



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERIAN HAK
MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF
DALAM PENDAFTARAN MEREK**

T E S I S

**ERINALDI
0906620700**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
PEMINATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERIAN HAK
MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF
DALAM PENDAFTARAN MEREK**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**ERINALDI
0906620700**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
PEMINATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**JAKARTA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Erinaldi

NPM : 0906620700

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 JANUARI 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Erinaldi**
NPM : 0906620700
Program Studi : Pasca Sarjana, Peminatan Hak Kekayaan Intelektual
Judul Tesis : Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif Dalam Pendaftaran Merek

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Peminatan Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji : Heru Susetyo, S.H.,LL.M.,M.Si (.....)

Pembimbing/Penguji : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M (.....)

Penguji : Tedy Anggoro, S.H, M.H (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah s.w.t, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Peminatan Hak kekayaan Intelektual pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Dr. Freddy Harris SH.,LLM., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH selaku Kepala Seksi Pertimbangan dan Litigasi Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah bersedia diwawancarai dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan ;
- (3) Orang tua saya dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (4) Sahabat kelas HKI saya : Indri, Ronald, Davina, Yourda, Dimas, Lenggo, Lucy, Heru, Nur Agustin dan Henny yang telah banyak memberikan kritik dan masukan untuk tesis saya;
- (5) Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam kegiatan penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah s.w.t berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 24 Januari 2012

Penulis

Erinaldi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Erinaldi**
NPM : 0906620700
Program Studi : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Peminatan : Hak Kekayaan Intelektual
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBERIAN HAK
MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF
DALAM PENDAFTARAN MEREK**

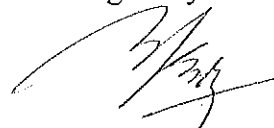
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan



(**Erinaldi**)

ABSTRAK

Nama : **Erinaldi**
Program Studi : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Peminatan Hak Kekayaan Intelektual
Judul Tesis : Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif Dalam Pendaftaran Merek

Di dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek memegang peranan yang sangat penting untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya dan untuk menjaga terjadinya persaingan yang sehat. Ketentuan pemberian perlindungan hukum untuk merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang antara lain terdapat pada pasal 5 ayat (d) yang menyatakan bahwa “*suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya*”. Namun pada beberapa permohonan permintaan pendaftaran merek dimana pemohon yang cenderung membuat suatu merek dengan menggunakan kata-kata yang sama atau merupakan kata-kata keterangan dari barang atau jasa dapat juga lolos dari ketentuan pasal 5 ayat (d) tersebut dan pemohon mendapatkan sertifikat merek. Di dalam perdagangan internasional, merek yang pengertiannya sama dengan barang atau jasa disebut dengan *Merek Generik* dan merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa disebut dengan *Merek Deskriptif*. Terhadap permasalahan di atas diperlukan penelitian pada pengaturan pemberian hak merek pada Undang-Undang Merek dan penerapannya pada permohonan merek serta kajian terhadap teori-teori hukum yang terkait sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan pemberian hak merek di masa mendatang.

Kata Kunci :
Merek Generik, Merek Deskriptif, Perlindungan Merek

ABSTRACT

Name : **Erinaldi**
Study Programm : *Master's Degree of Law, Intellectual Property Right*
Title : *Protection of "Generic Mark" and "Descriptive Mark "*
for Trademark Registration

In the commerce of goods and services, the trademark has a very important to differentiate a product with other products and to keep in the fair competition. The provision for trademark protection has regulated in Trade Mark Law No. 15/2001 contained in Article 5 point (d) which states that "trademark can not be registered if the description or in connection with goods or services for a registration". However, some applications where the applicant for registration of a trademark that tends to create a trademark by using the same words or a description word of the goods or services traded and the applicant obtain a certificate of trademark. In the international trading, meaning the same brand of goods or services referred to as "Generic Mark" and mark which is a description of the goods or services referred to in "Descriptive Marks". According to the above problems need to research on the regulation of trademarks as well as its application to request a review of the legal theories are relevant to generic mark and descriptive mark for managed trademark registration entitlements for the future.

Key Words : *Generic Mark, Deskriptive mark, Trademark Protection*

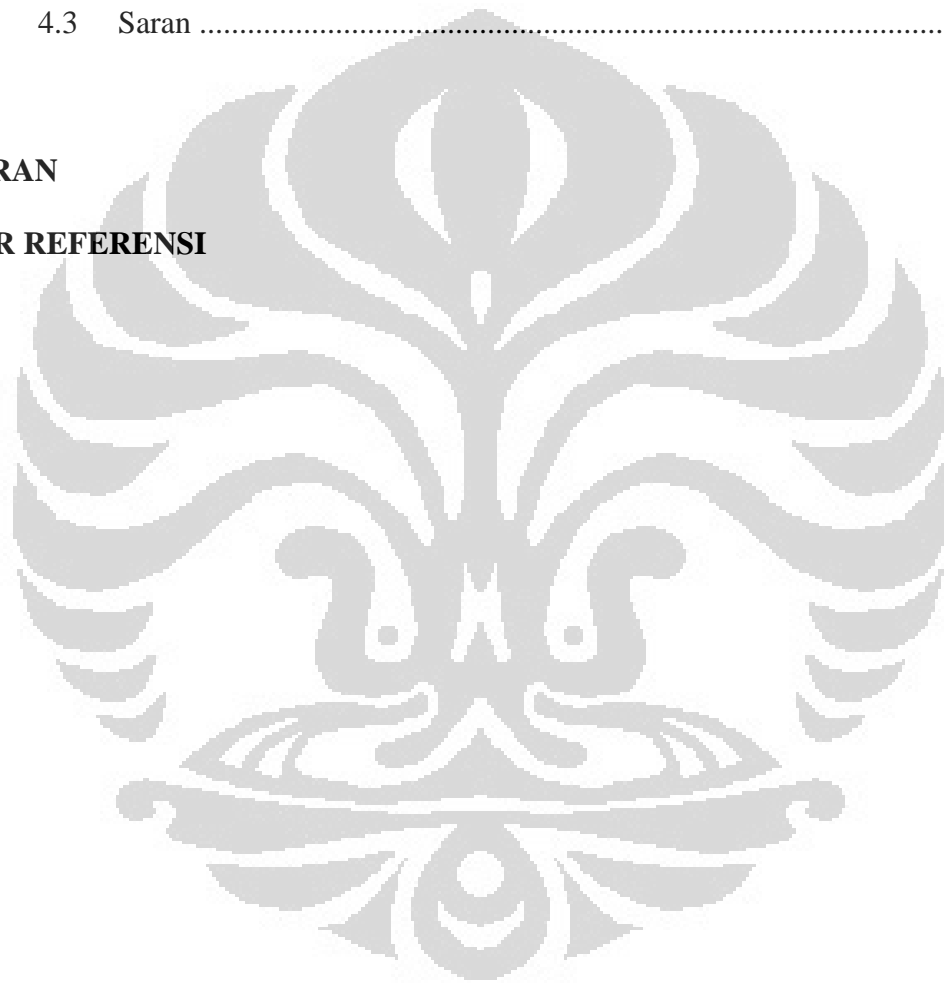
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Kerangka Teori	17
1.7 Kerangka Konsepsional	18
1.8 Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM PENGERTIAN MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF	
2.1 Teori Hukum John Locke	20
2.2 Sejarah tentang merek	22
2.3 Pengertian Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Th. 2001	25
2.4 Jenis Merek	27
2.5 Pendaftaran Merek	29
2.6 Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas	33
2.7 Definisi dan Pengertian Generik dan Deskriptif	35
2.7.1 Definisi dan Pengertian Merek Generik dan Merek Deskriptif	35
2.7.2 Pengertian Generik Mark dan Deskriptif Mark	37
2.8 Regulasi Merek Generik dan Merek deskriptif	39
2.8.1 Aturan WIPO tentang Generik Mark dan Deskriptive Mark	39
2.8.2 Aturan TRIPS tentang Generik Mark dan Deskriptive Mark	41
2.8.3 Undang-Undang Merek RI No. 15 Th. 2001 terkait Generik Mark dan Deskriptive Mark	42
2.8.4 Undang-undang Merek Amerika Serikat	44
2.9 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan	47
2.10 Merek Yang Tidak Dapat Dilindungi	49
2.11 Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Sementara di Pengadilan	62
2.12 Pengalihan Hak Merek	52
2.13 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	53
2.14 Perlindungan Merek Terkenal	54
2.15 Perlindungan Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional	55

BAB III : ANALISA PRINSIP MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF	58
3.1 Pengaturan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif	58
3.2 Penerapan Prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam Pemberian Hak Merek	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
4.1 Pengaturan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif	72
4.2 Penerapan Prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam Pemberian Hak Merek	73
4.3 Saran	73

LAMPIRAN

DAFTAR REFERENSI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan merek semakin luas di pasaran, hal ini sesuai dengan perkembangan perdagangan bebas yang semakin berkembang. Merek memiliki peranan penting dalam memperebutkan kedudukan di mata konsumen. Merek juga sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.¹ Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer Hak Kekayaan Intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian Lisensi atas Merek.²

Di Indonesia, perlindungan merek pada masa kolonial Belanda yang saat itu dibuat *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1912 No. 214 yang digunakan sampai Indonesia merdeka. Lalu pada tahun 1961 dibuat Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang tersebut lalu digantikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang masih berlaku hingga sampai saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, maka Indonesia sudah melaksanakan beberapa kali perbaikan tentang Undang-Undang Merek dan undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.³

¹ Tim Lindsey, et.al. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006), hal.131.

² Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit FHUI, 2006), hal. 10.

³ Indonesia, *Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*, TLN. No. 3564.

Pengaturan mengenai merek di dunia saat ini sebagian besar berdasarkan pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Paris Convention) dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). *Paris Convention* merupakan konferensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi investor yang dilakukan di Wina, Austria tahun 1873. Konferensi ini diteruskan di Paris Tahun 1878, dihadiri sekitar 500 peserta termasuk 11 negara serta 48 wakil kamar dagang dan industri serta masyarakat industri dan teknik yang berdiam di Paris. Sebuah komisi yang dibentuk dalam konferensi tersebut menyiapkan *draft convention* (rancangan konvensi) pada tahun itu. Rancangan konvensi tersebut lalu dikirimkan ke berbagai negara dan pada tahun 1880 diadakan konferensi berikutnya di Paris dengan dihadiri wakil dari 19 negara. Rancangan konvensi tersebut diterima dengan beberapa perubahan dan rancangan yang telah diubah ini dikirim kembali ke beberapa negara untuk mendapatkan tanggapan. Rancangan konvensi inilah selanjutnya menjadi cikal bakal dari *TRIPs Agreement*.⁴

Konvensi Paris ini lalu diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Desember 1979 dan juga sekaligus mengikut sertakan Indonesia sebagai anggota Paris Union.⁵ Ratifikasi dan Konvensi Paris ini dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Reservasi terhadap Konvensi Paris ini dilakukan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1) *Paris Convention*. Reservasi terhadap Pasal 1 sampai 12 akhirnya dicabut pada tahun 1997 melalui Keputusan Preesiden Nomor 15 tahun 1997. Reservasi terhadap Pasal 28 ayat (1) tentang *dispute settlement* tidak dicabut oleh Indonesia.⁶ Akan tetapi, ketentuan yang menyangkut merek, menurut Keputusan Presiden No 24 Tahun 1979, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlaku Undang-Undang Nomor 1992. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris pada intinya mengandung tiga bagian penting yaitu:

⁴ Bagus Satrio, “*Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (THREE-DIMENSIONAL MARKS): Definisi, Perlindungan dan Penerapan Hukum*” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok 2011), hal.16.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ulf Anderfelt, *International Patent-Leislation and Developing Countries*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hal. 70.

- a. Ketentuan-Ketentuan Pokok perihal Prosedur (*The Basic Rules of Procedure*)
Ketentuan ini memberi prinsip-prinsip yang menyangkut masalah :
- i. Keanggotaan (*membership*)
 - ii. Perubahan Konvensi
 - iii. Prosedur pemungutan suara
- b. Substansi Dasar Perihal ketentuan-ketentuan dalam Konvensi (*The Basic Substantive Rules of the Convention*), substansi tersebut terdiri dari:
- i. *National Treatment* memberikan perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara warga negara tersebut dengan warga negara perseorangan, tetapi meliputi badan-badan hukum.
 - ii. *Right of Priority*
Hak Prioritas diberikan oleh negara dalam rangka paten, merek dan desain industri. Substansi ini terdapat dalam Pasal 4 Konvensi Paris. Hak Prioritas adalah hak yang diutamakan lebih dahulu dari permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu belakangan.⁷ Maksud dari hak prioritas disini adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk paten dan 6 bulan untuk desain industri dan merek) dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Maksudnya adalah apabila seseorang mendaftarkan sebuah merek di Negara Anggota, maka dia juga dalam waktu enam bulan memiliki hak untuk mendaftarkan mereknya di negara-negara anggota lainnya dan waktu pendaftar dianggap sama dengan waktu pendaftaran di negara pertama.

⁷ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), hal.27

iii. Common Rules

Merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atau ketentuan yang harus diikuti oleh semua negara anggota.⁸ Ketentuan umum yang berkaitan dengan merek yaitu *independent of trademark registration*, artinya pendaftaran merek di suatu negara anggota konvensi tidak mewajibkan anggota lainnya untuk juga memberikan pendaftaran terhadap merek tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (3) konvensi Paris.

- c. Ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi Perihal merek (*Other Original Rules of the Convention Concerning Trademark*). Hal-hal yang penting dan berkaitan dengan perlingungan merek terkenal yaitu:
- i. Pasal 6 bis mengenai merek terkenal (*well known marks*). Sebuah negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran suatu merek apabila merek tersebut dianggap terkenal di negara tersebut. Selain itu, dalam jangka selambat-lambatnya lima tahun dari tanggal pendaftaran, dapat diajukan tuntutan terhadap pembatalan merek tersebut. Dalam Konvensi Paris tidak ada kualifikasi sebuah merek merupakan merek terkenal. Dalam hal permohonan merek dengan itikad buruk atau merek palsu, tidak ada jangka waktu permohonan pembatalan merek tersebut.
 - ii. Pasal 9 Konvensi Paris perihal penyitaan terhadap barang-barang yang diimpor secara melawan hukum menggunakan merek dagang pihak lain. Penyitaan dilakukan oleh lembaga yang berwenang serta pihak-pihak yang berkepentingan baik perseorangan maupun badan hukum yang disesuaikan dengan hukum nasional di setiap negara.
 - iii. Pasal 10 Konvensi Paris menyatakan bahwa setiap produsen, pabrik atau pedagang baik perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam produksi atau perdagangan dengan penggunaan asal-usul

⁸ Ahmad Zen Umar Purba, Op Cit. Hal. 32.

barang palsu di negara asal dapat dituntut palsu di negara dapat dituntut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Konvensi Paris ini lalu menghasilkan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* atau biasa disebut TRIPs yang pada hakikatnya mengandung empat kelompok yaitu:

- a. Pengaturan yang mengaitkan Hak kekayaan Intelektual dengan konsep perdagangan internasional;
- b. Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi *Paris Convention* dan *Berne Convention*;
- c. Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri ;
- d. Pengaturan yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi Negara-negara anggota⁹

Dalam perkembangannya kini, merek sebagai salah satu bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual telah berkembang ke arah yang lebih kompleks dimana lebih banyak unsur-unsur yang dapat dilindungi sebagai sebuah merek. Merek merupakan **pembeda** antara satu produk dengan produk lainnya dan **menghindarkan kebingungan** terhadap suatu barang di pasar. Oleh karena itu merek juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan **nama baik** yang terkandung dalam suatu merek.¹⁰ Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang diawali dari karya-karya dalam bidang hak kekayaan lainnya yaitu hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf. Namun dalam hak merek bukan atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi merek itu sendiri sebagai tanda

⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs cet.1.* (Jakarta: P.T Alumni Bandung, 2005), hal. 22.

¹⁰ J. Chrise, *Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the cCircuits and the Need For Uniformity.* (Autumn: Duke University, 1994), hal.3.

pembeda.¹¹ Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan. Ada 3 (tiga) peran yang dapat dilakukan oleh Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen HKI) terhadap merek, yakni **wewenang menerima proses permohonan** pendaftaran, Ditjen HKI dapat berwenang **memberi perlindungan** kepada pemilik Merek yang sudah terdaftar dan selanjutnya Ditjen HKI berwenang pula untuk **menolak permohonan** pendaftaran merek apabila merek tersebut yaitu:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah **terdaftar** lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah **terkenal** milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan **indikasi-geografis** yang sudah dikenal.
4. Merupakan atau menyerupai **nama orang terkenal, foto**, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
5. 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.
6. 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.¹²

Terdapat konsep-konsep dalam kekayaan intelektual khususnya perlindungan merek yang disebut non-traditional marks atau merek non tradisional. Merek non tradisional adalah merek yang didasarkan pada penampilan (*appearance*), bentuk

¹¹ O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intelelectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 330.

¹² Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001*, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3).

(*shape*), bau (*smell*), suara (*sound*), atau perasa (*taste*). Untuk menjadi merek dagang yang didaftarkan harus lulus uji kekhasan, representasi grafis dan fungsionalitas.¹³ Permasalahan yang cukup penting dalam merek *non use* adalah adanya itikad tidak baik dari pemegang merek *non use* untuk merugikan kepentingan pihak lain dan menyesatkan konsumen. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek mensyaratkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik,¹⁴ selain itu pada pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek masih banyak menimbulkan polemik dalam prakteknya dimana proses pemberian perlindungan merek dagang atau merek jasa masih banyak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekeliruan yang terjadi tersebut bermula dari fakta yang terjadi di masyarakat.

Persaingan dalam dunia bisnis sebenarnya merupakan hal yang wajar bahkan dapat mendorong pengusaha untuk lebih memajukan bisnisnya, misalnya dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas barang ataupun memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya.¹⁵ Permasalahan persaingan curang bukan merupakan hal yang baru. Menurut catatan pada tahun 1836 kasus persaingan curang telah terjadi di Amerika, yaitu kasus *knott* melawan *morgan*.¹⁶ Pemahaman mengenai persaingan curang bukan berarti persaingan tidak sehat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁷ Perbedaan antara persaingan curang dengan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

¹³ Barista Stephen Albainy-jenel, *Non-Traditional Trademarks*, <http://www.patentbaristas.com/archives/2010/02/16/non-traditional-trademarks/>, diakses pada 21 Januari 2011.

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001*, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564, Pasal 4.

¹⁵ O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, hal.356.

¹⁶ Kasus Knott melawan morgan seperti yang dibahas dalam “*Trade-Marks and Unfair Competition*”, *Virginia Law Review* (Vol. 4. No. 5, 1917): 396,<<http://www.jstor.org/stable/1063738>>, diakses tanggal 8 januari 2012.

¹⁷ Insan Budi Maulana, *Bianglala Haki: Hak kekayaan Intelektual* (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 203.

