



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEREK TERDAFTAR YANG
KEMUDIAN MENJADI MILIK UMUM**

SKRIPSI

YOSEPHINE VALENTINA PARDEDE

NPM 0806461940

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEREK TERDAFTAR YANG
KEMUDIAN MENJADI MILIK UMUM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

**YOSEPHINE VALENTINA PARDEDE
NPM 0806461940**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JULI 2012**

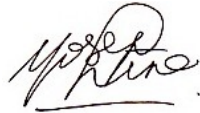
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : Yosephine Valentina Pardede

NPM : 0806461940

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

:-:ama :Yosephine Valentina Pardede
>.P :0806461940
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Merek Terdaftar yang
Kemudian Menjadi Milik Umum

Telab berhasil dipertabankan di badapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukao untuk memperoleh gelar Sarjana Huku m pada Program Kekbususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi), Fak ultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ranggalawe Suryasaladm, S.H., M.H., LL.M. () „J..

Penguji : Dr. Edmon Makarim S.Kom, S.H., LL.M

Penguji : Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc

Penguji : Rosewitha IrawatS

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal :7Juli2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, kebaikan, dan anugerah, serta penyertaanNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Merek Terdaftar yang Kemudian Menjadi Milik Umum.” Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Bapak Ranggalawe Suryasadin, S.H., M.H., LL.M., selaku pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih untuk segala waktu, bimbingan dan bantuan yang telah Bapak berikan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi hingga Skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan baik. Terima kasih juga Penulis sampaikan untuk setiap dukungan moral yang Bapak berikan dan juga setiap masukan-masukan dan perbaikan atas Skripsi Penulis selama ini.
2. Mbak Nadia Maulisa, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik Penulis. Terima kasih untuk setiap perhatian Mbak kepada Penulis semenjak berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga saat ini. Terima kasih juga untuk setiap arahan dalam bidang akademis yang Mbak berikan kepada Penulis.
3. Kedua orang tua Penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap kasih sayang yang telah Mama dan Papa berikan kepada Penulis sejak lahir hingga saat ini. Terima kasih juga untuk setiap dorongan, doa yang dipanjatkan dengan ketulusan hati, semangat, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan, terutama agar Penulis dapat menyelesaikan Skripsinya dengan baik. Penulis benar-benar mendapatkan kekuatan dari semuanya itu. Tuhan memberkati Mama dan Papa.
4. Saudara-Saudara kandung Penulis, Edward Pardede, Olivia Pardede, dan Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

Monica Pardede yang walau terkadang menyebalkan, namun selalu Penulis sayangi dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk setiap dukungan yang Penulis rasakan baik langsung maupun tidak langsung. Terima kasih untuk doa-doa kalian, terima kasih untuk setiap canda dan tawa, keisengan, dan kekesalan Penulis karena kalian yang entah mengapa Penulis syukuri, yang dapat mengusir rasa penat Penulis sehingga Penulis dapat terus semangat dalam menyelesaikan Skripsinya. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada keluarga Penulis, Ompung Gideon yang Penulis sayangi, Tante Kiki dan Uda Eben, Uda Dipo, Namboru dan Amangboru Grace, Grace, Gaby, dan seluruh keluarga Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini, atas segala semangat yang diberikan kepada Penulis melalui berbagai cara.

5. Pemimpin Kelompok Kecil dan Teman-teman Kelompok Kecil Penulis (KK TAAT), Kak Patricia Girsang, Anastasia Rentama, Dewi Hannie, Beatrice Eka Putri, dan Elizabeth Lubis. Penulis sangat merindukan saat-saat berkumpul bersama kalian. Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk waktu-waktu bersama yang bisa kita lalui di dalam maupun di luar Kelompok Kecil selama ini. Terima kasih untuk setiap semangat yang diberikan pada Penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsinya baik langsung maupun tidak langsung. Penulis yakin, kita semua akan sukses di kemudian hari. Penulis menyayangi KK TAAT.
6. Anak-Anak Kelompok Kecil Penulis, baik dari KK Syalom, Felicia Clarissa, Risha Emyta, Silva Mewengkang, Theresia Carolina, maupun dari KK Asmara, Jean Viola, Lavenia Sinaga, dan Sarah Patricia. Kalian jugalah sumber kekuatan Penulis dikala Penulis penat dan buntu dalam mengerjakan Skripsi. Terima kasih untuk setiap bbm, sms, dan kata-kata semangat kalian yang terus tinggal dalam hati Penulis hingga kini. Terima kasih untuk setiap doa yang AKK Penulis panjatkan kepada Tuhan demi keberhasilan Penulisan Skripsi Penulis. Terima kasih untuk setiap perhatian kalian dan setiap keceriaan yang kalian tularkan pada Penulis sehingga Penulis menjadi lebih bersemangat menyelesaikan Skripsinya. Penulis menyayangi kalian.

