar dan diperpanjang di Direktorat Merek sampai saat ini, walaupun sistem perlindungan merek yang berlaku saat ini berbeda dengan pada saat Putusan kasus AQUA dan SUPERMI itu dibuat.

¹⁴² Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 1961.

Namun Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 ini ternyata juga menyimpan masalah karena pasal yang mengatur mengenai merek deskriptif ini tidak jelas, dan bersifat multitafsir, karena merek deskriptif hanya didefinisikan sebagai merek yang hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Hal ini akan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian hukum, yang dapat membuka kemungkinan didaftarkannya merek-merek deskriptif di masa mendatang.

Walaupun pada kenyataannya merek deskriptif dapat didaftar di Indonesia, namun ternyata merek deskriptif mempunyai perlindungan yang lemah di Indonesia. Walaupun merek deskriptif mempunyai perlindungan yang lemah, merek deskriptif tetap mendapat perlindungan, yaitu perlindungan dari kompetisi curang (*Unfair Competition*), melalui perlindungan merek deskriptif dari pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁴³

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penulis memberikan preskripsi terhadap masalah pendaftaran merek deskriptif di Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia harus membuat revisi dari Undang-Undang Merek no. 15 tahun 2001, terutama berkaitan dengan ketentuan mengenai merek deskriptif yang tidak dapat didaftar yang selama ini tidak jelas dan bersifat multitafsir. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang menjelaskan mengenai merek deskriptif dan juga merek terkenal, terutama mengenai definisi dan kriteria merek deskriptif dan merek terkenal.
2. Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek, seharusnya boleh diketahui oleh umum, karena selama ini buku petunjuk tersebut hanya diketahui secara eksklusif oleh Pemeriksa Merek saja. Masyarakat terutama praktisi HKI seperti konsultan HKI dan Hakim yang menangani masalah HKI seharusnya juga perlu mengetahui dan kalau perlu diikutsertakan dalam

¹⁴³ Lihat ketentuan pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, beserta penjelasannya.

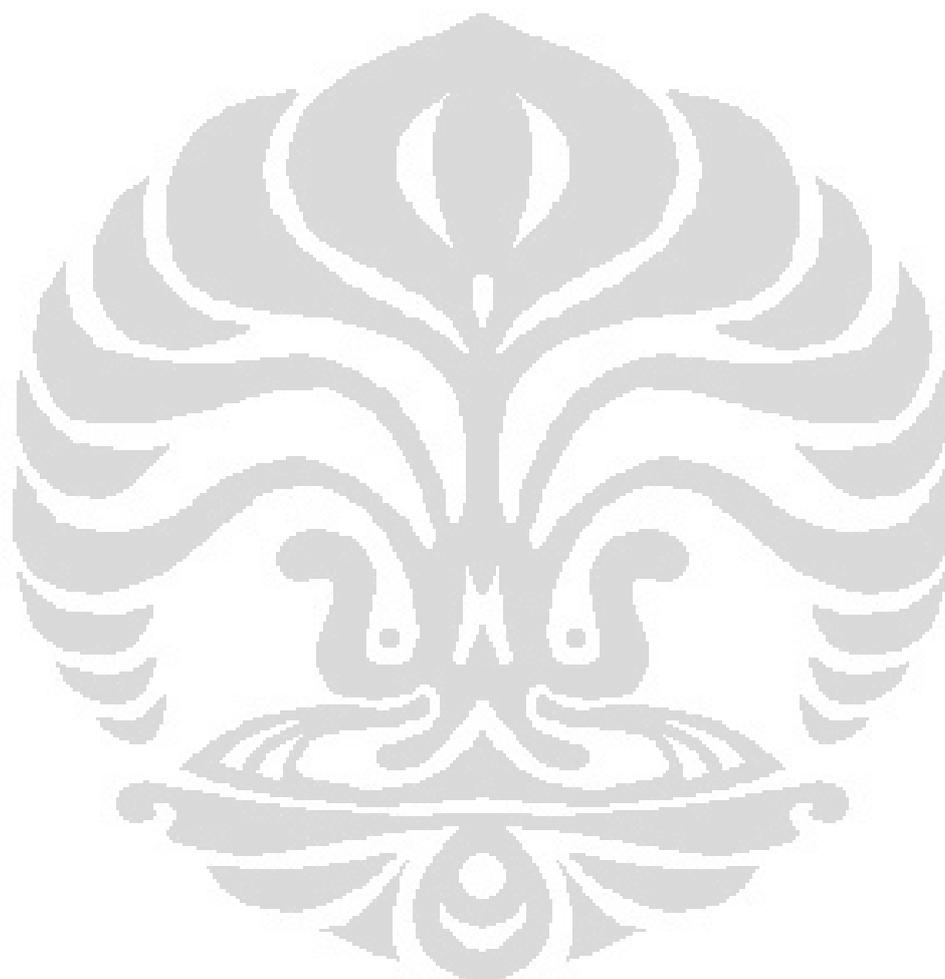
pembuatan atau revisi dari Buku Petunjuk Pemeriksaan Substansi Merek. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi Hakim dan Pemeriksa Merek.

3. Karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU merek No. 21 tahun 1961 atau UU merek yang baru No. 15 tahun 2001, maka terhadap merek-merek yang hanya terdiri dari istilah deskriptif atau generik seperti AQUA dan SUPERMI dapat diajukan pembatalan.
4. Beberapa keuntungan apabila tidak ada merek deskriptif yang didaftar antara lain tidak ada satu perusahaan atau satu pihak pun yang dapat memonopoli penggunaan istilah deskriptif dalam industri tertentu. Pihak kompetitor dapat menggunakan semua istilah yang ada untuk mendeskripsikan produk mereka. Sebagai hasilnya, masyarakat akan dapat menerima informasi yang lengkap mengenai produk yang ada di pasar, dan dapat menggunakan informasi ini dalam menentukan produk mana yang akan dipilih dari beberapa produk yang ada di pasar.
5. Namun apabila pembatalan dirasa tidak adil bagi pihak yang telah menggunakan merek deskriptif tersebut sejak lama, maka seharusnya dibuat suatu ketentuan baru bagi pendaftaran merek deskriptif (melalui konsep *Secondary Meaning*), yang juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggunakan istilah deskriptif yang sama dalam mereknya, sesuai dengan ketentuan dalam *TRIPS Agreement*, yaitu:

"Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties" (article 17:exceptions).

Sesuai dengan teori keadilan dari L. J. Van Appeldoorn bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan hukum tersebut harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang

ada dalam masyarakat.¹⁴⁴ Dalam hubungannya dengan masalah perlindungan merek harus diartikan bahwa hukum perlindungan merek harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan pemilik merek (termasuk merek deskriptif), pihak ketiga, dan konsumen. Hal ini yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam merevisi Undang-Undang Merek di masa mendatang.



¹⁴⁴ P. van Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Tjeenk-Willijnk, 1985, hal. 444, dikutip dalam: Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 58.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Al-Malaky, Ekky. *Filsafat untuk Semua*. Lentera, 2001.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Jurisprudence)*. Volume 1. Jakarta: Kencana, 2009.
- Atmadja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Studi mengenai Sengketa Musik atau Lagu (Ringkasan Disertasi)*, 2003.
- Azed, Abdul Bari. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Cohen Morris L. & Kent C. Olson. *Legal Research*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1992.
- Cooter, Robert & Thomas Ulen. *Law and Economics, Reading*. Massachusetts: Scott, Foresman and Company, 1988.
- Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek*. Tangerang: 2007.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah R. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Echols John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- European Union. Council Regulation No. 40/94, *on the Community Trademark*.
- Garner, Bryan A. ed. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota: West Group, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____ dan Rizawanto Winata. *Himpunan Keputusan Merek Dagang*. Bandung: 1987.
- Harahap, Yahya M. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HaKI*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2004.
- H. S. Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Indriyanto, Agung. Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice Mengenai Klasifikasi Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia, *Media HKI Vol. V/No. 6*. Jakarta: Desember 2008.
- Japan, Trademark Law No. 127 1959.
- Kuntjoro Jakti, B. M. *Persetujuan Marrakesh 1994 dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional*. BPHN: 1997.

- Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke-2, cet.1, Pusat Studi Wawasan Nusantara. PT Alumni, 2003.
- Lee, Thomas. *Abercrombie Unveiled: A Theoretical and Empirical Analysis of Trademark Distinctiveness*, Working Draft: December 22, 2008.
- Lindsey, Tim ed. Et al. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, dan Fungsi dalam Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Nice Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes of The Registratrion of Mark* 2006.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. 1883.
- Polinsky, Mitchell A. *An Introduction to Law and Economics*, 2nd edition. USA: Little, Brown & Company, 1989.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*, 3rd edition. USA: Little, Brown & Company, 1986.
- Prodjomardjojo, Hartono. *Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahannya dewasa ini*, Kertas Kerja Seminar Hukum atas Merek. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Binacipta, 1978.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rosalina, Belinda. *Perebutan Kata Karena Ketidakjelasan Kriteria*. Hukumonline: 28 Juni 2005, dikutip dalam *HaKI Dan Universitas Di Indonesia: Bahan dan Studi Kasus 2007*. Gajah Mada University: 2007.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Salman, R. Otje. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Armico, 1987.
- Sardjono, Agus. *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Disertasi. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004.
- _____. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. UI-Press, Jakarta, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- SUPERbrands*, vol. 1. Hong Kong: SUPERbrands Ltd. 2004.

Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Tak, P. J. P. *Rechtsvorming in Nederland*. Nederland: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1984.

Van Den Bosche, Peter. *The Law and Policy of The World Trade Organization*. UK: Cambridge University Press, 2008.

WIPO. *Intellectual Property Needs And Expectations Of Traditional Knowledge Holders*, Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge. Geneva: April 1998-1999.

WTO. *The Legal Text: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. UK: Cambridge University Press, 2005.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lain

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya. 2003.

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor M. 6051-KP.04.12 tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya. 2003.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1961.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing WTO*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*, Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Republik Indonesia, Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*, Lembaran Negara No. 110 tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4132.

Internet

Ramsey, Lisa P. Descriptive Trademarks and the First Amendment, *Legal Studies Research Paper Series*, No. 06-13 May 2005 (University of San Diego School of Law: 2005) hal. 1097. Diunduh di Social Science Research Network Electronic Paper Collection: <<http://ssrn.com/abstract=728572>>, Maret 2010.

WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: *Policy, Law and Use* (WIPO: 2004) hal.3. <www.wipo.int/aboutip/en/iprm/index.html>, diakses 15 November 2007.

<<http://www.haki2008.wordpress.com/2008/04/28>> diakses Selasa, 2 September 2008, Pukul 22.00 WIB.

<www.wipo.int/classifications/fulltext/nice/enmain.htm> Diakses tanggal 12 Mei 2010.

<www.jpo.go.jp/ipdl> , diakses hari Senin, 3 Mei 2010.

<www.wipo.int/ipdl/en/madrid/> , diakses tanggal 25 Mei 2010.

Kasus/ Putusan Pengadilan di Indonesia dan di Luar Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 904/ 1970, tanggal 30 Januari 1971, antara Kogen Trading Co. Ltd. V. Direktorat Patent dan Hak Cipta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (Kasus SUPERMI).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1631 k/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979. PT. Golden Mississippi v. Direktorat Patent dan Hak Cipta, Dep. Kehakiman Republik Indonesia. (Kasus AQUA).

Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 394 PK/Pdt/1992, antara PT. Golden Mississippi v. PT. Indotirta Jaya Abadi.

Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 1371 K/Pdt/1993, antara PT. Golden Mississippi v. Konstantin Herry Leiman.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 014 K/N/HaKI/2003, antara PT. Golden Mississippi v. Nasution Aries S.B. dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Dep. Kehakiman dan HAM cq. Direktorat Merek.

Canal Co. v. Clark, 80 U.S. (13 Wall.) 311, 323 (1872).

Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm'r of Patents, 252 U.S. 538, 543 (1920).

William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526, 528 (1924).

Kellogg Co. v. Nat'l Biscuit Co., 305 U.S. 111, 118 (1938).

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 851, n. 11 (1982).

TCPIP Holding Co., v. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 94 (2d Cir. 2001).