- a. Persaingan curang merupakan akibat dari itikad tidak baik pemohon pendaftaran Merek.¹⁸ Sedangkan persaingan tidak sehat berdasarkan pemahaman Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kondisi yang diakibatkan oleh praktek monopoli¹⁹.
- b. Perlindungan atas persaingan curang merupakan bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Merek, sedangkan konsep persaingan usaha tidak sehat tidak dapat menjangkau permasalahan HKI, di dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

Pada prakteknya masih sering terjadi kesalahan dalam proses pemberian perlindungan merek namun penulis dalam penelitian kali ini akan fokus pada pembahasan pelanggaran yang terjadi pada Pasal 5 huruf (b) sampai huruf (d) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Contoh yang konkrit terjadi dalam masyarakat seperti pembelian botol air aqua (air mineral), pembeli cenderung menyebut air aqua dan si penjual akan mengambilkan botol air yang bukan merek aqua namun pada faktanya pembeli tidak akan mempermasalahkan apakah yang diberikan merek aqua atau merek lain.



Gambar 1.1
Contoh Merek diduga generik

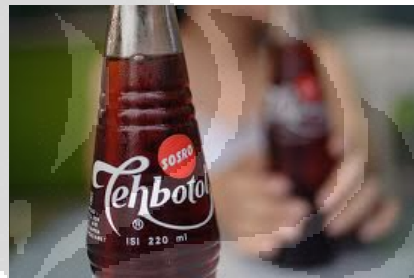


Gambar 1.2
Produk lain yang bisa mensubstitusi
produk generik

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001*, LN No. 110 Tahun 2001, TLN. No 4131 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 4, pemaparan lebih detail mengenai itikad tidak baik yang mengakibatkan terjadinya persaingan curang.

¹⁹ Kusumawardhani Laksmisita, "*Analisa Segi-Segi Hukum Perdata Inernasional Indonesia dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002), hal.21.

Kerancuan tersebut terjadi karena merek Aqua sudah terlalu kuat dan konsumen mengasosiasikan merek tersebut sebagai agen dari produk kategori atau generik. Menurut Darmadi, penyebab perilaku konsumen seperti itu bukan hanya karena faktor merek, tetapi juga karena faktor jangkauan distribusi. Hal yang sama juga terjadi pada produk Teh Botol Sosro, telah terjadi kerancuan atas penggunaan merek tersebut dimana masyarakat menganggap bahwa Mereknya adalah Teh Botol, padahal mereknya adalah Sosro.



Gambar 1.3
Penerapan merek “Teh Botol Sosro”

Produk lain yang dianggap sebagai merek generik adalah merek Mie Sedaap produksi dari WINGFOOD dengan Supermie Sedaap produksi dari INDOFOOD. Mungkin tak banyak yang menyadari bahwa kedua merek tersebut sebenarnya berasal dari perusahaan yang berbeda. Produk **Mie Sedaap** yang pertama (Gbr. 1), dibawah oleh perusahaan WINGSFOOD merupakan produk dengan merek “Mie Sedaap” yang lebih dahulu muncul. Sedangkan pesaingnya, yaitu Mi Sedaap atau lebih tepatnya **Supermi Sedaap** (Merek Tiruan), adalah Merek yang kedua (Gbr. 2), yang diproduksi oleh INDOFOOD. Jika di pasaran, konsumen yang kurang teliti akan menganggap kedua produk tersebut sama karena sebenarnya kata-kata “sedap” lah yang biasa didengar dan muncul di benak konsumen. Oleh karena itu saat mereka melihat tulisan “sedap” yang tertera di kemasan, tanpa sempat memperhatikan jumlah huruf “a”nya, mereka langsung membeli produk tersebut. Beberapa konsumen menganggap ”Mie Sedaap” dan ”Supermi Sedaap” adalah satu produsen, apalagi Supermi bisa dikatakan sebagai induk dari semua mi instant di Indonesia, jadi bukan

suatu hal yang mustahil jika masyarakat akhirnya lebih memilih "Supermi" yang lebih punya nama dibandingkan dengan "Mie Sedaap" yang asli. Hal ini tentunya sangat merugikan WINGSFOOD karena adanya persamaan pada pokoknya tersebut dapat berdampak pada merosotnya omzet penjualan produk "Mie Sedaap" itu sendiri. Selain itu, juga merugikan konsumen yang memang menggemari "Mie Sedaap" karena mereka merasa tertipu apabila mereka salah membeli produk hanya karena tidak memperhatikan jumlah huruf "a" pada Merek.

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada kasus ini pemilik merek dagang "Mie Sedaap" yang pertama bisa menuntut perusahaan Supermi atas produk yang dianggap meniru produk dagangnya. Dalam kasus ini, Supermi Sedaap melanggar hak milik industri terkait dengan merek produk, desain tulisan, atau kemasan yang sama atau hampir sama. Hak milik industri ini berlaku selama 10 tahun, jika setelah jangka waktu tersebut produsen, dalam hal ini WINGSFOOD, tidak mendaftarkan lagi produk dagangnya, maka perusahaan lain baru bisa mengambil alih penggunaan Merek dagang tersebut.²⁰



Gambar 1.4
Merek "Mie Sedaap"
Dari Wingsfood



Gambar 1.5
Merek "Supermie" dari Indofood
menggunakan slogan "Sedaap,
pasti sedaapnya".

Dari contoh-contoh kasus yang diduga sebagai merek generik tersebut di atas, maka dapat dilihat, permasalahan ini dapat menimbulkan kesimpang siuran dalam hal percakapan bertransaksi antara penjual dan pembeli serta dapat menimbulkan kebingungan masyarakat pada saat membeli produk tersebut. Penulis disini tertarik

²⁰<http://moo-ach.blogspot.com/2010/02/tugas-analisis-kasus-hukum-merek-dagang.html>, *Mie Sedaap vs Mie Sedaap* diakses tgl. 14 oktober 2010.

untuk menulis mengenai pemberian perlindungan hukum kepada suatu merek yang terjadi pada pelanggaran Pasal 5 ayat (d) pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Permasalahan seperti yang diceritakan diatas muncul dalam perdagangan di masyarakat. Penulis menduga secara umum adalah karena kesalahan pihak yang berwenang dalam melaksanakan amanat undang-undang tentang merek yang dalam menerapkannya pada proses pendaftaran merek dagang atau merek jasa baik permohonan yang diajukan oleh pemohon pada kondisi normal dalam arti tidak ada penolakan merek dari kantor merek dan tidak ada oposisi dari pihak lain atau dapat juga merupakan hasil dari suatu keputusan pengadilan yang harus dilaksanakan oleh kantor merek.

Mengapa pembahasan permasalahan merek generik dan merek deskriptif ini menjadi penting ? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah karena menyangkut kepada permasalahan hak asasi manusia atau masyarakat, dimana sesuatu yang menjadi milik umum dan dapat digunakan secara umum tidaklah pantas menjadi milik individu atau suatu pihak, karena dengan demikian kalau sesuatu yang umum telah menjadi dan dikuasai oleh suatu pihak atau individu maka hal ini akan menimbulkan permasalahan di masyarakat karena umum tidak dapat lagi menikmati dan menggunakannya.

Pada contoh merek yang lain yakni merek-merek perintis, yaitu merek-merek yang pertama kali lahir untuk setiap barang atau jasa yang diperdagangkan dan merek tersebut sudah berusia puluhan tahun bahkan lebih dan dengan upaya investasi, upaya pengembangan dan juga upaya manajemen promosi besar-besaran, merek-merek tersebut telah menuai hasil jerih payahnya menjadi merek pioneer (merek perintis) dan telah menjadi apa yang dinamakan dengan 'merek terkenal'. Keterkenalan merek-merek pionir tersebut dalam kehidupan bermasyarakat seakan-akan telah menjadi suatu merek generik, artinya bila seseorang pembeli akan membeli suatu barang tersebut maka pembeli itu tidak lagi menyebut jenis barang yang akan dibeli terlebih dahulu tapi langsung menyebut merek pionir tersebut dan penjual juga akan

Universitas Indonesia

memberikan barang yang sesuai dengan merek yang disebutkan jika barangnya ada, namun jika barangnya yang sesuai merek yang disebutkan, maka penjual akan memberikan merek lain yang jenis barangnya sama dengan jenis barang yang diinginkan pembeli.

Untuk lebih jelasnya, berikut penulis akan menyampaikan beberapa contoh merek-merek yang tergolong sebagai merek-merek perintis untuk suatu barang atau jasa tertentu dimana merek tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat yang penggunaannya sudah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu. Merek-merek tersebut adalah merek-merek berikut :

a. Merek “BAYGON”



Merek “BAYGON” adalah merek yang digunakan untuk barang cairan pembasmi nyamuk dan serangga lainnya. Merek Baygon ini sering diidentikan dengan semua obat pembasmi nyamuk, padahal masih banyak merek-merek lain untuk pembasmi nyamuk seperti merek “HIT”, merek “MORTEIN, merek ”RAID” dan merek lainnya.

b. Merek ”TIPP-EX”



Merek “Tipp-Ex” adalah merek yang digunakan pada barang berupa cairan untuk mengoreksi tulisan dengan cara mengoleskan cairan tersebut pada tulisan sehingga tulisan tersebut tertutup dan bila cairan penutup sudah mengering maka dapat ditulis kembali di atas cairan tersebut. Merek ini dalam kehidupan masyarakat sering diidentikan dengan semua alat/cairan pengkoreksi, padahal ada merek lain seperti “Pentel” dan lain-lain.

c. Merek "ODOL"



Merek "ODOL" digunakan sebagai merek dagang pada barang pasta untuk membersihkan gigi. Pasta gigi bermerek odol ini pertama kali di produksi di Jerman pada tahun 1892 sebagai cairan pencuci mulut (mouthwash) oleh Dresden Chemical Laboratory Lingner, yang sekarang dikenal dengan Lingner Werke AG. Merek Odol pada tahun 1900-an adalah merek ternama dan yang paling luas penggunaannya di hampir seluruh daratan Eropah. Merek Odol ini karena merupakan merek yang pertama muncul di dunia untuk pasta gigi, maka semua pasta gigi disebut odol, pada hal ada merek lain seperti merek Pepsodent, merek Ciptadent, merek Enzim dan merek lainnya.

d. Merek "INDO MI"



Merek "INDO MI" adalah salah satu merek dari mi, namun karena merek ini yang paling laris di pasar Indonesia, maka semua mi cenderung disebut Indomie. Sebelum merek Indomi menguasai pasar, merek Supermi-lah yang menguasai pasar mi sehingga dulu semua mi disebut dengan supermi. Dan saat sekarang sudah banyak bermunculan produk mi dengan berbagai merek seperti merek Sarimi, merek Alhami, merek Mie Sedaap dan lain-lain.

e. Merek "HONDA"



Merek "**Honda**" adalah merek yang digunakan sebagai merek dagang untuk barang sepeda motor, namun dalam kehidupan masyarakat merek HONDA ini sering disamakan dengan motor roda dua pada hal masih banyak merek sepeda motor yang lainnya seperti merek Yamaha. Merek Suzuki, dan merek lainnya. Kekeliruan tersebut dapat terlihat dalam cuplikan

Universitas Indonesia

percakapan berikut : ”...Kamu punya Honda gak ? Punya, Honda saya adalah Yamaha....”

f. Merek “SOFTEX”



Merek “Softex” adalah merek dagang yang digunakan pada barang pembalut wanita namun dalam masyarakat merek Softex tersebut sering disamakan dengan jenis barangnya sendiri yakni pembalut wanita. Keanehan tersebut dapat dilihat pada cuplikan percakapan berikut : ”Ani, tolong beliin ibu softex ya ? Softex yang mana bu ? Softex yang Laurier ya ..yang Maxi.....”.

Dari beberapa fenomena tersebut dapat dilihat betapa sulitnya suatu merek dagang mempromosikan mereknya dengan investasi yang cukup besar dan selama berpuluh-puluh tahun sehingga dikenal oleh masyarakat dan bahkan sudah tertanam dalam pikiran masyarakat yang akhirnya seolah-olah identik dengan merek generik. Akhirnya akan menjadi pertanyaan begitu mudahkan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan nama-nama atau merek-merek yang generik menjadi milik dan dikuasai secara pribadi atau secara individu ? Untuk itu fenomena ini akan dijadikan sebagai latar belakang untuk pembahasan selanjutnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang yang disertai dengan berbagai fenomena yang terjadi dalam perdagangan barang di masyarakat terkait merek generik ini, serta adanya dugaan salah menafsirkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif di Indonesia ?

2. Bagaimana penerapan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam pemberian hak Merek di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam pemberian hak Merek di Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka selanjutnya penulis akan mengharapkan bahwa dari hasil penelitian hukum ini akan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Memberi penjabaran kepada pihak-pihak terkait di Indonesia mengenai prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif ;
2. Memberi pemahaman mengenai penerapan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam pemberian hak Merek di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan, penelitian bertujuan untuk menjelaskan suatu hal secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Keberadaan suatu metodologi adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²¹

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya data pustaka atau data sekunder, yang mungkin

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal.7.

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²² Berdasarkan judul dari penelitian ini yaitu tentang analisa hukum pada pemberian hak merek generik dan merek deskriptif maka dipergunakan adalah **Metode Penelitian Normatif**, yaitu penelitian yang memanfaatkan data sekunder atau data yang diperoleh dari kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³ yang mana penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴ Namun demikian penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala yang terdapat dalam penelitian. tujuannya adalah membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan berdasarkan tujuannya maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian problem identification dimana dalam penelitian ini permasalahan yang ada diklasifikasi sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari.²⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

²² *Ibid.*, hal. 52.

²³ *Ibid.*, hlm. 52

²⁴ *Ibid.*, hlm.52.

²⁵ *Ibid.*, hlm.32.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, dimana dalam hal ini penulis akan mempelajari teori-teori hukum yang terkait dengan Merek generik, Undang-Undang tentang Merek dengan pasal-pasal yang terikat dengan merek generik dan merek deskriptif, Undang-Undang Merek negara lain, kasus-kasus Merek generik di berbagai negara. Dengan adanya beberapa fenomena tersebut kemudian penulis membuat suatu *hipotesa* tentang adanya kekeliruan pada pihak yang memberi perlindungan merek sehingga telah menimbulkan suatu ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan merek yang dapat saja mengarah kepada suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam suatu perdagangan. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan *pendekatan kualitatif* dimana penulis akan melakukan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan perlindungan dan penggunaan Merek generik.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah merupakan bagian inti dari suatu usulan Penelitian karena kerangka teori ini antara lain sangat berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang berkaitan Merek generik dan Merek deskriptif seperti teori hukum dari **John Locke**, dan kemudian menganalisa korelasi teori John Locke dengan pasal-pasal pada sebuah undang-undang yang terkait dengan Merek generik dan Merek deskriptif.

²⁶ *Ibid, hlm.32.*

1.7 Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Kerangka konsepsional lebih bersifat konkrit dari pada kerangka teoritis yang lebih bersifat abstrak. Namun kadang-kadang kerangka konsepsional masih terasa abstrak, untuk itu untuk penelitian ini *akan menggunakan* kerangka konsepsional yang berisikan konsep-konsep juga di dilengkapi dengan definisi-definisi²⁷ operasional sebagai berikut :

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.
4. *Merek Generik* adalah tanda yang digunakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama yang menggunakan kata/istilah umum, yang lazim, berhubungan dengan kekhasan sifat yang dimiliki oleh suatu barang, *“Common or descriptive, and thus not eligible for trademark protection; non-proprietary (a generic name). Merek Deskriptif (Descriptive Trademark) a trademark that is a meaning word in common usage or that merely describes or suggests a product. This type of trademark is entitled to protection only if it has acquired distinctiveness over time. – Also termed descriptive mark; weak mark; weak trademark.*

²⁷ Bryan A. Garner, “Black Law Dictionary”, 8th edition

1.8 Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian tesis ini akan terdiri dari empat bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- a. **Bab 1 : PENDAHULUAN**, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika pembahasan.
- b. **Bab 2 : TINJAUAN UMUM PENGERTIAN MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF**, menguraikan tentang teori hukum merek, sejarah merek, proses pendaftaran merek, beberapa definisi tentang merek generik dan deskriptif, pengaturan tentang merek generik pada Undang-undang tentang Merek No. 15 tahun 2001, pengaturan merek generik dan merek deskriptif dari WIPO, dari TRIPS dan Undang-Undang Merek Amerika Serikat.
- c. **Bab 3 : ANALISIS PRINSIP MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF** ; menguraikan tentang bagaimana pengaturan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam pemberian hak Merek di Indonesia
- d. **Bab 4 : KESIMPULAN DAN SARAN**, menguraikan beberapa kesimpulan dan saran yang didapat dari analisa permasalahan, sehingga kesimpulan dan saran ini dapat menjadi suatu pedoman yang lebih detail bagi pihak yang berwenang agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mengaturnya dalam hal pemberian perlindungan Merek yang terkait dengan merek generik dan merek descriptif.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGERTIAN MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF

2.1 Teori Hukum dari John Locke

John Locke seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme,²⁸ mempunyai karya tulis yang penting yang membahas mengenai pemahaman manusia (*essay concerning human understanding*), tulisan-tulisan tentang toleransi (*letters of toleration*), dan dua tulisan yang membahas mengenai pemerintahan (*two treatises of government*).²⁹

Pada tulisan Locke yang membahas mengenai esai pemahaman manusia (*essay concerning human understanding*), Locke menyatakan ada dua macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah (*sense* atau *eksternal sensation*) dan pengalaman batiniah (*internal sense* atau *reflection*). Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indra manusia.³⁰ Kemudian pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya.³¹ Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya.

Keadaan alamiah menurut Locke adalah tahap pertama dari perkembangan masyarakat. Konsep Locke ini serupa dengan pemikiran Hobbes namun bila Hobbes menyatakan keadaan alamiah sebagai keadaan perang semua lawan semua, maka Locke berbeda. Menurut Locke, keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis, di mana semua manusia memiliki

²⁸ Empirisme berasal dari kata Yunani yakni *empieria* atau *empeiros*, yang secara harafiah mengandung arti meraba-raba; pengalaman. Empirisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan itu harus dicari dalam atau berhubungan dengan pengalaman (Bagus, 2002: 197).

²⁹ "John Locke: Bibliography, *Locke's Works*" diakses dari <http://plato.stanford.edu/entries/locke/>, pada tanggal 14 Januari 2012

³⁰ Harun Hadiwijono. 1983. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 36-39

³¹ *Ibid.*

kebebasan dan kesamaan hak yang sama.³² Dalam keadaan ini, setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Meskipun masing-masing orang bebas terhadap sesamanya, namun tidak terjadi kekacauan karena masing-masing orang hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Yang dimaksud hukum kodrat dari Tuhan menurut Locke adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Dengan demikian, Locke menyebut ada hak-hak dasariah yang terikat di dalam kodrat setiap manusia dan merupakan pemberian Allah. Konsep ini serupa dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam masyarakat modern.³³

Teori Hukum berkenan dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Hukum Alam? Dihubungkan dengan Teori Hukum Alam, maka Teori Hukum lebih berhubungan dengan karakter dari hukum atau karakter dari suatu sistem hukum daripada isinya, yaitu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Namun demikian, setiap penjelasan yang tepat mengenai Hukum Alam (*Natural Law*), akan mengakomodasi fungsi dan administrasi dari ketentuan-ketentuan hukum tertentu dari sistem hukum. Dalam periode zaman Renaissance di Eropa, perdebatan tentang Hukum Alam terkait dengan issue lain yaitu hak-hak individu manusia dan batas-batas dari pemerintah, John Locke mengatakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada seorang pencipta. Hukum Alam meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikontribusikan kepada masyarakat.³⁴ Kemudian Locke menyatakan bahwa atas milik pribadi bermula dari kerja manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain.³⁵ Locke memberikan solusi terhadap masalah hak-hak umum pemberian Tuhan dan pengambilan hak milik pribadi dimulai dengan asumsi bahwa, “every man has a property in his own person”. Asumsi ini

³² *Ibid.*

³³ Simon Petrus L. Tjahjadi. 2004. *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 236-247

³⁴ Craig Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, *Copyright Law-Casebook Series, Forth Edition* (New York : Matthew Bender & Company Incorporated 1998), hal. 56.

³⁵ John Locke, *Summa Theologiae*, (London: Blackfiers, 1996), dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 77.

mengantar Locke kepada suatu pemikiran, bahwa kerja individu juga menjadi milik individu.

Untuk kebanyakan orang teori Hukum Alam hanya semata-mata sebagai titik awal dan merupakan justifikasi terbatas untuk hukum merek. Sebagai alternatif bagi proposisi terhadap hukum alam, orang harus bergantung pada justifikasi utilitarianism dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak terwujud,³⁶ termasuk hak kekayaan yang tersembunyi dalam hak eksklusif atas merek sebagai suatu sistem insentif bagi pemilik dan pencipta merek.

2.2 Sejarah tentang Merek

Sebuah Merek adalah jenis simbol atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan identitas suatu barang atau benda. Manusia sudah mengenal penggunaan tanda atau simbol dalam kehidupan sehari-hari semenjak zaman Neolitikum.³⁷ Tanda yang paling kuno yang dikenal ditemukan pada beberapa potongan gerabah Transylvania sekitar 5000 SM.³⁸ Manfaat dalam menggunakan simbol atau tanda adalah untuk mempermudah mengingat dan mengenali, dan seringkali lebih praktis untuk membedakan suatu produk..

Sebagian besar Merek yang paling awal yang dikenali adalah untuk barang yang berhubungan dengan pembuat atau 'pemilik' identitas. Selain untuk barang, tanda atau simbol juga biasa digunakan untuk identitas pribadi, Penggunaan Tanda atau Merek juga dilakukan untuk mengetahui darimana asal produk tersebut dan oleh siapa produk tersebut dibuat, hal ini dikenal dengan istilah 'tanda perorangan' (*Personal Mark*).

Penamaan atau penandaan terhadap seseorang atau suatu benda merupakan kebebasan tiap individu atas apa yang dimilikinya. Bagi penganut aliran Empirialisme Modern hal tersebut merupakan suatu bagian dari Hak Asasi Manusia.

³⁶ Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property- Docke Labor and the Intellectual Commons*, (England: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996), hal. 44..

³⁷ Yahya Harahap, *Tinjauan Umum Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1996), hal.24.

³⁸ Merek serupa juga ditemukan 1 (satu) abad kemudian di seluruh peradaban Mesir kuno, Kreta, Etruria dan Yunani. Kemudian, pada zaman Romawi, suatu tanda yang lebih khas mulai muncul yang berupa tanda dan mulai ada kata, http://www.patentsoffice.ie/en/student_trademarks.aspx, diakses tgl. 11 Januari 2012.

Perlindungan terhadap ‘Tanda Perorangan’ telah ada semenjak zaman Babylonia dan peradaban Lembah Indus.³⁹ Sejalan dengan perkembangan zaman, penandaan atau pemberian Merek dari suatu barang menjadi suatu hal yang penting dari dunia perdagangan. Merek dari suatu barang menjadi salah satu faktor penentu dari kegiatan pemasaran suatu produk, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Merek dari suatu baranglah yang menunjukkan darimana barang tersebut berasal dan oleh siapa barang tersebut dibuat.

Untuk melindungi dari adanya peniruan dari suatu produk dan juga untuk mengamankan Hak dari pemilik nama produk tersebut, Prof. Bartolus de Saxofore, mewajibkan adanya penamaan terhadap suatu barang. Inilah ulasan awal dari adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.⁴⁰ Dalam sejarah perundang-undangan Merek di Indonesia pertama kali terdapat dalam masa kolonial adalah *Trademark Act (Staabslaad van Neder-Indie)*.⁴¹ Undang-undang ini diberlakukan di Indonesia pada tahun 1885. Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda dengan menerapkan sistem konkordansi,⁴² yaitu ketentuan perundang-undangan yang dibuat, disahkan oleh dan berasal dari negara penjajah yang juga diterapkan di negara jajahannya. Undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Atas Merek selama 15 tahun dan pendaftarannya dilakukan di “*District Court*” di batavia. Undang-undang ini direvisi ketika Hindia belanda menjadi peserta Konvensi Paris pada Tahun 1888.

Pada tahun 1893, tiga tahun setelah Belanda meratifikasi *Madrid Agreement* dengan *Statsblad van nederlandsh-indie* 1893 No. 305 yang diberlakukan pada tahun 1894.⁴³ Undang-undang ini memberikan perlindungan hak Atas Merek dengan sistem pendaftaran deklaratif di mana Hak Atas Merek yang dilindungi berdasarkan pemakaian pertama di Belanda, Hindia Belanda, Suriname atau Curacao. Jangka waktu perlindungan Hak Atas merek dalam undang-undang yang sebelumnya yaitu 20 tahun.

³⁹ Harahap, *Tinjauan Umum Merek*, hal.25.

⁴⁰ *Ibid.* Hal.39

⁴¹ Afifah Kusumadara, : *Analysis of the failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*,” (Disertasi Faculty of Law Univesity of Sidney), hal. 92.

⁴² Insan Budi Maulana. *Perlindungan Merek Terkenal dari masa ke masa*, hal. 7.

⁴³ Kusumadara, “*Implementation of Intellectual property laws in Indonesia*”, hal. 93

Pada tahun 1912 *Reglement Industriële Eigendom* yang dmuat dalam Stb. 1912 No 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Peraturan ini diberlakukan untuk wilayah Indonesia, Suriname, Curacao, *Reglement Industriële eigendom* (RIE) ini terdiri dari 27 pasal dan dalam RIE ini perlindungan hukum yang diberikan kepada Merek terdaftar adalah 20 tahun dan tidak mengenal penggolongan kelas barang seperti yang diatur dalam Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tentang klasifikasi barang dan jasa. Peraturan ini menganut sistem pendaftaran deklaratif dimana sistem ini mengutamakan perlindungan hukum pemakai pertama dan bukan pada pendaftar pertama. Hal ini berarti pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik daripada pendaftar pertama. Pada tahun 1961 ketentuan mengenai *Reglement Industriële eigendom* diganti dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan Merek Perniagaan dan mulai diberlakukan pada bulan November 1961.

Sistem Indonesia yang menganut prinsip ‘pemakai pertama’ telah menyebabkan warga Indonesia boleh mendaftarkan merek asing dengan itikad buruk, kemudian meminta royalti tinggi pada waktu pemilik merek yang sah memasuki pasar Indonesia. Karena hal inilah Undang-Undang Merek dirombak secara besar-besaran pada tahun 1992.⁴⁴

Memasuki era multilateralisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian TRIPs telah menyebabkan HKI menjadi sorotan agenda perdagangan internasional. Sebagai imbalan atas pemberian keringanan tarif GATT untuk barang ekspor, Negara-negara berkembang anggota WTO setuju untuk memberikan standar minimum perlindungan HKI sesuai dengan persetujuan TRIPs. Pemerintah Indonesia memberikan respon yang sangat cepat dengan melakukan perubahan Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Paten pada tahun 1997. Hingga pada perkembangan terakhir, khususnya dalam bidang perlindungan merek, kini Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁴⁴ Lindsey. *Op. Cit.*, Hal 70.

2.3 Pengertian Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek adalah sesuatu 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 barang atau jasa. Selain defenisi di atas, banyak juga ahli hukum yang memberikan defenisi merek. Beberapa diantara mereka, yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H.⁴⁵
Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. A.B. Loebis.⁴⁶
Merek adalah sebuah nama atau tanda yang dengan sengaja digunakan untuk menandakan hasil suatu barang dari perusahaan atau perniagaan sejenis milik orang atau badan yang lain.
3. Saidin⁴⁷
Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenisnya yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barangbarang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

⁴⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan, 1984), hal. 82.

⁴⁶ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.343

⁴⁷ H. OK. Saidin, *ibid*, hal 343.

4. Philipp S. James MA

A trademark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him right to use a trade mark, it will suffice if the merely pass through his hand is the cours of the trade.

Diterjemahkan secara bebas menjadi merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaanya, pengusaha, atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.⁴⁸

5. Harsono Adisumarto, S.H., MPA⁴⁹

Merek adalah tanda pengenal membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa unsur penting dari merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna tersebut. Selain itu, harus ada pembeda dari barang-barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan atau dihasilkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain dan tanda digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

⁴⁸ H.OK. Saidin, *Ibid*, hal.343

⁴⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hal. 44.

2.4 Jenis merek

Dalam Undang-Undang Merek 2001, merek dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Hal ini terlihat dari ketentuan umum mengenai definisi. Dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Merek 2001, dibedakan definisi merek dagang dengan merek jasa. Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang Merek 2001, dinyatakan juga bahwa merek yang dimaksud dalam undang-undang tersebut termasuk merek dagang maupun merek jasa. Dari kedua hal di atas, terlihat jelas ada perbedaan merek dagang dan merek jasa dalam Undang-Undang Merek 2001. Undang-Undang Merek 2001 juga mengenal merek kolektif. Namun, merek kolektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai merek baru karena merek kolektif merupakan merek dagang atau jasa yang digunakan secara kolektif oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Hal ini jelas terlihat dalam definisi merek kolektif dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Merek 2001 yang menyebutkan merek kolektif adalah merek yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Jadi merek kolektif bukanlah suatu jenis merek baru. Selain perbedaan di atas, dalam Undang-Undang Merek 1961, merek terbagi dalam:

1. Merek perusahaan (*fabriksmerk/factory mark*)
Yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik).
2. Merek perniagaan (*handelsmerk/trade mark*)
Yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.⁵⁰

Lalu menurut Suryatin, ada pengklasifikasian merek berdasarkan bentuk atau wujud merek itu. Perbedaan tersebut, yaitu:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)

⁵⁰ Rachmadi Usman, S.H., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung P.T. Alumni, 2003), hal.324.

3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)⁵¹

Sedangkan pembagian merek menurut R.M. Suryodiningrat adalah:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja
Contoh: Nokia untuk merek telepon seluler
2. Merek lukisan yang terdiri hanya dari lukisan saja
Merek ini sangat jarang digunakan
3. Merek kombinasi kata dan lukisan
Merek ini adalah merek yang paling sering dipergunakan. Contohnya: adalah produk elektronik *apple* dengan lukisan buah apel.⁵²

Lalu dalam perkembangannya, merek tidak hanya merupakan gambar atau tulisan saja, tetapi juga berkembang sampai pada bentuk tiga dimensi. Hal ini telah terjadi di Negara Amerika Serikat dan Inggris dimana merek Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk botolnya sebagai suatu merek. Botol tersebut apabila dilihat memang memiliki perbedaan dari produk-produk lain yang sejenis. Hal ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli karena akan menimbulkan kerancuan antara merek dengan desain industri. Selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terjadi pembedaan antara merek dengan barang-barang yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran, dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek (kasus *Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek (1967) 116 CLR 628*).⁵³

⁵¹ H.OK. Saidin. Op.cit, hal.346.

⁵² R.M. Suryo diningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama (Bandung; Tarsito, 1981), hal. 15.

⁵³ Tim Lindsey. Op.Cit, hal 134.

2.5 Pendaftaran Merek

Di dunia, dikenal dua sistem pendaftaran merek, yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif yaitu sistem pendaftaran dimana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, pendaftaran merek mutlak diperlukan bagi merek yang ingin dilindungi. Pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya pihak yang berhak atas suatu merek.

Sistem pendaftaran deklaratif adalah sistem dimana suatu merek tidak harus didaftarkan. Dengan sistem pendaftaran ini, orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut. Dengan diberlakukannya sistem ini, orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap dilindungi. Kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum bagi pemegang merek. Dalam sistem deklaratif, walaupun pendaftaran merek tidak diwajibkan, tetapi merek juga dapat didaftarkan. Pendaftaran merek dalam sistem ini tidak menimbulkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan oleh orang tersebut.⁵⁴

Indonesia dalam Undang-Undang Merek 1961 menganut sistem deklaratif. Namun sistem ini berubah menjadi sistem konstitutif dalam Undang-Undang Merek 1992 dan Undang-Undang Merek 1997 serta hingga saat ini (Undang-Undang Merek 2001) tetap menganut sistem konstitutif.

Dalam Undang-Undang Merek 1961, pengaturan mengenai sistem deklaratif diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tersebut. Sistem deklaratif digunakan karena pada saat itu komunikasi belum secanggih saat ini dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Dengan digunakannya sistem ini, kantor pendaftaran merek tidak harus menyelidiki setiap merek yang telah didaftarkan. Jadi sepanjang tidak ada

⁵⁴ Rachmadi Usman, S.H., Op.Cit, hal. 332.

bantahan dari pihak lain, pendaftar yang bersangkutan dianggap sebagai pemakai pertamanya. Oleh karena itu, sistem ini dianggap yang paling cocok untuk saat itu.

Dengan diubahnya sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, kepastian hukum bagi para pemegang hak atas merek menjadi lebih terjamin. Suatu merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jendral HKI membuat merek tersebut tidak dapat digugat lagi oleh orang lain. Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Jadi pemohon dengan itikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Merek 2001 adalah harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

1. Tanggal, bulan, dan tahun;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan yang diajukan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon disini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau dapat juga badan hukum. Lalu permohonan yang diajukan harus dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Lalu apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alat sebagai alamat mereka. Kemudian apabila pemohon diajukan lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakili. Dalam permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon dan diajukan melalui kuasa, surat kuasa tersebut ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Kuasa yang dapat mewakili adalah

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diangkat secara sah. Surat permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan:

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya.
2. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan.
3. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
4. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan
5. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek.

Apabila dalam etiket yang disampaikan terdapat bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat konsumen.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 juga disebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan juga bahwa pemilik atau yang berhak dari merek tersebut wajin menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia.

Setelah permohonan diterima, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran. Bila terdapat kekurangan persyaratan pendaftaran, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Apabila hal ini

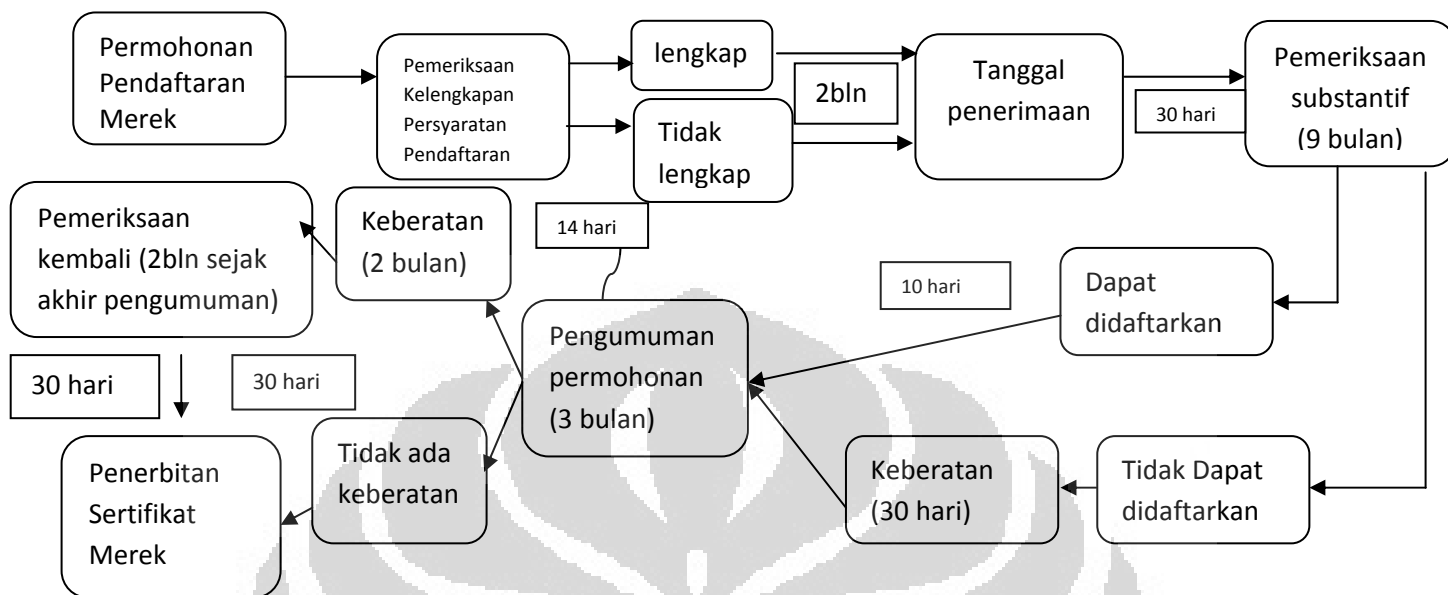
terjadi, maka Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.

Sebaliknya, jika persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filing date*), yang akan dicatat oleh Direktorat Jenderal. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat tanggal pengajuan permohonan merek. Apabila pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek, tanggal lain tersebut yang ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.⁵⁵

Permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan masih dapat diubah oleh pemohon atau kuasanya. Namun, harus diingat perubahan atas permohonan pendaftaran merek dimaksud hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Selain itu, permohonan pendaftaran merek ternyata tidak dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya, selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal. Bila penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dimaksud dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hal.338.

Skema pendaftaran merek dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Pendaftaran Merek

2.6. Pendaftaran merek dengan Hak Prioritas

Hak prioritas merupakan salah satu dari substansi dasar dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau biasa disebut *Paris Convention*. Dalam *Paris Convention*, hak prioritas diatur dalam pasal 4. Dalam ketentuan ini hak prioritas tidak hanya diberikan bagi perlindungan merek, tetapi juga paten dan desain industri. Hak prioritas adalah hak yang diutamakan lebih dahulu dari permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu belakangan.⁵⁶ Maksud dari hak prioritas disini adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di suatu Negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk paten dan 6 bulan untuk desain industri dan merek) dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Maksudnya adalah apabila seseorang mendaftarkan sebuah merek di Negara anggota, maka dia juga dalam waktu 6 bulan memiliki hak untuk

⁵⁶ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), hlm. 27.

mendaftarkan mereknya di negara anggota lainnya dan waktu pendaftaran dianggap sama dengan waktu pendaftaran di negara pertama.

Dalam *Paris Convention*, pengaturan mengenai hak prioritas ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
2. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di Negara asal atau salah satu Negara anggota *Paris Convention*;
3. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari pada saat Kantor Pendaftaran Merek tutup, pengajuan permohonan pendaftaran merek dimana perlindungan dimohonkan, jangka waktunya diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Definisi hak prioritas menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Merek 2001 adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Dalam Undang-Undang Merek 2001, pengaturan mengenai hak prioritas ini terdapat dalam pasal 11 dan 12. Dalam pasal 11 Undang-Undang Merek 2001, diatur bahwa permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di Negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Maksud dari adanya ketentuan diatas adalah untuk menampung kepentingan Negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan di atas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas berupa surat pendaftaran beserta tanda permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan dan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan tersebut diajukan untuk pertama kali. Bukti permohonan hak prioritas tersebut harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Terjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah yang tersumpah. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap dapat diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas.

2.7 Defenisi dan Pengertian Generik dan Deskriptif

2.7.1 Defenisi dan Pengertian Merek Generik dan Merek Descriptif

Untuk lebih mengetahui tentang pengertian dari Merek generik dan Merek deskriptif, maka berikut ini akan disampaikan definisinya dari berbagai sumber antar lain :

a. Definisi menurut kamus umum Bahasa Inggris :

Menurut kamus umum bahasa Inggris didapatkan arti kata generik adalah umum, atau hanya berkaitan dengan kelas atau jenis barang atau jasa; atau merupakan suatu dari genus dari suatu bidang Biologi, atau barang atau obat dijual tanpa nama Merek, atau seperti nama obat generic dimana obat yang dijual dengan nama generic seperti obat generik, atau

suatu produk anggur yang merupakan campuran dari beberapa varietas anggur dan tidak diberi nama/Merek setelah setiap anggur yang spesifik.

Arti dari kata *descriptive* adalah bersifat menggambarkan/ menguraikan/ melukiskan, menjelaskan, merupakan representasi atau merupakan juga sebagai suatu ilustrasi; sebagai sebuah kata sifat yang atributif, yang menyatakan atribut dari kata benda terkait; bukan membatasi dan tanpa keterbatasan seperti definisi dibawah ini

”adj. serving to describe, representational, illustrative; (Grammar-of an adjective) attributive, that states an attribute of the related noun; nonrestrictive, not restrictive, without limitations”.⁵⁷

b. Menurut Black Law Dictionary

Sedangkan menurut Black Law Dictionary kata trademark dapat dikatakan sebagai sebuah kata, frase, logo, atau simbol grafis lain yang digunakan oleh produsen atau penjual untuk membedakan produk mereka dari orang lain. Tujuan utama dari Merek dagang adalah untuk menunjuk sumber-sumber barang atau jasa. Akibatnya, merek dagang adalah pengganti tanda yang bernilai komersial untuk tanda tangan seseorang atau dengan istilah bahwa Merek itu sebagai daya pembeda lebih dari hanya sekedar menyebutkan nama barangnya atau menyebutkan keterangan dari barangnya, seperti pengertian berikut :

*a word, phrase, logo, or other graphic symbol used by manufacturer or seller to distinguish its product from those of others. The main purpose of a trademark is to designate the sources of goods or services. In effect, the trademark is the commercial substitute for one’s signature. To distinctive rather than merely descriptive or generic.*⁵⁸

Kata *generic* menurut Black Law Dictionary adalah sebuah kata sifat (adjective) dari *Trademarks*, yakni suatu kata yang umum atau

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary* 8th ed. (West Group, 2004)

deskriptif dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang, seperti pengertian berikut : ‘*common or descriptive, and thus not eligible for trademark protection; non-proprietary*’.⁵⁹

c. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian merek adalah “..tanda yang digunakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dsb. 2. kegagahan, keunggulan, kualitas..”.⁶⁰ Pengertian kata generic adalah identik dengan istilah yang umum dan hanya menyatakan kesitimewaan atau yang menunjukkan dari nama barang atau jasa yang dimaksud, seperti uraian di bawah ini : “*Generik adalah umum, lazim, berhubungan dengan kekhasan sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok*”⁶¹ Sedangkan kata deskriptif adalah kata sifat yang mengandung pengertian bersifat deskripsi; bersifat menggambarkan apa adanya.

2.7.2 Pengertian *Generic Mark* dan *Descriptive Mark*

Pada buku *The Modern Law of Trade Mark, Christopher Morcom, MA* dikatakan bahwa merek dagang adalah semua tanda yang dapat di tampilkan secara grafis yang berfungsi membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu pihak diantara pihak-pihak yang lain. Merek dagang terdiri dari kata-kata (termasuk nama orang), desain, huruf-huruf, angka-angka atau bentuk dari barang-barang atau kemasannya, seperti uraian dibawah ini :

*Trade Mark means any sign capable of being represented graphically wich is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. Trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging*⁶².

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>>, diakses tgl. 16 Desember 2010

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Christopher Morcom *et al.*, *The Modern Law of Trade Mark* (London: Butterworths, 1999), hal. 43.

Pengertian dari istilah *generic mark* adalah tanda yang telah menjadi generik atau telah masuk ke dalam penggunaan yang umum dalam perdagangan, maka harus yang ditolak, dan juga dikatakan bahwa sebuah kata yang 'eksklusif' dalam merek adalah penting, seperti uraian berikut :*for sign which have become generic or have come into general use in the trade, to be refused the word 'exclusively' is important*⁶³ Istilah *descriptive mark* dalam buku ini adalah bila suatu pihak mengadopsi nama atau tanda yang kata dalam bahasa Inggris yang biasa secara umum digunakan dan yang cenderung menggambarkan barang yang dijual, seperti uraian berikut ini :*"Where a claimant adopts a name or mark which an ordinary English in common use and which is apt to describe the goods sold or service"*. Pada buku *Trade Marks Law in Malaysia, Cases and Commentary, Dr. Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, Sweet & Maxwell Asia, 2004* juga dikatakan bahwa kata deskriptif yang tidak bisa didaftarkan sebagai Merek dagang. Kesulitan dalam penggunaan kata deskriptif adalah bahwa hal itu akan sulit untuk pembuktian keunikan kata tersebut untuk mempertahankan tindakan atas suatu pelanggaran seperti yang yang terjadi dalam beberapa kasus merek, seperti uraian berikut ini :

"descriptive word are not reeregistrable astrade marks. The difficulty with descriptive word is that it would be difficult to prove their distinctiveness to mantain an infringement action as is illustrated in the case below".⁶⁴

Selain itu banyak ditemukan kasus-kasus mengenai Merek generik yang terdapat dalam kasus banding antara Tobacco Importers and Manufactures Sdn Bhd melawan pemohon yang lain di Singapore pada June 1969 dimana akhirnya pihak Pengadilan Tinggi menolak banding Merek 'VIRGINIA GOLD' untuk kelas 34 (tembakau, rokok) dengan alasan bahwa kata tersebut bukanlah kata

⁶³ *Ibid*, hal. 81.

⁶⁴ Dr. Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Trade Marl law in Malaysia, Cases and Commentary* (Asia: Sweet & Maxwell, 2004), hal. 169.

ciptaan, kata tersebut merupakan kata keterangan dari barang, nama virginia adalah sebuah nama geografis dan tinggal kata gold yang juga merupakan kata keterangan karena menggambarkan dua daun tembakau yang berwarna emas dan secara keseluruhan kata virginia gold bukanlah kata pembeda⁶⁵.

Kasus-kasus lain yang ditemukan merek-merek deskriptif seperti Merek 'shredded wheat' untuk barang *shredded wheat* (gandum yang diparut) dalam kasus di Kanada antara Shredded Wheat melawan Kellogg tahun 1938, dan merek 'Palmolive' untuk barang sabun yang terbuat dari *palm oil* (minyak kelapa sawit) dan *olive oil* (minyak zaitun) dalam kasus Palmolive Co's Application tahun 1931. Juga ditemukan merek 'coffemix' untuk barang kopi dalam kasus antara Supper Coffemix Manufacturing Ltd melawan Unico Trading Pte & Anor pada tahun 2000 di Pengadilan banding Singapura.

2.8 Regulasi *Generic Mark* dan *Deskriptive Mark*

2.8.1 Aturan WIPO mengenai *Generic Mark* dan *Deskriptive Mark*

Dalam artikel WIPO dikatakan bahwa merek dagang adalah tanda-tanda yang khas yang digunakan untuk membedakan antara barang yang sama dan atau jasa yang serupa yang ditawarkan oleh produsen yang berbeda atau penyedia layanan seperti dalam teks berikut ini:

*Trademarks are distinctive signs, used to differentiate between identical or similar goods and services offered by different producers or services providers. Trademarks are a type of industrial property, protected by intellectual property rights.*⁶⁶

Merek dagang adalah tanda yang khas yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu seperti yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Ini adalah menandakan asal, ketika pengrajin membuat tanda tangan mereka, atau "tanda" pada produk mereka yang artistik. Selama bertahun-tahun tanda-tanda ini berkembang sampai hari ini ke dalam suatu

⁶⁵ Ibid, hal 46-47

⁶⁶ World Intellectual Property Organization, "Trademarks Gateway," <http://www.wipo.int/trademarks/en/>, diunduh ygl. 5 Desember 2011.

sistem pendaftaran dan perlindungan merek dagang . Sistem ini membantu konsumen mengidentifikasi dan membeli produk atau jasa karena sifat dan kualitas, yang ditandai dengan merek dagang yang unik, yang memenuhi kebutuhan mereka, seperti yang dikutip pada teks aslinya sebagai berikut :

*A trademark is a **distinctive sign** which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise. Its origin dates back to ancient times, when craftsmen reproduced their signatures, or "marks" on their artistic or utilitarian products. Over the years these marks evolved into today's system of trademark registration and protection. The system helps consumers identify and purchase a product or service because its nature and quality, indicated by its **unique trademark**, meets their needs.⁶⁷*

Pada buku serial bisnis yang diterbitkan oleh WIPO dikatakan bahwa apa alasan utama suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak?, Ketika memilih suatu merek dagang, perlu diperhatikan adalah mengetahui kategori (item) mana dari barang atau jasa yang digunakan agar pendaftaran dapat diterima. Permohonan pendaftaran merek dagang biasanya akan ditolak pada ketentuan yang mengacu kepada "absolute grounds" pada kasus-kasus berikut dengan istilah Generik, sebagai contoh adalah jika perusahaan anda bermaksud mendaftarkan merek dagang "CHAIR" (Kursi) yang digunakan untuk menjual kursi, maka merek tersebut akan ditolak karena "KURSI" adalah nama generik dari produk kursi tersebut.⁶⁸

Istilah deskriptif dalam artikel WIPO adalah kata-kata yang biasanya digunakan dalam perdagangan untuk menggambarkan produk yang bersangkutan. Misalnya, tanda MANIS mungkin ditolak karena deskriptif untuk pemasaran coklat . Bahkan, itu akan dianggap tidak adil untuk memberikan eksklusivitas produsen tunggal coklat atas kata "manis" untuk pemasaran produk-produknya. Demikian pula, istilah kualitatif atau pujian

⁶⁷ World Intellectual Property Organization, "What is a Trademark?" <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>, diunduh 5 Desember 2011.

⁶⁸ World Intellectual Property Organization, "Making a Mark An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized enterprises," http://www.wipo.int/freepublications/en/sme/900/wipo_pub_900.pdf, diakses 6 Desember 2011.

seperti CEPAT, TERBAIK, KLASIK atau INOVATIF cenderung menimbulkan keberatan yang sama kecuali mereka adalah bagian dari tanda dinyatakan khas. Dalam kasus tersebut, untuk menyertakan disclaimer yang menjelaskan bahwa tidak ada eksklusivitas yang dicari untuk itu bagian tertentu dari merek tersebut, seperti dalam artikel berikut :

***Descriptive terms.** These are words that are usually used in trade to describe the product in question. For example, the mark SWEET is likely to be rejected for marketing chocolates as being descriptive. In fact, it would be considered unfair to give any single chocolate manufacturer exclusivity over the word “sweet” for marketing its products. Similarly, qualitative or laudatory terms such as RAPID, BEST, CLASSIC or INNOVATIVE are likely to give rise to similar objections unless they are part of an otherwise distinctive mark. In such cases, it may be necessary to include a disclaimer clarifying that no exclusivity is sought for that particular part of the mark.⁶⁹*

2.8.2 Aturan TRIPS tentang Generik Mark dan Deskriptive Mark

Dalam aturan *TRIPS AGREEMENT (TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)* pada bagian II Artikel 17 (Pasal Pengecualian) disebutkan bahwa anggota dapat memberikan pengecualian terbatas pada hak-hak yang diberikan oleh merek dagang, seperti penggunaan yang adil istilah deskriptif, dengan ketentuan bahwa pengecualian tersebut memperhitungkan kepentingan yang sah dari pemilik merek dagang 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.*”⁷⁰

2.8.3 Undang-Undang merek Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 terkait Generik Mark dan Deskriptive Mark

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ World Trade Organization, “*Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Part II – Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights,*” http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2, diunduh 6 Desember 2011.

Landasan teori yang diutamakan adalah Undang-undang tentang Merek No. 15 Th. 2001.⁷¹ yang terkait merek generik dan merek deskriptif adalah pasal-pasal berikut:

a. Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. (Penjelasan : Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.)

b. Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- i. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **moralitas agama**, kesusilaan, atau kertertiban umum;
(Penjelasan : Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu).

⁷¹ Indonesia, *Undang-undang Merek, UU No. 15 Tahun 2001*, LN No. 110 Tahun 2001, TLN. No. 4131.

- ii. tidak memiliki daya pembeda; (Penjelasan : Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.)
- iii. telah menjadi milik umum; atau (Penjelasan : Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.)
- iv. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. Penjelasan : 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).⁷²

c. Pasal 6

- i. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan **indikasi- geografis yang sudah dikenal.**
- ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis

⁷² *Ibid*, pasal 5.

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

iii. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai **nama atau singkatan nama**, bendera, lambang atau simbol atau emblem **negara** atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁷³

2.8.4 Undang-Undang Merek Amerika Serikat

Dalam undang-undang Merek Amerika Serikat, Lanham Act No. 15 Tahun 1946 disebutkan bahwa merek dibagi dalam 2 (dua) istilah yakni *trademark* untuk barang dan *service mark* untuk merek jasa, dimana dikatakan bahwa merek dagang adalah nama merek. Sebuah merek dagang meliputi setiap kata, nama, simbol, perangkat, atau kombinasi, digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dari satu produsen atau penjual dari barang yang diproduksi atau dijual oleh orang lain, dan untuk menunjukkan sumber barang. Sebuah merek jasa adalah setiap kata, nama, simbol, perangkat, atau kombinasi, digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam perdagangan, untuk mengidentifikasi dan membedakan layanan dari salah satu operator dari layanan yang disediakan oleh orang lain, dan untuk menunjukkan sumber layanan, seperti dalam teks berikut :

⁷³ *Ibid*, Pasal 6.

*In short, a trademark is a brand name. A trademark includes any word, name, symbol, device, or any combination, used, or intended to be used, in commerce to identify and distinguish the goods of one manufacturer or seller from goods manufactured or sold by others, and to indicate the source of the goods. A service mark is any word, name, symbol, device, or any combination, used, or intended to be used, in commerce, to identify and distinguish the services of one provider from services provided by others, and to indicate the source of the services.*⁷⁴

Dan apakah semua merek harus terdaftar ? Tidak, tapi pendaftaran pada negara federal memiliki beberapa keuntungan, termasuk pemberitahuan klaim pendaftar atas kepemilikan merek tersebut kepada publik, juga merupakan legalitas kepemilikan merek secara nasional, dan hak eksklusif untuk menggunakan merek pada atau sehubungan dengan barang atau jasa yang ditetapkan dan tercantum dalam pendaftaran :

*Must all marks be registered? No, but federal registration has several advantages, including a notice to the public of the registrant's claim of ownership of the mark, a legal presumption of ownership nationwide, and the exclusive right to use the mark on or in connection with the goods or services set forth in the registration.*⁷⁵

Tentang merek generik, disebutkan pula dalam undang-undang merek Amerika bahwa sebuah merek telah dianggap "ditinggalkan/tidak digunakan" jika terjadi salah satu unsur dibawah ini:

- (1) Ketika penggunaannya telah dihentikan dengan maksud untuk tidak melanjutkan penggunaan tersebut. Niat untuk tidak melanjutkan dapat disimpulkan dari keadaan 'nonuse' selama 3 tahun berturut-turut harus dengan bukti ditinggalkan 'prima facie'. Tanda "digunakan" berarti penggunaan yang bonafide merek tersebut dibuat dalam rangka kegiatan perdagangan, dan tidak dibuat hanya untuk perlindungan hak merek.

⁷⁴ The United States Patent and trademark Office, "Trademarks Home What is a trademark or Service Mark," <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>, diunduh 7 Januari 2012.

⁷⁵ *Ibid.*

- (2) Ketika setiap perilaku pemilik yang lalai yang menyebabkan merek tersebut menjadi nama *generik* untuk barang atau jasa dalam kaitannya dengan yang digunakan atau kehilangan signifikansi sebagai merek. Hal tersebut diatas sebagaimana yang terdapat dalam tulisan berikut :

Abandonment of mark. A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs:

(1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

(2) When any course of conduct of the owner, including acts of commission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.⁷⁶

Untuk pengertian merek deskriptif, terdapat dalam § 2 (15 U.S.C. § 1052). *Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration*, dikatakan bahwa:

"no trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it ":

(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 1054 of this title, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a

⁷⁶ Lanham Act, tahun 1946, *TITLE X - CONSTRUCTION AND DEFINITIONS* § 45 (15 U.S.C. § 1127).

*surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.*⁷⁷

2.9 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek dapat didaftarkan oleh setiap orang ataupun badan hukum. Tujuan dari didaftarkannya merek adalah agar merek tersebut dapat diterima dan dilindungi penggunaannya oleh hukum. Agar suatu merek dapat dilindungi, merek tersebut harus memiliki daya pembeda dengan merek lain sejenis. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena dengan adanya merek itu, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.⁷⁸

Namun, ada juga pembatasan-pembatasan terhadap pendaftaran merek. Pembatasan tersebut terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Merek 2001, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah suatu merek tidak dapat dilindungi apabila tanda yang digunakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tanda yang digunakan pada merek juga

⁷⁷ *Ibid.*, § 2 (15 U.S.C. § 1052), *Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration.*

⁷⁸ H. OK. Saidin, *Op. Cit.* Hal. 348.

tidak dapat dilindungi apabila dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Contohnya adalah wanita yang telanjang. Hal ini tentu melanggar norma kesopanan, agama, dan undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu merek mengandung gambar wanita telanjang, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan tidak akan mendapatkan perlindungan.

Yang dimaksud dengan tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda adalah tanda yang terlalu sederhana seperti sebuah titik atau sebuah garis, ataupun tanda yang terlalu rumit sehingga tidak jelas bentuknya. Tanda-tanda yang terlalu sederhana atau terlalu rumit tersebut dianggap kurang kuat dalam pembedaannya. Tanda-tanda yang terlalu sederhana tersebut apabila dapat digunakan maka akan banyak kesamaan merek yang satu dengan merek yang lain dan yang terlalu rumit akan sangat membingungkan masyarakat dalam membedakannya. Oleh karena itu tanda-tanda ini tidak dapat didaftarkan.

Yang dimaksud dengan tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda yang telah dikenal masyarakat dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat.⁷⁹ Contoh tanda yang telah dimiliki secara umum adalah tanda tengkorak diatas dua tulang bersilang. Tanda tersebut dianggap sebagai tanda bahaya oleh masyarakat dan telah digunakan oleh umum. Oleh karena itu, tanda tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek.

Yang dimaksud dengan merek yang merupakan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya adalah permohonan merek yang menggunakan kata-kata atau tanda yang merupakan barang yang dimohonkan tersebut atau merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek ini biasa disebut sebagai descriptive mark. Contoh dari merek ini adalah merek “kopi” untuk sebuah merek kopi. Maksud dari larangan ini adalah agar tidak ada merek yang sama karena menjual barang-barang yang sejenis. Apabila ini terjadi, maka akan sangat membingungkan konsumen.

⁷⁹ *Ibid.* Hal 350.

2.10 Merek yang Tidak Dapat Dilindungi

Selain penolakan permohonan diatas, Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 juga mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, dinyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk merek barang dan/atau jasa sejenis tidak dapat dilindungi. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Contohnya adalah merek Levi's dengan Lefi's. Walaupun kedua merek tersebut berbeda penulisan, namun apabila dibaca, kedua merek tersebut pengucapannya sama. Oleh karena itu merek ini tidak dapat didaftarkan.

Penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh

pemilikinya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Apabila hal-hal di atas masih dianggap belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Untuk merek barang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai ketentuan ini dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal juga tidak dapat dilindungi. Hal ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Selain permohonan yang harus ditolak di atas, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001 mengatur juga penolakan pendaftaran merek yang lain, yaitu:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. 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.
3. 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.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda yang dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai merek adalah tanda yang:

1. Mempunyai daya pembeda (*distinctive distinguish*)
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut;
3. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
4. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Tidak merupakan, menyerupai, atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau Negara tertentu.

Dalam hal penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, dapat diajukan permohonan banding secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding, Direktorat Jenderal HKI melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Akan tetapi, jika Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

2.11 Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam Undang-Undang Merek 2001, penyelesaian sengketa merek tidak lagi diselesaikan pada Pengadilan Negeri seperti diatur dalam Undang-Undang merek sebelumnya. Penyelesaian sengketa merek dilakukan di Pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dilakukan dengan harapan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Selain melalui Pengadilan Niaga, Undang-Undang Merek 2001 juga memperbolehkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan upaya perlindungan hukum yang lain kepada pemilik merek, yaitu dengan Penetapan Sementara Pengadilan dengan tujuan mencegah kerugian yang lebih besar.

2.12 Pengalihan Hak Merek

Hak atas merek dalam Undang-Undang Merek 2001 telah diakui sebagai hak kebendaan immaterial. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Merek 2001 telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh Negara di dunia dalam penyusunan undang-undang mereknya. Hak milik adalah hak kebendaan yang paling sempurna. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan sempurna itu adalah, diperkenalkannya oleh undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Merek 2001, hak milik atas suatu merek dapat dialihkan oleh pemegang haknya.

Cara pengalihan hak atas merek dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur dalam pasal 40 ayat (1), yaitu melalui cara:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Perjanjian; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan terhadap suatu merek harus dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal HKI dan permohonan tersebut akan dicatat dalam daftar umum merek, Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung pengalihan merek tersebut. Lalu pengalihan merek yang telah dicatat akan diumumkan dalam berita resmi merek. Apabila merek yang dialihkan tersebut tidak dicatatkan dalam daftar umum merek, maka pengalihan terhadap merek tersebut tidak berakibat hukum apapun terhadap pihak ketiga.

Selain pengalihan hak atas suatu merek, pengalihannya dapat juga diikuti dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau hal-hal lain yang terkait dengan merek tersebut. Hak atas suatu merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. Pengalihan hak atas merek jasa ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik merek maupun pemegang merek atau penerima lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap menerima kualitas dari suatu jasa yang ditawarkan yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Pengalihan hak atas merek juga hanya akan dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini sesuai dengan tujuan dari merek yaitu suatu tanda yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

2.13 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Ada dua cara penghapusan pendaftaran merek di Indonesia menurut pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, yaitu:

1. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
2. Atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan suatu merek terdaftar hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

1. Tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan, Direktorat Jenderal HKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.

2. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Untuk pembatalan merek hanya dapat dilakukan apabila melanggar ketentuan dalam pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001. Pasal-pasal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek 1961, yakni menyangkut tentang syarat-syarat material suatu merek. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Merek 2001, gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.⁸⁰

2.14 Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai perlindungan merek terkenal mengenai barang dan/atau jasa yang sejenis. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

Untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, maka ukuran yang harus dipakai menurut pasal 6 ayat (2) huruf a dan d Undang-Undang Merek 1997 adalah adanya pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan dan penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat

⁸⁰ *Ibid.* Hal 394.

mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Merek 2001, kriteria merek terkenal hampir sama dengan Undang-Undang Merek 1997. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, dikatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal harus diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang ditolak tersebut.

2.15 Perlindungan Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional

Dalam bidang hak milik intelektual kesamaan barang dan jasa yang diperdagangkan lintas Negara memerlukan konsep dan standar hukum perlindungan yang sama pula. Dalam rangka itu sejak tahun 1883 telah diciptakan dan dirumuskan standardisasi hukum perlindungan hak milik intelektual secara global dengan disetujuinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.⁸¹

Globalisasi hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan hak milik intelektual semakin gencar dilakukan dengan disetujuinya *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*⁸² pada tanggal 15 April 1994 beserta dengan lampiran ketentuan hukum internasional penting lainnya seperti

⁸¹ Konvensi Paris 1883 telah beberapa kali dirubah dan hingga kini masih berlaku sebagai standar hukum yang harus dipatuhi oleh Negara-negara dalam perumusan legislasi nasionalnya dalam bidang hak milik intelektual.

⁸² WTO merupakan hasil *Uruguay Rounds of Negotiation* dari lebih dari seratus Negara yang memakan waktu cukup panjang dan melelahkan, yakni dari tahun 1986 sampai tahun 1994. Perjanjian WTO ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 1995 dan 148 negara sudah menjadi anggota WTO sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004. Indonesia menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995 setelah Indonesia meratifikasi WTO Agreement dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs). WTO dianggap sebagai ketentuan hukum dalam bidang perdagangan antara bangsa-bangsa pada tingkat global dan memiliki semangat yang tinggi untuk menghapuskan segala praktik bisnis curang (*unfair trade*).

Dalam bidang hukum merek, berbagai ketentuan hukum internasional telah dilahirkan oleh masyarakat internasional dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif lagi dan dengan cara yang lebih sederhana. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)* merupakan dua contoh ketentuan hukum internasional yang memuat fondasi-fondasi terhadap perlindungan terhadap suatu merek.

Hubungan *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* bagaikan hubungan antara saudara tua dan muda yang saling melengkapi. Sebagai ketentuan hukum internasional multilateral yang tertua, *Paris Convention* telah meletakkan prinsip-prinsip dasar secara yuridis yang telah membuka cakrawala manusia di jagad raya untuk memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap karya intelektual manusia, sedangkan *TRIPs* yang dilahirkan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko dan diberlakukan sejak 1 Januari 1995 memberikan ketegasan mengenai bidang-bidang dari hak milik intelektual dan prinsip-prinsip hukum yang dapat diaplikasikan serta kaitannya dengan perdagangan internasional. Kedua ketentuan tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hubungan keduanya sangat erat sekali dan dapat dikatakan bersifat *mutual complimentary*.

BAB III

ANALISIS PRINSIP MEREK GENERIK DAN MEREK DESKRIPTIF

3.1 Pengaturan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif

Secara filosofis merek merupakan suatu jenis simbol atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan identitas suatu barang atau identitas. Penamaan atau penandaan terhadap seseorang atau suatu benda telah ada semenjak zaman dan peradaban Lembah Indus.⁸³ Fungsi dari merek yaitu untuk melindungi dari adanya peniruan dari suatu produk dan juga untuk mengamankan hak dari pemilik nama produk tersebut.⁸⁴

Pengaturan prinsip tentang merek generic dan merek deskriptif di Indonesia telah ada pada undang-undang merek no. 15 tahun 2001 pada pasal 5 ayat (d) yang berbunyi : *“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”*. Dan pada bagian penjelasan hanya dikatakan 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*. Kalau penulis analisa lebih dalam bahwa tidak diberikan secara jelas dengan contoh merek mana yang dikatakan dengan merek yang merupakan keterangan dari barang dan jasa dan mana yang dikatakan merek yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, sehingga pengaturan seperti ini dapat mengakibatkan kesalahan penafsiran dalam memahaminya.

Justru kalau kita telusuri lebih jauh bahwa pengaturan tentang merek generic dan merek deskriptif lebih jelas diketahui pengaturan yang terdapat dalam aturan di WIPO (World Intellectual Property Organisation). Pada buku serial bisnis yang diterbitkan oleh WIPO dikatakan bahwa : *“..permohonan pendaftaran merek dagang biasanya akan ditolak pada ketentuan yang mengacu*

⁸³ Harahap, *Tinjauan Umum Merek*, hal.25.

⁸⁴ *Ibid.* Hal.39

kepada “*absolute grounds*” pada kasus-kasus berikut dengan istilah Generik, sebagai contoh adalah jika perusahaan anda bermaksud mendaftarkan merek dagang ”*CHAIR*” (Kursi) yang digunakan untuk menjual kursi, maka merek tersebut akan ditolak karena ”KURSI” adalah nama generik dari produk kursi tersebut.⁸⁵

Sedangkan dalam artikel WIPO juga dikatakan bahwa istilah deskriptif adalah “...kata-kata yang biasanya digunakan dalam perdagangan untuk menggambarkan produk yang bersangkutan. Misalnya, tanda MANIS mungkin ditolak karena deskriptif untuk pemasaran coklat . Bahkan, itu akan dianggap tidak adil untuk memberikan eksklusivitas produsen tunggal coklat atas kata "manis" untuk pemasaran produk-produknya. Demikian pula, istilah kualitatif atau pujian seperti CEPAT, TERBAIK, KLASIK atau INOVATIF cenderung menimbulkan keberatan yang sama kecuali mereka adalah bagian dari tanda dinyatakan khas”.

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari pihak yang mewakili Ditjen HKI⁸⁶ disampaikan bahwa istilah merek generik adalah merek yang sesuai seperti yang dimaksud pada pasal 5 ayat (d) Undang-Undang Merek No. 5 Tahun 2001, namun istilah merek deskriptif adalah merek yang sesuai dengan pasal 5 ayat (b) yakni merek yang tidak mempunyai daya pembeda. Pendapat Ditjen HKI tentang merek deskriptif tidak sama seperti yang dimaksud dalam artikel WIPO. Pendapat lain tentang merek generik adalah bahwa merek generik adalah versi dasar dari produk yang memuat hanya atribut atau karakteristik yang secara mutlak diperlukan agar berfungsi tanpa membedakan fitur.”⁸⁷

3.2 Penerapan Prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam Pemberian Hak Merek

Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap suatu Merek, Undang-Undang No. 5 tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa pemohon harus

⁸⁵ World Intellectual Property Organization, “*Making a Mark An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized enterprises*,” http://www.wipo.int/freepublications/en/sme/900/wipo_pub_900.pdf, diakses 6 Desember 2011.

⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH selaku Kasie Pertimbangan dan Litigasi Dit. Merek Ditjen HKI, pada hari Selasa tgl. 10 Januari 2012 pukul 14.00 WIB – selesai.

⁸⁷ Amin Tunggal Widjaja, *Brand Management*, (Jakarta: Harvarindo, 2004), hlm. 91.

melakukan permohonan pendaftaran merek ke kantor Ditjen HKI Kemenkumham Republik Indonesia.⁸⁸

Sistim pendaftaran Merek berlaku sistim '*first to file*'.⁸⁹ Sistem ini memiliki artian bahwa siapa yang mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek yang lebih dahulu maka merek dia lah yang lebih berhak didaftarkan, sementara untuk permohonan merek yang sama untuk jenis barang / jasa yang sama maka akan tertolak oleh pemohon terdahulu.

Prosedur pendaftaran suatu merek sehingga sampai keluarnya sertifikat merek dimulai dengan seseorang atau sekumpulan orang atau suatu badan hukum mengajukan permintaan pendaftaran Merek yang diajukan ke Ditjen HKI Kemenkumham RI dengan memenuhi beberapa persyaratan. Sebelum melakukan permintaan pendaftaran Merek, maka sebaiknya dilakukan pengecekan awal terhadap merek yang akan didaftarkan yakni dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara formal atau dengan cara informal. Cara formal untuk pengecekan awal merek adalah dengan mengajukan pengecekan awal suatu merek dengan cara tertulis yakni dengan membuat surat yang diajukan ke Direktur Merek dengan membayar biaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Pemeriksaan awal Merek ini sangat perlu dilakukan karena suatu Merek akan ditolak pendaftarannya bila sudah ada Merek yang sama atau Merek yang sama pada pokoknya yang sudah diajukan terlebih dahulu pada item atau kelas yang sama⁹⁰.

Dalam prosedur pendaftaran Merek diatas terlihat bahwa pada pemeriksaan substantif pemeriksa Merek dapat menentukan apakah suatu Merek yang diajukan pendaftarannya tidak dapat didaftar atau ditolak pendaftarannya. Permohonan permintaan pendaftaran merek untuk merek yang mengandung unsur atau nama generik atau nama deskriptif, maka pemohon sebelum melakukan pendaftaran sebaiknya melakukan pengecekan awal atau dapat berkonsultasi dengan beberapa pemeriksa merek atau dapat juga dilakukan dengan membuat surat permohonan kepada Direktur Merek untuk dimintai pendapatnya tentang merek yang akan diajukan pendaftarannya. Bila tidak dilakukan pengecekan

⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang No. 5 tahun 2001 tentang merek*, Pasal 3 dan 4

⁸⁹ *Ibid.* pasal 6 ayat (1)

⁹⁰ *Ibid.*

awal baik secara formal maupun secara informal maka status merek yang diajukan pemohon akan ditentukan pada pemeriksaan substantif.

Bagi merek yang tidak dapat didaftarkan atau bagi merek yang ditolak, maka pihak Ditjen HKI dapat membuat surat penolakan pendaftaran merek yang diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya. kemudian setelah pemohon menerima surat penolakan tersebut, pemohon dapat memberikan sanggahan terhadap penolakan. Bila sanggahan yang diajukan oleh pemohon dapat diterima oleh Ditjen HKI maka Ditjen HKI akan melanjutkan proses pendaftaran ke proses publikasi, namun apabila Ditjen HKI menolak sanggahan tersebut maka kembali Ditjen HKI memberikan penolakan atas sanggahan yang dibuat pemohon. Selanjutnya pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dengan membayar biaya atau yang biasa disebut "*Biaya Komisi Banding Merek*".⁹¹ Apabila dalam sidang Komisi Banding Merek tetap menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon maka pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga, dan bila keputusan dari Pengadilan Niaga juga melakukan penolakan, maka pemohon dapat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada sidang di Mahkamah Agung bila memutuskan agar Merek tersebut dapat diterima pendaftarannya, maka pihak Ditjen HKI harus melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Seperti yang telah disampaikan oleh Kasie Pelayanan Hukum Ditjen HKI, salah satu contoh kasus yang mengalami proses seperti diatas adalah proses terdaftarnya merek 'AQUA' untuk air mineral dalam kemasan berdasarkan kepiutusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/1989.

Jadi suatu Merek dapat terdaftar melalui suatu permohonan yang tidak mengalami penolakan dan tidak dioposisi oleh pihak lain dan juga dapat dilakukan oleh Ditjen HKI berdasarkan keputusan Pengadilan.

Untuk melihat bagaimana penerapan pelaksanaan prinsip merek generik dan merek deskriptif ini di lapangan, penulis akan memberikan beberapa contoh merek-merek yang terindikasi baik generik ataupun deskriptif, namun tetap

⁹¹ *Ibid.* pasal 24 ayat (1)

diberikan perlindungan hukum oleh Kantor Merek Ditjen HKI, yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Merek AQUA



Merek Aqua adalah merek yang sudah 'terdaftar' di Daftar Umum Merek pada kelas 32 dengan item barang berupa air mineral. Kata Aqua berasal dari bahasa latin yang artinya adalah air⁹², dan telah menjadi bahasa Indonesia dengan sebutan aquades⁹³ yang di dalam bahasa sehari-hari biasa disebut dengan aqua (singkatan dari kata aquades) yang artinya juga air. Berdasarkan pengertian dari Pasal 5 ayat (d) Undang-Undang Merek 15/2001 dan aturan pada WIPO tentang merek generik, maka merek AQUA juga mempunyai arti yang sama dengan barang air (air mineral) yang diperdagangkan. Juga berdasarkan hasil wawancara⁹⁴ bahwa awalnya saat pendaftaran merek Aqua oleh PT. Aqua Golden Misisipi ke kantor merek (Ditjen HKI), oleh Direktorat merek juga diberlakukan bahwa merek Aqua tersebut tidak dapat didaftar dengan alasan melanggar Pasal 5 ayat (d) undang-undang tentang merek No. 15 tahun 2001, yang menyatakan bahwa merek Aqua merupakan keterangan dari barang yang diperdagangkan yaitu air. Singkat cerita, pendaftaran merek Aqua akhirnya harus dilaksanakan oleh kantor merek berdasarkan keputusan mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/1989 setelah melalui perjalanan peradilan yang cukup panjang. Dan merek Aqua terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor 555855 yang selanjutnya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa kantor merek sudah melaksanakan ketentuan pelaksanaan pendaftaran merek yang telah sesuai dengan undang-

⁹² Aqua dari bahasa Latin artinya air, keputusan Mahkamah Agung No. 014K/N/HaKI/2003, tgl. 25 Juni 2003.

⁹³ Kamus bahasa Indonesia, aqua adalah aquades artinya air

⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH selaku Kasie Pertimbangan dan Litigasi Dit. Merek Ditjen HKI, pada hari Selasa tgl. 10 Januari 2012 pukul 14.00 WIB – selesai.

undang merek Pasal 5 ayat (d), namun pihak Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang berbeda dengan kantor merek dengan alasan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Tidak semua merek yang bertentangan dengan Pasal 5 tidak dapat dianggap sebagai merek⁹⁵
2. Adakalanya suatu kata dapat menjelma menjadi merek apabila kata itu dalam waktu yang lama telah *ingeburged* dalam masyarakat konsumen Indonesia yang luas secara terus menerus memberikan arti yang khusus bagi masyarakat konsumen⁹⁶
3. Perbandingan dengan perkara merek SUPER MIE telah menyatakan bahwa ada barang MIE SUPER (SUPERMI) telah menjelma menjadi merek "*het woord is merk geworden*"⁹⁷
4. Perbandingan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tanggal 9 Januari 1957 dalam perkara merek KRAFT yang dalam bahasa Jerman berarti tenaga atau kekuatan, dapat dianggap telah menjelma menjadi merek.

Keputusan dari Mahkamah Agung ini⁹⁸ menurut penulis adalah suatu keputusan yang tidak berlandaskan rasa keadilan masyarakat khususnya para pelaku usaha lain di bisnis usaha air mineral yang juga ingin mengembangkan usahanya dengan menggunakan merek atau yang mempunyai unsur kata Aqua. Pada beberapa kasus dapat diketahui bahwa pihak-pihak lain yang menggunakan kata Aqua pada bagian dari mereknya seperti merek Aqualiva (Keputusan Mahkamah Agung No. 014 K/N/HAKI/2003 tanggal 25 Juni 2003), merek Aquaria, merek Club Aqua, dapat dibatalkan mereknya oleh keberadaan merek Aqua dari PT. Aqua Golden Misisipi.

⁹⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 173 K/Sip/1973 jo No. 645 K/Sip/1983.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Keputusan Pengadilan Niaga, pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 173 K/Sip/1973 jo No. 645 K/Sip/1983

⁹⁸ Keputusan MA No. 757 K/Pdt/ 1989.

b. Merek MIE SEDAAP



Merek mie Sedaap sudah terdaftar dengan nomor IDM000077096 untuk barang mie. Mengacu kepada pengertian dari Pasal 5 ayat (d) Undang-Undang Merek 15/2001 dan aturan dari WIPO bahwa

kata mie sedaap termasuk merek deskriptif, karena merk Mie Sedaap terdiri dari kata mie yang sama dengan nama barang mie dan kata sedaap adalah kata keterangan rasa dari mie tersebut, jadi merek Mie Sedaap termasuk merek deskriptif. Dan seharusnya merek Mie Sedaap tidak dapat didaftarkan, karena kata-kata Mie Sedaap akan banyak digunakan oleh pihak dan produsen lain yang memproduksi mie dengan promosi bahwa mie yang mereka hasilkan juga mie dengan rasa sedap alias mie sedaaap. Agar dapat didaftarkan sesuai aturan, seharusnya ada kata atau gambar tambahan dibelakang kata Mie Sedaap sebagai daya pembeda seperti Mie Sedaap XYZ, dan aturan dalam penulisan etiket merek juga hanya tulisan XYZ dengan gambar pembeda yang diperbolehkan, sedangkan unsur-unsur lainnya tidak boleh disertakan.

c. Merek GULAKU



Merek GULAKU sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan nomor 556672, IDM000284182 untuk item barang gula. Berdasarkan pengertian pengertian dari Pasal 5 ayat (d) Undang-Undang Merek 15/2001 dan aturan WIPO, maka merek GULAKU adalah

termasuk merek deskriptif, dimana merek gulaku terdiri dari dua kata yakni kata 'gula' (sama dengan nama barang) dan kata 'ku' yang dapat diartikan sebagai kata keterangan kepemilikan. Dengan demikian

seharusnya merek Gulaku tidak dapat didaftarkan kecuali hanya gambar tambahan selain kata gulaku.

d. Merek SUPERMIE



Merek Supermie juga sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor IDM000003848 untuk jenis barang mie.

Merek Supermie terdiri dari dua kata yakni kata super dan kata mie, yang sama dengan pengertian mie super, dimana merek mie menunjukkan nama barang mie dan merek super menunjukkan kata keterangan bahwa mie yang super atau mie yang hebat dalam segala hal. Dengan demikian seharusnya kata Supermie tidak dapat didaftar sebagai merek dagang, karena melanggar pasal 5 ayat (d) undang-undang merek n0. 15 thn 2001.

e. Merek MIGELAS



Merek MiGelas terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor IDM000060386. Merek MiGelas terdiri dari tulisan MiGelas dan lukisan mie di dalam gelas. Berdasarkan pengertian pengertian dari Pasal 5 ayat (d) Undang-Undang Merek 15/2001 dan aturan WIPO maka merek

MiGelas tergolong merek deskriptif karena merek MiGelas terdiri dari dua kata yakni kata Mi dan kata Gelas. Merek Mie menyatakan nama barang mie, sedangkan Gelas merupakan kata keterangan dari wadahnya mie tersebut. Jadi kata mie gelas seyogyanya dapat digunakan oleh semua produsen yang memproduksi mie yang pengolahan dan penyajiannya di dalam gelas kecuali lukisan mie di dalam gelas dengan komposisi garis dan warna seperti gambar di atas yang sekaligus berfungsi sebagai logo dan sebagai daya pembeda. Dengan demikian bagi produsen mi gelas lain boleh menggunakan merek yang menyertakan kata mie gelas dengan tambahan gambar atau

kata pembeda seperti migelas XYZ, dan seharusnya kata mie gelas di dalam etiket merek tidak disertakan.

Untuk melengkapi analisis tentang merek generik dan merek deskriptif ini secara keseluruhan, dapat penulis berikan contoh lain dengan menampilkan sebagian formulir permintaan pendaftaran merek sama seperti yang dilakukan oleh pemohon merek pada praktek pendafatarn merek di kantor merek Ditjen HKI di Tangerang sebagai berikut :

1. Contoh merek yang **artinya Generik** , merek “COFFEE” untuk barang kopi⁹⁹

Warna-warna etiket : Coklat	
Arti <u>bahasa</u> /huruf/angka <u>asing</u> dalam etiket merek : - COFFEE = <u>kopi</u>	
Kelas barang/jasa : 30	
Jenis barang/jasa :	

Pada gambar diatas (gambar merupakan bagian dari formulir permintaan pendaftaran merek) dapat kita lihat bahwa apabila pemohon mengajukan merek “COFFEE” (yang merupakan merek generic) ataupun “COFFEEMIX” dan didalam formulir kata atau bahasa asing ahrus ditulis artinya dalam bahasa Indonesia dimana kata asing *coffee* adalah berarti menunjuk kepada kata barang kopi

⁹⁹ Madieha, Dr. Ida bt Abdul Ghani Azmi, *Trade Mark Law in Malaysia, Cases and Commentary*, In a Singapore case, the court of Appeal in Super Coffeemix Manufacturing Ltd. V Unico Trading Pte & Anor (2000) 3 SLR 45, Sweet & Maxwell Asia, 2004, hal. 49

dalam bahasa Indonesia, dan nama *coffee* (kopi) digunakan sebagai merek barang kopi (barang kopi termasuk dalam kelas 30 pada klasifikasi merek), maka jelas diketahui bahwa merek *COFFEE* adalah merek generik.

2. Contoh merek yang **deskriptif**, merek SUPER TEA untuk barang teh yang hebat, SWEET CHOCOLATE¹⁰⁰ untuk barang coklat yang manis.

Warna-warna etiket : Coklat tua	Etiket Merek SWEET CHOCOLATE
Arti bahasa /huruf/angka asing dalam etiket merek : - SWEET CHOCOLATE = Coklat manis	
Kelas barang/jasa : 30	
Jenis barang/jasa : Coklat	

Pada gambar diatas terlihat apabila pemohon merek mendaftarkan merek *SWEET CHOCOLATE* (baik dengan tulisan yang digabung ataupun dengan tulisan yang dipisah antara kata *sweet* dan kata *chocolate*) maka kalau kata *sweet chocolate* diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menjadi coklat manis atau coklat dengan rasa yang manis (manis merupakan kata terangan mengenai rasa sutau makanan) dan merek *sweet chocolate* diajukan pendaftaran untuk barang makanan coklat maka kata ‘SWEET CHOCOLATE’ termasuk merek deskriptif.

¹⁰⁰ Artikel di WIPO, <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>, . diakses tgl. 5 Desember 2011.

3. Contoh merek yang **kepanjangannya deskriptif**, merek “SII” atau “SEINI” untuk jasa pendidikan (kelas 41), singkatan dari Sekolah Interior Indonesia :

- Bila dalam etiket merek ditulis hanya “SII” dan pada kolom penjelasan ditulis kata kepanjangan dari merek SII, maka merk SII dapat didaftarkan untuk jasa pendidikan

Warna-warna etiket : Biru tua	Etiket Merek
Arti bahasa /huruf/angka asing dalam etiket merek : SII merupakan singkatan dari Sekolah Interior Indonesia	SII
Kelas barang/jasa : 41	<u>Pendidikan</u>
Jenis barang/jasa :	

- Bila dalam etiket merek ditulis “SEINI” maka kata ‘SEINI’ dapat juga didaftarkan untuk jasa pendidikan

Warna-warna etiket : Biru tua	Etiket Merek
Arti bahasa /huruf/angka asing dalam etiket merek : SEINI merupakan singkatan dari Sekolah Interior Indonesia	SEINI
Kelas barang/jasa : 41	<u>Pendidikan</u>
Jenis barang/jasa :	

- Bila dalam etiket merek ditulis “SII (Sekolah Interior Indonesia)” maka masih dapat didaftarkan sepanjang belum ada pendaftaran merek “SII” pada jasa pendidikan, namun kata “Sekolah Interior Indonesia” tidak dilindungi walaupun tertulis dalam etiket merek, dan seharusnya kata “Sekolah Interior Indonesia” tidak disertakan dalam etiket merek, karena akan menimbulkan salah pengertian bagi pemilik merek seakan-akan kata Sekolah Interior Indonesia tersebut juga ikut terlindungi sebagai merek, dan untuk hal ini diperlukan peranan petugas loket untuk dapat memberikan arahan ke pemohon saat pemohon mendaftarkannya.

Warna-warna etiket : Biru tua	
Arti bahasa /huruf/angka asing dalam etiket merek :	
SII merupakan singkatan dari Sekolah Interior Indonesia	
Kelas barang/jasa : 41	
Jenis barang/jasa :	<u>Pendidikan</u>

- Bila dalam etiket merek ditulis “SII” tapi di bagian penjelasan pada formulir merek dituliskan arti/kepanjangannya seperti “Sekolah Interior Indonesia” maka merek “SII” dapat didaftarkan pada jasa pendidikan karena yang dilindungi adalah unsur-unsur yang ada dalam etiket merek. (hasil wawancara dengan Bp. Ignatius).

Warna-warna etiket : Biru tua	
Arti bahasa /huruf/angka asing dalam etiket merek :	
SII merupakan singkatan dari Sekolah Interior Indonesia	
Kelas barang/jasa : 41	
Jenis barang/jasa :	<u>Pendidikan</u>

- Bila dalam etiket merek ditulis “Sekolah Interior Indonesia” maka tidak dapat didaftarkan karena merupakan merek deskriptif pada jasa pendidikan.

Warna-warna etiket : Biru tua	Etiket Merek Sekolah Interior Indonesia
Arti bahasa /huruf/angka asing dalam etiket merek :	
Kelas barang/jasa : 41	
Jenis barang/jasa :	<u>Pendidikan</u>

Berdasarkan analisis diatas maka dapat dilihat adanya kecocokan pada teori hukum yang di sampaikan oleh John Locke pada tulisannya tentang Esai Pemahaman Manusia" (*Essay Concerning Human Understanding*), disebutkan bahwa :

- ketika kita dilahirkan pikiran adalah seperti sepotong kertas kosong (belum ada pengetahuan), dan pengetahuan berasal dari pengalaman,
- keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis, di mana semua manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama.
- setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain.
- yang dimaksud hukum kodrat dari Tuhan menurut Locke adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain.

Dengan prinsip penggunaan merek dalam perdagang barang dan jasa bahwa begitu suatu produk barang atau jasa ‘*dilahirkan*’ (tercipta) maka nama atau jenis dari barang itu adalah nama atau jenis barang itu sendiri, ini yang disebut dengan merek Generik (merek Gen ; merek/nama dari lahir). Sedangkan bila nama atau jenis barang atau jasa tersebut digambarkan dan ditambahkan

dengan kata-kata, seperti kata keterangan tentang warnanya, keterangan tentang baunya, dan keterangan lainnya maka inilah yang disebut merek Deskriptif (deskripsi ; gambaran ; keterangan ; uraian dari barangnya). Kemudian untuk memilih suatu nama atau merek dari barang atau jasa tersebut, teori hukum John Locke yang menyatakan bahwa setiap pihak bebas menentukan dirinya asal tidak tergantung atau mengganggu hak pihak lain. Artinya dalam menentukan sebuah merek yang akan digunakan maka jangan sampai melanggar hak merek pihak lain. Dari sejarah tentang "merek" juga diketahui bahwa sebuah merek dagang adalah untuk menunjukkan asal suatu barang yakni identitas pemilik atau pembuatnya tapi bukanlah merupakan keterangan dari barang tersebut. Dari istilah dan arti secara harfiah mengenai pengertian merek generik adalah umum, atau hanya berkaitan dengan jenis barang atau jasa; atau merupakan suatu dari genus dari suatu makhluk hidup, atau barang atau obat dijual tanpa nama merek (seperti nama obat generic) dan arti dari kata descriptive adalah bersifat menggambarkan / menguraikan/ melukiskan, menjelaskan, merupakan representasi atau merupakan juga sebagai suatu ilustrasi; sebagai sebuah kata sifat yang atributif, yang menyatakan atribut dari kata benda terkait; bila merek menggunakan kata deskriptif maka akan sulit untuk pembuktian keunikan kata tersebut untuk sulit mempertahankan tindakan atas suatu pelanggaran seperti yang terjadi dalam beberapa kasus merek.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya yang meliputi teori hukum yang digunakan, sejarah dari merek, beberapa definisi dari merek dari berbagai sumber, kasus-kasus merek generik dan dari analisa hukum beberapa sertifikat merek terdaftar yang terindikasi sebagai merek generik atau merek deskriptif maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

4.1 Pengaturan prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif

Pengaturan merek generik dan merek deskriptif secara umum sudah ada pada Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 pada Pasal 5 ayat (d), namun pada bagian penjelasan hanya menyebutkan contoh Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi, yang menurut penulis adalah contoh merek generik. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ignatius didapatkan informasi bahwa untuk memahami merek generik bagi pemeriksa merek sudah dapat dilakukan sesuai aturan yang mengaturnya yakni pasal 5 ayat (d) tersebut. Yang menjadi masalah adalah bila pemohon mulai mengajukan merek-merek yang bersifat deskriptif, contohnya merek SUSU ENAAK, KOPI ENAAK, MIE GURIH, MIE SEDAAP yang ditambah dengan susunan warna, gambar-gambar atau logo-logo sehingga menurut pemeriksa sudah merupakan unsur-unsur pembeda dari suatu merek, sehingga ditambah dengan prinsip '*first to file*' dan juga setelah dilakukan pengecekan *database* merek terdaftar dan hasilnya tidak ada merek penolak (merek antisipator), maka merek-merek deskriptif tersebut lolos dari pemeriksaan substantif.

Untuk itu agar pengaturan untuk merek deskriptif ini menjadi lebih lengkap maka perlu melakukan penyempurnaan pada aturan tersebut dengan cara tidak hanya memberikan contoh mengenai merek generik yakni merek yang merupakan nama barang itu sendiri, seperti merek KOPI untuk barang kopi, tapi juga harus memberikan contoh untuk merek deskriptif, seperti merek KOPI ENAAK untuk barang kopi, merek SUSU

MANIS untuk barang susu, merek MIE SEDAAP untuk barang mi dan contoh-contoh merek deskriptif lainnya, sehingga tidak lagi adanya kekurangan penjelasan dalam bagian penjelasan pasal-pasal pada undang-undang merek yang dapat dapat meyebabkan kesalah penafsiran dan kurangnya contoh-contoh merek deskriptif sebagai acuan bagi pemeriksa merek pihak Ditjen HKI selaku pejabat yang melaksanakan undang-undang merek tersebut.

4.2 Penerapan Prinsip Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam Pemberian Hak Merek

Seperti penjelasan diatas dengan tidak lengkapnya contoh dan penjelasan pasal-pasal pada undang-undang merek sehingga dapat menyebabkan kurang tajamnya penafsiran para pemeriksa merek atau pihak lain yang terkait seperti pihak Pengadilan untuk tidak mendaftarkan merek-merek yang terindikasi generik dan deskriptif. Hal ini terbukti dengan tetap diterbitkannya beberapa sertifikat merek yang menggunakan merek generik dan merek deskriptif antara lain merk AQUA untuk barang air mineral, merek MIE SEDAAP untuk barang mi, merek MIGELAS untuk barang mie yang disajikan di gelas, merek GULAKU untuk barang gula. Apabila pengaturan tentang merek generik dan merek deskriptif ini dilengkapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti menambahkan contoh penggunaan merek deskriptif pada bagian penjelasan pasal 5 ayat (d), dengan demikian maka penerapan untuk pelaksanaan bagi pihak-pihak yang berwenang akan lebih jelas dan akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni tidak akan terjadi lagi pendaftaran merek deskriptif di kemudian hari.

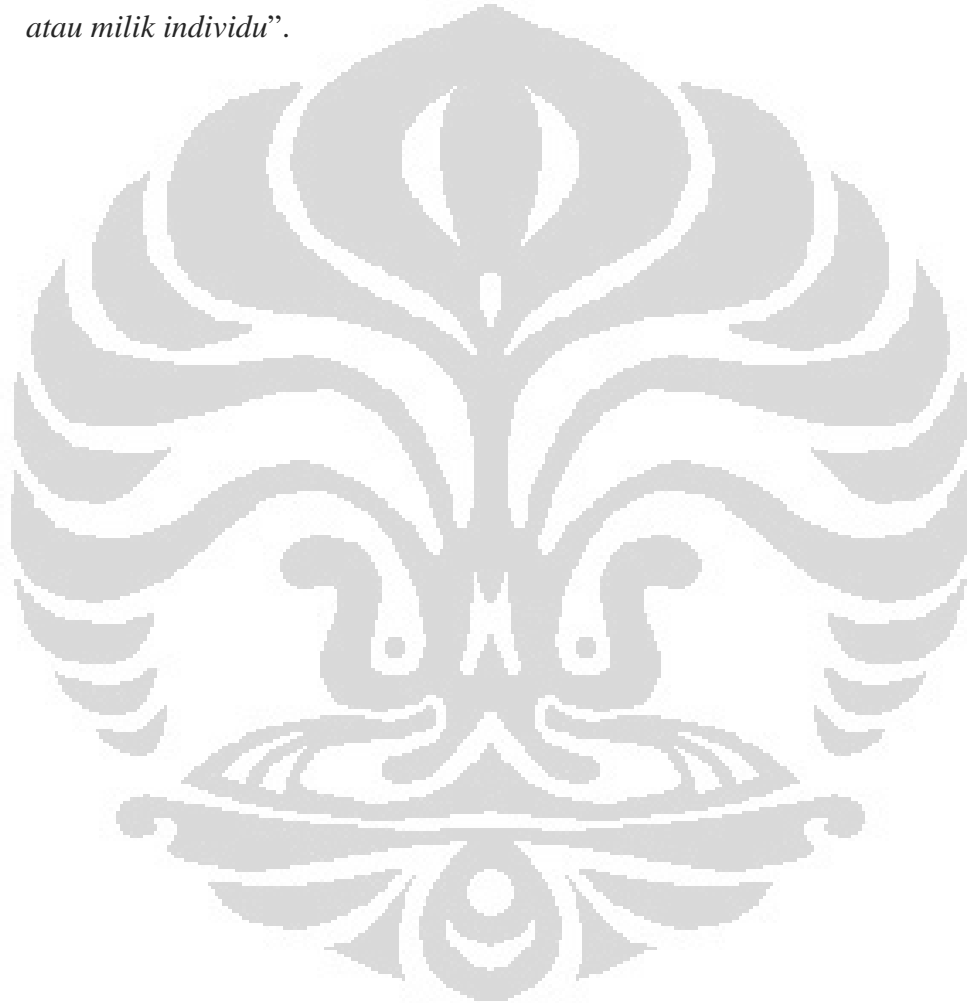
4.3 Saran

Agar terlaksananya proses pendaftaran merek yang sesuai dengan undang-undang merek dan peraturan lainnya yang terkait dan juga untuk menghindari terjadinya kembali beberapa kasus penggunaan merek generik dan merek deskriptif sebagai merek terdaftar dan untuk menghindari salah penafsiran pada pemilik merek terhadap merek terdaftar, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Universitas Indonesia

- a. Untuk pengaturan merek generik dan merek deskriptif khususnya pada pasal 5 ayat (d) Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang yang bertuliskan bahwa ”..merek tidak dapat didaftar bila merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya..” diperlukan adanya penambahan penjelasan dari penjelasan yang sudah ada ”..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”, menjadi sebagai berikut ” “Merek tersebut merupakan keterangan dari barang atau jasa (disebut merek deskriptif) seperti merek KOPI ENAK, KOPI HITAM untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi atau merek tersebut berkaitan dengan barang atau jasa untuk jenis barang atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (disebut merek generik) contohnya merek KOPI atau GAMBAR KOPI untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi..”
- b. Untuk penerapan dalam hal agar merek generik dan merek deskriptif tidak dapat didaftar maka perlu dilakukan penertiban pada penerimaan etiket merek pada merek yang akan dimintakan pendaftarannya, karena semua unsur yang ada pada etiket merek tersebut itulah yang seharusnya dilindungi undang-undang. Jadi pada etiket merek yang tercantum hanya mereknya saja dapat berupa tulisan, kata pembeda, huruf-huruf atau angka-angka pembeda, gambar pembeda dan unsur lainnya yang dapat menjadi pembeda, sedangkan unsur-unsur lainnya yang bukan unsur pembeda harus dihilangkan seperti unsur jenis item barang atau jasa, kata-kata pujian, kata-kata keterangan (kata deskriptif) atau kata-kata lain yang artinya sama dengan nama barang atau jasa itu sendiri (kata generik). Dan upaya ini harus disertai dengan sikap dan tindakan yang tegas karena berdasarkan Undang-undang merek bahwa pihak Ditjen HKI harus melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud apad point (a) di atas baik pada saat penerimaan pendaftaran di loket maupun saat pemeriksaan substantif merek agar tidak terjadi lagi ppemberian hak untuk merek-merek yang terindikasi merek generik dan merek deskriptif walaupun berlaku prinsip

'first to file' dalam pendaftaran merek. Dan akan lebih baik bila pihak Ditjen HKI dapat melakukan pencegahan pendaftaran merek generik dan merek deskriptif ini pada saat pemohon melakukan pendaftaran di loket pendaftaran merek sehingga teori hukum John Locke dapat dilaksanakan bahwa *"milik individu adalah hak individu dan milik umum bukanlah hak individu tapi adalah hak umum"* dengan kata lain bahwa *"merek generik dan merek deskriptif adalah hak umum dan bukanlah hak atau milik individu"*.



DAFTAR REFERENSI

A. Undang-undang :

Indonesia, Undang-undang Merek Th. 1961, 1992, 1997 dan No. 15 Thn 2001

B. Perpustakaan :

Ashshofa, Burhan, S.H, *Metode Penelitian Hukum*,

Soekarno, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, 2006

L. Tjahjadi, Simon Petrus..*Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius. 2004.

Garner, Bryan A., "*Black Law Dictionary*", 8th edition

Locke, John, *Essay Concerning Human Understanding*, 1690

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 1983

Morcom, Christopher, ; Roughton, Ashley, BSc,PhD; Graham, James, Beng,MSc *The Modern Law of Trade Mark*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1999.

Madieha, Dr. Ida bt Abdul Ghani Azmi, *Trade Mark Law in Malaysia, Cases and Commentary*, , Sweet & Maxwell Asia, 2004, hal 169

Bagus, Lorens. *Metafisika*. Jakarta: Gramedia, 1991.

Craig Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, *Copyright Law- Casebook Series, Forth Edition* (New York : Matthew Bender & Company Incorporated 1998).

Locke John, *Summa Theologiae*, (London: *Blackfiers*, 1996), dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

Peter Drahos, *A Philosophy of intellectual Property- Docke Labor and the Intellectual Commons*, (England: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996).

Yahya Harahap, *Tinjauan Umum Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1996).

Harahap, *Tinjauan Umum Merek*.

Universitas Indonesia

C. Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi, SH, MH selaku Kasie Pertimbangan dan Litigasi Dit. Merek Ditjen HKI, pada hari Selasa tgl. 10 Januari 2012 pukul 14.00 WIB – selesai.

D. Internet :

www.proquest.umi.com, Online database Proquest

www.dgip.go.id (Intellectual Property Digital Library)

<http://moo-ach.blogspot.com/2010/02/tugas-analisis-kasus-hukum-merek-dagang.html>, diakses tgl. 14 okt 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke, 26 des 2011

Mie Sedaap vs Mie Sedaap, <<http://moo-ach.blogspot.com/2010/02/tugas-analisis-kasus-hukum-merek-dagang.html>>, diakses tgl. 14 okt 2010.

http://scylics.multiply.com/journal?page_start=383>Pengamat pemasaran dari IBII Consulting, Darmadi Durianto, *Aqua Ya Aqua*, diakses tgl. 16 esember 2010

http://www.patentoffice.ie/en/student_trademarks.aspx, diakses tgl. 11 Januari 2012

<http://www.babylon.com/define/108/Indonesian-English-Dictionary.html>, diakses tgl. 28 Desember 2011

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses tgl. 16 Desember 2010

<http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>, . diakses tgl. 5 Desember 2011

http://www.wipo.int/freepublications/en/sme/900/wipo_pub_900.pdf, *Intellectual Property for Business Series, MAKING A MARK, An Introduction to Trademarks for Small and Medium -sized Enterprises, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZANION*, diakses tgl. 06 Desember 2011

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2, diakses tgl. 06 Desember 2011

<http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>, Lanham Act (15 U.S.C. §§ 1051–1127), tahun 1946, , 07 Januari 2012



LAMPIRAN :

1. *Contoh Sertifikat Merek Generik dan Merek Deskriptif*
2. *Contoh Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Aqua vs Aqualiva*



Lampiran 1 :

Contoh Sertifikat Merek Generik dan Merek Deskriptif

AQUA

Nomor Permohonan D00-02-27133 **Tanggal Pengajuan** 2002-11-20 **Tanggal Penerimaan** 2002-11-20 **Nomor Lama**

Nomor Pendaftaran 555855 **Tanggal Pendaftaran** 2003-12-18 **Keterangan**

Nomor Publikasi - **Tanggal Publikasi** - **Tanggal Jatuh Tempo** 2012-11-20

Nomor Prioritas - **Tanggal Prioritas** - **Negara Prioritas** -

Nama Pemohon PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk

Alamat Jl. Pulo Lentut No. 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13920.

Kuasa ****

Alamat Kuasa -

Merek **Status Merek** Daftar

Kelas / Klasifikasi Nice
32

Jenis Barang

=== Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). ===

GULAKU DAN LUKISAN

Nomor Permohonan D00-02-28726
Tanggal Pengajuan 2002-12-17
Tanggal Penerimaan 2002-12-17
Nomor Lama

Nomor Pendaftaran 556672
Tanggal Pendaftaran 2003-12-22
Keterangan

Nomor Publikasi -
Tanggal Publikasi -
Tanggal Jatuh Tempo 2012-12-17

Nomor Prioritas -
Tanggal Prioritas -
Negara Prioritas -

Nama Pemohon PT GARUDA PANCAARTA

Alamat Wisma GKBI Lantai Mezzanine, Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210

Kuasa Dewi Soeharto, SH

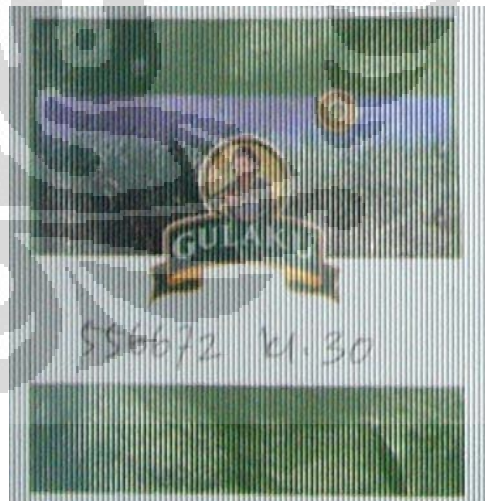
Alamat Kuasa Law Firm Dewi Soeharto Maramis Djajadiredja, Penthouse 1 Wisma GKBI Jl.Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210

Merek **Status Merek**
Daftar

Kelas / Klasifikasi Nice
30

Jenis Barang

=== Gula, glukosa untuk makanan. ===



MIGELAS/LUKISAN MIE DI DALAM GELAS

Nomor Permohonan D00-2004-15821-15942
Tanggal Pengajuan 2004-06-08
Tanggal Penerimaan Nomor Lama 2004-06-08

Nomor Pendaftaran IDM000060386
Tanggal Pendaftaran 2005-12-29
Keterangan

Nomor Publikasi -
Tanggal Publikasi -
Tanggal Jatuh Tempo 2014-06-08

Nomor Prioritas -
Tanggal Prioritas -
Negara Prioritas -

Nama Pemohon JOGI HENDRA ATMADJA

Alamat Jl. Daan Mogot Km. 18, Jakarta Barat

Kuasa Regina Hidayat

Alamat Kuasa Jl. Tomang Raya No. 21- 23, Jakarta Barat

Merek



Status Merek
Daftar

**Kelas /
Klasifikasi**
Nice
30

Jenis Barang

=== Mie. ===

ODOL

Nomor Permohonan D00-2006006004 **Tanggal Pengajuan** 2006-02-27 **Tanggal Penerimaan** 2006-02-27 **Nomor Lama**

Nomor Pendaftaran IDM000174963 **Tanggal Pendaftaran** 2008-08-27 **Keterangan**

Nomor Publikasi - **Tanggal Publikasi** - **Tanggal Jatuh Tempo** 2016-02-27

Nomor Prioritas - **Tanggal Prioritas** - **Negara Prioritas** -

Nama Pemohon SmithKline Beecham Consumer Healthcare GmbH.

Alamat Berkedudukan di : Bussmatten 1, 77815 Buehl, Germany

Kuasa Zain Adnan, MBA, MIP.

Alamat Kuasa SURYOMURCITO & CO Suite 601, Wisma Pondok Indah, Jl. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta 12310

Merek **ODOL** **Status Merek** Daftar

**Kelas /
Klasifikasi Nice**
03

Jenis Barang

=== Bahan - bahan pemeliharaan gigi, pasta - pasta gigi, cairan - cairan berkumur. ===

SOSRO TEH BOTOL

Nomor Permohonan D00-02-20016
Tanggal Pengajuan 2002-09-04
Tanggal Penerimaan 2002-09-04
Nomor Lama

Nomor Pendaftaran 553862
Tanggal Pendaftaran 2003-12-11
Keterangan

Nomor Publikasi -
Tanggal Publikasi -
Tanggal Jatuh Tempo 2012-09-04

Nomor Prioritas -
Tanggal Prioritas -
Negara Prioritas -

Nama Pemohon SOEGIHARTO SOSRODOJO

Alamat Jl. Mayjen Sutoyo No. 28, SlawiTegal 52411

Kuasa Januar Jahja, SH, CS.

Alamat Kuasa Apartemen Istana Harmoni Lt. Dasar - JJI, Suryopranoto No.2,Jakarta Pusat 10130.

Merek **Status Merek**
Daftar

**Kelas /
Klasifikasi Nice**
32

Jenis Barang

=== Bir dan jenis-jenis bir, air-air mineral dan air soda dan minuman-minuman lain yang tidak beralkohol, sirup dan bahan- bahan lain untuk membuat minuman-minuman tersebut.===

SUPERMI

Nomor Permohonan R002009003646
Tanggal Pengajuan 2009-04-17
Tanggal Penerimaan 2009-11-24
Nomor Lama 465908

Nomor Pendaftaran IDM000220057
Tanggal Pendaftaran 2009-10-05
Keterangan

Nomor Publikasi -
Tanggal Publikasi -
Tanggal Jatuh Tempo 2019-11-24

Nomor Prioritas -
Tanggal Prioritas -
Negara Prioritas -

Nama Pemohon PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Alamat Indofood Tower Lt. 27, Sudirman Plaza Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12910

Kuasa -

Alamat Kuasa -

Merek **Status Merek**
Daftar

**Kelas /
Klasifikasi Nice**
30



Jenis Barang

=== Segala macam mie, mie kering, mie basah, mie instant, snack mie dan mie berbumbu, sohun, bihun, keripik mie, pasta. ===

TEH BOTOL

Nomor Permohonan R002008003480
Tanggal Pengajuan 2008-04-22
Tanggal Penerimaan 2009-02-08
Nomor Lama 419878

Nomor Pendaftaran IDM000185039
Tanggal Pendaftaran 2008-11-19
Keterangan

Nomor Publikasi -
Tanggal Publikasi -
Tanggal Jatuh Tempo 2019-02-08

Nomor Prioritas -
Tanggal Prioritas -
Negara Prioritas -

Nama Pemohon

1. SOEKIANTO SOSRODJOJO 2. SOEWITO SOSRODJOJO 3. SOEJANI SOSRODJOJO 4. KUNIARTI SOSRODJOJO 5. SUKOWATI SOSRODJOJO

Alamat

Jl. Kintamani Raya/ 11, RT.002 RW.007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara

Kuasa

Lice Verdiana Efdora, SH

Alamat Kuasa Acemark Acemark Building, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330

Merek



Status Merek
Daftar

Kelas / Klasifikasi Nice
30



Jenis Barang

=== Teh wangi dan segala macam teh. ===

UJ ULTRA JAYA TEH KOTAK

Nomor Permohonan D002010017327 **Tanggal Pengajuan** 2010-05-11 **Tanggal Penerimaan** 2010-05-11 **Nomor Lama**

Nomor Pendaftaran IDM000323476 **Tanggal Pendaftaran** 2011-09-27 **Keterangan**

Nomor Publikasi 640 **Tanggal Publikasi** 2011-06-22 **Tanggal Jatuh Tempo** 2020-05-11

Nomor Prioritas - **Tanggal Prioritas** - **Negara Prioritas** -

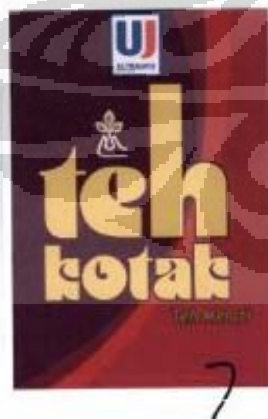
Nama Pemohon PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY

Alamat Jl. Tamblong Dalam No. 4 Bandung 40112.

Kuasa Dra. Devi Yulian, S.H.

Alamat Kuasa ATISINDO PATENT, Jl. Pangeran Jayakarta No. 117 Blok C-4, Jakarta 10730

Merek



Status Merek Daftar

Kelas / Klasifikasi Nice
30

Jenis Barang

=== Minuman teh melati. ===

WINGSFOOD MIE SEDAAP

Nomor Permohonan D00-2004-31325-31645
Tanggal Pengajuan 2004-10-21
Tanggal Penerimaan Nomor Lama 2004-10-21

Nomor Pendaftaran IDM000077096
Tanggal Pendaftaran 2006-06-06
Keterangan

Nomor Publikasi -
Tanggal Publikasi -
Tanggal Jatuh Tempo 2014-10-21

Nomor Prioritas -
Tanggal Prioritas -
Negara Prioritas -

Nama Pemohon PT WINGS SURYA

Alamat Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Surabaya

Kuasa Finney Henry Katuari

Alamat Kuasa Jl. Perdatam Raya No. 2, Pancoran, Jakarta Selatan

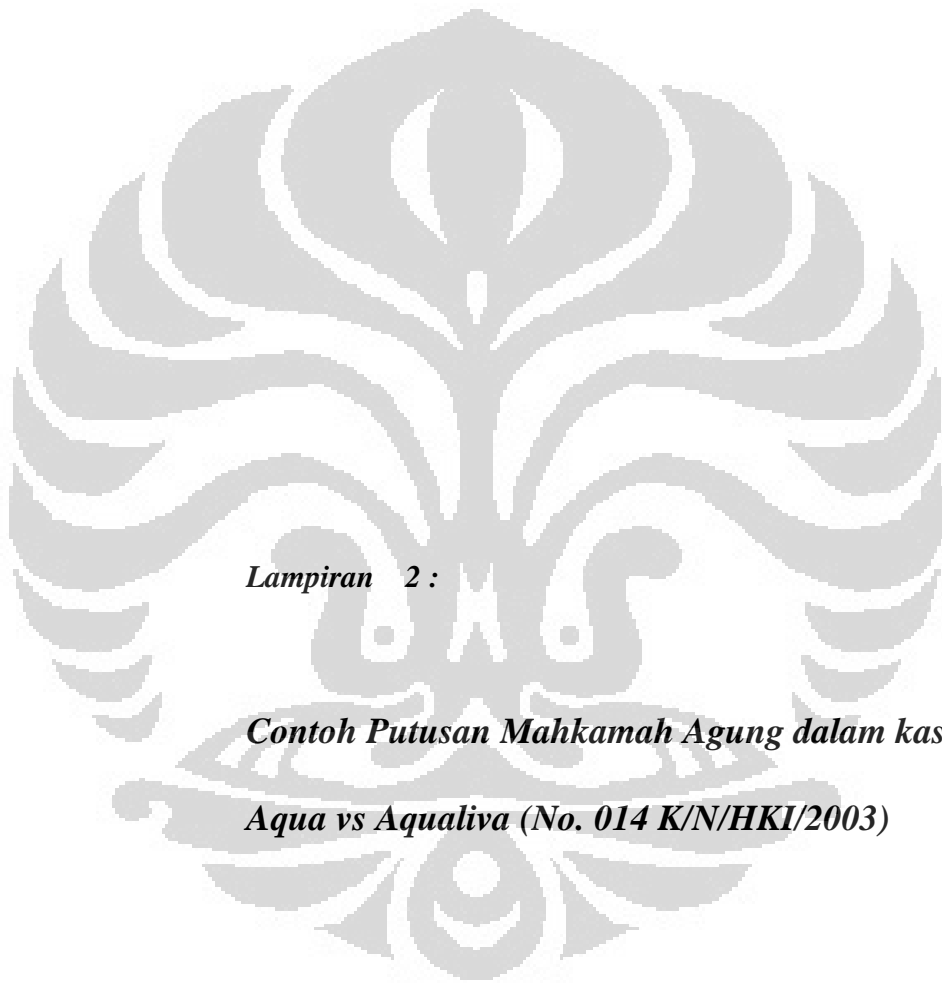
Merek **Status Merek**
Daftar

**Kelas /
Klasifikasi
Nice**
30

Jenis Barang

=== Mie. ===





Lampiran 2 :

Contoh Putusan Mahkamah Agung dalam kasus

Aqua vs Aqualiva (No. 014 K/N/HKI/2003)

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

No. 014 K/N/HaKI/2003

25 JUNI 2003

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI, Tbk

(Merek “AQUA”)

Vs

NASUTION ARIES, S.B.

(Merek “AQUALIVA”)

Dimenangkan oleh PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI, Tbk

P U T U S A N

No. : 014 K/N/HaKI/2003.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan merek antara :

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk., berkedudukan di Jalan Pulolentut No.3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: UDENG MULYAR, SH., dan RIZAWANTO WINATA, SH., para Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2003, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;


melawan

1. NASUTION ARIES S.B., bertempat tinggal di Jalan Kalungkung No.38, RT.008/RW.003, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan;;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HaKI cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

kepada..... 

kepada para Terhohon Kasasi sebagai para Tergugat I dan II dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal "AQUA" untuk jenis barang kelas 32 ;

Merek AQUA untuk jenis barang kelas 32 milik Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dibawah Nomor : 488173 (ex Nomor 273924 dan 173975), Nomor : 488470 (ex Nomor 273925 dan 173976) dan Nomor 278194 sesuai bukti P-1 sampai dengan P-3 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan tercaftarnya merek dagang AQUA tersebut, Penggugat adalah pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek terdaftar AQUA diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa "AQUA" Merek terkenal (dilindungi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001) ;

Bahwa terkenalnya merek dagang AQUA milik Penggugat kiranya telah merupakan fakta notoir yang tidak perlu dibuktikan lagi, karenanya termasuk merek terkenal yang dilindungi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ;

Bahwa AQUA sebagai merek terkenal milik Penggugat telah pula dinyatakan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 757 K/Pdt/1989 (P-4), Nomor : 980 K/Pdt/1990 (bukti F-5) dan Nomor : 1371 K/Pdt/1993 9Bukti P-6) ;

Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. (vide P-4 sampai dengan P-6) secara tegas telah dipertimbangkan bahwa "AQUA" yang merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973 ;

- Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/Pdt/1989 dan

Nomor..... 



Nomor 930 K/Pdt/1990 telah dikuatkan dalam tingkat peninjauan kembali berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 521PK/Pdt/1992 tanggal 28 Juli 1995 dan Nomor 394 PK/Pdt/1992 tanggal 5 September 1994 ;

- Dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama persoalannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat, kiranya putusan-putusan tersebut telah merupakan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung R.I., karenanya merek terkenal AQUA tersebut dilindungi Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) ;



bahwa dalam Daftar Umum Merek telah didaftarkan merek dagang "AQUALIVA" dibawah Nomor 403962 tertanggal 7 November 1997 atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang kelas 32 yaitu antara lain : air mineral, air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, sirop, limun, minuman aqua, bir dan jenis-jenis bir, sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sekuteng, serbet, essence untuk membuat minuman. Minuman sari buah dan minuman juice ;

bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek No. 403962 "AQUALIVA", karena merek yang dimintakan pendaftaran tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara merek AQUA yang telah merupakan Yurisprudensi tetap, telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal AQUA, dengan mempertimbangkan bahwa terhadap setiap pemakaian merek oleh pihak lain yang menggunakan tambahan kata AQUA, dikwalifisir beritikad tidak baik, karena membonceng

pada.....

pada ketenaran merek AQUA sebagai merek dagang milik Penggugat, yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pdt/1990, terhadap merek AQUARIA dikwalifisir mempunyai persamaan ada pokoknya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat dan pemakaian kata AQUA dengan kata lain akan menimbulkan kesan seakan-akan merupakan produk hasil dari Penggugat (bandingkan pula putusan Mahkamah Agung Nomor 1371 K/Pdt/1993, terhadap pemakaian merek QUA-QUA selain dianggap mempunyai persamaan bunyi pengucapannya dengan merek terkenal AQUA, juga dikwalifisir beritikad tidak baik ;

bahwa Tergugat II turut digugat agar dapat tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek Nomor 403962 "AQUALIVA" dari Daftar Umum Merek, sesuai Pasal 71 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan mengumumkan dalam berita resmi merek ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia, untuk jenis barang kelas 32 ;
2. Menyatakan pendaftaran merek Nomor 403962 "AQUALIVA" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dari secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat ;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek Nomor 403962 "AQUALIVA" dalam Daftar Umum Merek ;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek Nomor 403962 "AQUALIVA" dari Daftar Umum Merek bersangkutan ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara ;

bahwa.....




bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 04 Maret 2003 Nomor : 56/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal Aqua di Indonesia untuk jenis barang kelas 32 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat yang lainnya dan yang selebihnya ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II pada tanggal 04 Maret 2003, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2003, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 56/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat I yang pada tanggal 24 Maret 2003 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2003 ;

Menir bang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diceritahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan

dalam.....



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah secara keliru menerapkan dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahkan menyimpang dari putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/Pdt/1989, Nomor 980 K/Pdt/1990 dan Nomor 1371 K/Pdt/1993 yang telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal AQUA milik Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa judex facti yang mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara merek AQUALIVA milik Pemohon Kasasi dan merek terkenal AQUA milik Pemohon Kasasi dengan membanding-bandingkan bagian per bagian dari merek, kiranya bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 ayat 1 a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang secara tegas memberikan kriteria yang dimaksud 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 antara lain adanya persamaan bunyi ucapan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/Pdt/1989, Nomor 980 K/Pdt/1990 dan Nomor 1371 K/Pdt/1993 (vide P-4 sampai dengan P-6), tegas-tegas mempertimbangkan bahwa kata AQUA merupakan unsur dominan dalam merek Pemohon Kasasi, maka terhadap pemakaian merek AQUARIA, CLUB AQUA dan QUA QUA dikwalifisir beritikad tidak baik ;
3. Bahwa judex facti telah salah dengan yang menyatakan :
 - Bahwa cara penempatan huruf-huruf yang membentuk kata AQUA, sama pada merek AQUALIVA dan pada merek AQUA, yakni sama-sama berjajar datar, bedanya adalah kata AQUA pada merek AQUA ditempatkan dalam garis berbentuk lonjong (surat bukti P-3 dan P-3A) dan.....



dan pada ruang yang berbentuk lonjong (surat bukti P-1, P-1A, P-1B, P-2, P-2A, P-2B), tidak demikian halnya dengan cara penempatan kata AQIJA pada merek AQUALIVA, yang tidak ditempatkan dengan cara seperti merek AQUA milik Penggugat ;

- Bahwa bentuk dan cara penulisan huruf-huruf yang membentuk kata AQUA pada merek AQUALIVA milik Tergugat I, memakai huruf biasa dengan kapital, polos tanpa variasi, sedangkan bentuk tulisan AQUA pada merek AQUA milik Penggugat tidak polos tapi dibentuk dan ditulis dengan cara memberi variasi sedemikian rupa seperti lukisan huruf sehingga dengan bentuk dan cara penulisan yang demikian itu ditengah-tengah kata AQUA seintas terlihat seperti ada garis melintang, huruf Q juga dibuat menyerupai lukisan huruf sedemikian rupa sampai ujungnya melengkung dibawah huruf U ;
- Bahwa berdasarkan dua fakta tersebut diatas terbukti, kemiripan antara merek AQUALIVA milik Tergugat I dengan merek AQUA milik Penggugat tidak menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;
- Bahwa penilaian judex facti yang membedakan merek AQUA dan AQUALIVA dengan perbedaan rangkaian kata-kata MOUNTAIN SPRING WATER, tulisan "PROCESSED BY P.T. GOLDEN MISSISSIPPI", dikwalifisir sebagai tidak menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat pada kedua merek dimaksud, sama sekali tidak beralasan karena penilaian demikian bukan merupakan penilaian yuridis yang dimaksud Undang-undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung ;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1053 K/Sip/1982 bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan

adanya.....




adanya kesan yang total, bukan dengan membanding-bandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek ;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/Sip/1982 bahwa ada tidaknya persamaan merek berdasarkan penilaian yuridis, perlu diadakan penelitian dengan membandingkan sifat lahiriah dan keadaan sekitar barang-barang sejenis tersebut maupun keadaan sekitar para konsumen. Sifat lahiriah dari merek AQUA dan AQUALVA, baik berdasarkan kesan secara audio maupun pandangan secara selintas mengandung persamaan pada pokoknya ;

4. Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa merek AQUA milik Pemohon Kasasi sebagai merek terkenal, sama sekali tidak beralasan karena fakta pembuktian bahwa Pengadilan Tertinggi di Indonesia dengan putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. sesuai bukti P-4 sampai dengan P-6, telah tegas-tegas mempertimbangkan bahwa AQUA merupakan merek terkenal milik Pemohon Kasasi dan telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973 ;

Bahwa walaupun telah dipertimbangkan Judex facti diatas, ternyata juga diakui dan dipertimbangkan secara tepat oleh Judex facti bahwa fakta yang dikemukakan diatas menunjukkan keakraban merek AQUA dengan masyarakat pada umumnya sudah cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa merek AQUA memiliki reputasi yang sangat bagus, juga keterkenalannya merek AQUA tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan dan berdasarkan fakta notoir dimaksud cukup beralasan dan alasan tersebut sah menurut hukum untuk menyatakan merek AQUA sebagai merek terkenal di Indonesia (terkenal secara nasional), karenanya tuntutan Pemohon Kasasi pada petitum gugatan angka 1 mempunyai landasan hukum sehingga harus dikabulkan ;

5. Bahwa terhadap pemakaian merek AQUALIVA yang mengandung


persamaan.....



persamaan dengan merek terkenal AQUA yang tidak dapat dikwalifisir sebagai pemakaian merek yang beritikad baik kurang tepat, karena :

- Berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris, menentukan tentang larangan pemakaian merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan (translation) dari merek milik orang lain, karena dapat menimbulkan kesalah-pahaman. (Vide Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property ;
- Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang tidak memakai dan meniru merek orang lain, baik sama pada pokoknya atau secara keseluruhannya termasuk terjemahan dari merek terdaftar milik orang lain ;
- Bahwa prinsip perlindungan merek terhadap pemakaian merek yang beritikad baik, kiranya sejak putusan Mahkamah Agung dalam perkara TANCHO yang sejalan dengan Model Law for Developing Countries yang dijadikan pegangan untuk sistim Merek Indonesia, dengan dikedepankan prinsip melawan hukum "konkurensi curang" ;
- Demikian pula tentang praktek-praktek tidak jujur, karena yang diutamakan adalah "honest practices in industrial commercial matters". Persaingan harus jujur dengan tidak melakukan penjiplakan merek orang lain yang sudah terdaftar dan harus diberikan perlindungan hukum ;

6. Bahwa judex facti telah secara salah memberikan penilaian alat bukti P-7 sampai dengan P-16 dengan mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut tidak berkait dengan pembuktian tentang keterkenalan merek AQUA milik Penggugat dan juga tidak dapat membuktikan bahwa merek AQUA milik Penggugat adalah merek terkenal baik nasional maupun internasional ;

bahwa.....



- Bahwa penilaian alat bukti tersebut bertentangan dengan fakta pembuktian berkenaan dengan masalah penilaian hukum adanya persamaan antara merek AQUA dan merek-merek lainnya yang mengandung kata AQUA atau QUA ;
- Bahwa walaupun memang benar bukti-bukti tersebut tidak terkait tentang keterkenalan merek AQUA, tetapi justru membuktikan bahwa instansi Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah secara konsisten menolak permintaan pendaftaran merek-merek yang mengandung kata AQUA atau QUA milik pihak lain ;
- Bahwa keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai bukti P-7 sampai dengan P-16 adalah sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. (vide P-4 sampai dengan P-6) ;




7. Bahwa pertimbangan judex facti yang secara kontradiktif mempertimbangkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak terlalu memperhatikan merek pada saat membeli atau minum air mineral, apakah air mineral yang dibeli atau yang mereka minum itu merek AQUA atau merek lain selain AQUA tapi merek selalu menyebutkannya dengan AQUA ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex facti seolah-olah akan memberikan kesan kata AQUA tidak dilindungi Undang-undang Merek Tahun 2001 ;

Bahwa menurut hukum, pemakaian merek AQUA yang sejak lama dan berlangsung secara terus menerus tanpa terputus, membuktikan merek AQUA milik Pemohon Kasasi telah menjadi merek terkenal dan dikenal luas dalam masyarakat Indonesia ;

Bahwa dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/Pdt/1989, Nomor 980 K/Pdt/1990 dan Nomor 1371 K/Pdt/1993 (vide bukti P-4 sampai dengan P-6), membuktikan bahwa AQUA merupakan nama merek yang dilindungi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, yang juga dipertimbangkan Mahkamah Agung bahwa walaupun kata AQUA dalam bahasa Latin berarti air, dikenal di Indonesia sebagai jenis barang air

mineral.....

mineral baru setelah merek AQUA milik Pemohon Kasasi beredar di Indonesia ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut, kiranya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Sip/1973 jo. Nomor 645 K/Sip/1983, dengan kriteria hukum bahwa tidak semua merek yang bertentangan dengan Pasal 5 tidak dapat dianggap sebagai merek, yang secara tegas dipertimbangkan "Adakalanya suatu kata dapat menjelma menjadi merek apabila kata itu dalam waktu yang lama telah ingeburged dalam masyarakat konsumen Indonesia yang luas secara terus menerus memberikan arti yang khusus bagi masyarakat konsumen" ;

Bahwa demikian pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara merek SUPER MIE telah menyatakan bahwa kata barang mie super (SUPERMI) telah menjelma menjadi merek "het woord is merk geworden", bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tanggal 9 Januari 1957 dalam perkara merek KRAFT yang dalam bahasa Jerman berarti tenaga atau kekuatan, dapat dianggap telah menjelma menjadi merek ;

8. Bahwa putusan *judex facti* tidak memberikan pertimbangan alat bukti secara benar bahkan menyampingkan putusan Mahkamah Agung sesuai bukti P-4 sampai dengan P-6, serta tidak secara tepat melaksanakan cara peradilan yang harus dituruti menurut Undang-undang, khususnya tentang perlindungan merek terkenal AQUA ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 memberikan kriteria hukum bahwa Hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (free trade) dan persaingan bebas (free competition). Suasana dan iklim yang demikian bisa tercapai dan terwujud apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja. Dilarang melakukan persaingan curang

(unfair.....)



(unfair competition) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (misleading the society) dalam bentuk : peniruan (imitation) merek orang lain, reproduksi (reproduction) merek orang lain, penterjemahan (translation) merek orang lain ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa judex facti di dalam putusannya menyatakan bahwa merek Aqua milik Penggugat adalah merek terkenal untuk jenis barang kelas 32, sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 membedakan antara kelas barang dan jenis barang;
- b. bahwa merek Aqua milik Penggugat yang terdaftar pada Tergugat II dengan No. 488173 (ex No.273924 tanggal 16 April 1992 dan No.173975 tanggal 6 Juli 1983) adalah untuk kelas barang 32 jenis air pegunungan dalam botol-botol dari plastik dan gelas, No.488470 (ex No.273925 tanggal 16 April 1992 dan No.173976 tanggal 6 Juli 1983) untuk kelas barang 32 jenis air sumur murni dalam botol-botol dari plastik dan gelas, dan No.512041 tanggal 3 Juli 2002 (ex No. 278194 tanggal 8 Agustus 1992) untuk kelas barang 32 jenis air pegunungan dalam botol-botol dari plastik dan gelas, sehingga perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap merek Aqua milik Penggugat tidak meliputi jenis barang selain dari yang tersebut diatas ;
- c. bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;
- d. bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pembatalan pendaftaran merek atas alasan bahwa merek "Aqualiva" milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "Aqua" milik Penggugat (Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) ;
- e. bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak saja mengatur mengenai harus ditolaknya permohonan pendaftaran merek yang mempunyai.....



mempunyai.....

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang-barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf b), tetapi juga yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf a);

f. bahwa pertarna-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah merek "Aqualva" milik Tergugat I yang didaftarkan pada Tergugat II tanggal 7 November 1997 (bukti T I – 1) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Aqua" milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu pada Tergugat II yakni tanggal 6 Juli 1983 (bukti P 1 dan P 2);

g. bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, antara kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya karena adanya persamaan cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan Aqua sebagai unsur yang dominan, karena itu merek milik Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang sudah didaftarkan lebih dahulu tersebut dan juga merupakan merek terkenal di Indonesia sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex facti*, haruslah dibatalkan sepanjang mengenai barang yang sejenis yakni air mineral dan minuman Aqua;

h. bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memerintahkan agar salinan putusan ini segera disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga kepada Tergugat II yang akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Tergugat I tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI

Tbk...



Tbk. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Maret 2003 Nomor 56/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, jo. UndangUndang No. 35 Tahun 1999, Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk., tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Maret 2003 Nomor 56/Merek/2002/PN. NIAGA.JKT.PST. ;

M E N G A D I L I S E N D I R I


Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal di Indonesia "AQUA" untuk kelas barang 32 ;

Menyatakan merek No.403962 "AQUALIVA" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "AQUA" milik Penggugat ;

Membatalkan pendaftaran merek "AQUALIVA" No. 403962 untuk jenis barang air mineral dan minuman Aqua atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan putusan ini kepada Tergugat II yang akan

melaksanakan.....



melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Tergugat I tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU**, tanggal **25 JUNI 2003** oleh **BAGIR MANAN**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **MARIANNA SUTADI, SH.**, dan **PROF.DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, para Ketua Muda Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ASRA, SH.MH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim - Hakim Anggota :
ttd.

MARIANNA SUTADI, SH.
ttd.

PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

Ketua,
ttd.

BAGIR MANAN

Panitera-Pengganti,
ttd.

ASRA, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp.	4.993.000,- +
Jumlah	Rp.	5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera / Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. 040.018.142