7. Teman-teman Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) Penulis, Anastasia Rentama, Cecilia Pasaribu, Debora Napitupulu, Destya Lukitasari, Dewi Hannie, Esther Madonna, Hospita Yulima, dan Maria Monica. Terima kasih untuk setiap semangat, masukan, doa, dan segala kebaikan kalian yang dapat Penulis rasakan di setiap kesempatan. Penulis mengasihi kalian dengan sangat. Persahabatan yang tak pernah Penulis dapatkan dimanapun dapat Penulis rasakan di The Mace. Para gadis kesayangan Penulis yang tak pernah meninggalkan Penulis seburuk apapun Penulis di mata kalian. Terima kasih untuk setiap moment berkualitas kita bersama, setiap pembicaraan tak penting yang selalu membawa tawa, dan setiap hal yang kalian lakukan yang menyentuh hati Penulis tanpa kalian sadari. God bless us.
8. Senior-senior yang mendukung Penulis dalam doa dan setiap masukkannya, terutama Kak Christina Daeli yang Penulis kasihi. Terima kasih untuk waktu-waktu yang diluangkan pada Penulis ketika Penulis sedang menghadapi kebingungan termasuk kebingungan dalam Penulisan Skripsi. Terima kasih juga untuk doa yang Kak Tina panjatkan bagi Penulis. Penulis menyayangi Kak Tina dan selalu berdoa yang terbaik bagi kakak.
9. Rekan-rekan LKBH semasa Penulis bekerja magang, Bapak Agus Yoni, Mbak Febby Mutiara, Bang Toni, Bang Meddy, Kak Puspa, Mbak Titie, Mbak Yanti, Mas Teguh, dan Hangkoso. Terima kasih untuk setiap ilmu dan rasa kekeluargaan yang Penulis terima.
10. Rekan-rekan Pengurus dan PKK PO FHUI, Dira, Areta, Lestari, Pretty, Dessy, Louise, Raymond, Novi, Kesia, Exori, Hardiono, Moses, Fendi, Kharis, Hanna Connia, Hanna Marbun, Aldo, Endy, Jahotman, dan Darma. Terima kasih untuk setiap dukungan kalian baik langsung maupun tidak langsung yang semakin membuat penulis bersemangat.
11. Keluarga Vocal Group UI 2012, Olivia Pardede, Mohammad Pahlevi, Jessica Jane, Rama Dwiyan, Oktavia Mandalena, Zainun Najib, Nadya Belansky, Budi Utomo, Melyssa Pasaribu, Kak Dadang, Kak Hans Bahtera, Kak Ratna Kumalasari, Kak Randita Sastro, Kak Ismi Halida, dan

Kak Ronald Wilson. Terima kasih untuk setiap ilmu yang diberikan, setiap tawa dan canda, setiap pelajaran berharga, dan kebaikan kalian yang menghiasi tahun terakhir Penulis di Universitas Indonesia. Kepada para mentor yang dengan setia dan penuh komitmen berusaha melatih VG UI 2012 tanpa pamrih, Penulis berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Untuk sembilan saudara-saudaraku di VG UI 2012, semoga hubungan kita terus kuat sampai selamanya. Aku menyayangi kalian dengan sangat.

12. Bapak Marsil selaku Kepala Seksi Pengaduan Direktorat Penyidikan Hak Kekayaan Intelektual, Bapak Marsil, S.H., M.H, Bang Tony dan Kak Sonya yang sangat membantu Penulis untuk mendapatkan data Skripsi, dan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan hatinya.

Akhir kata, Penulis yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Depok, 7 Juli 2012

Penulis

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

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

Nama : Yosephine Valentina Pardede
NPM : 0806461940
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

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

Tinjauan Yuridis Tentang Merek Terdaftar yang Kemudian Menjadi Milik Umum

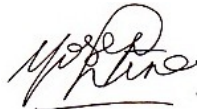
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia,format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 7 Juli 2012

Yang menyatakan



(Yosephine Valentina Pardede)

ABSTRAK

Nama : Yosephine Valentina Pardede

Program Studi : Ilmu Hukum – Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Merek Terdaftar yang Kemudian Menjadi Milik Umum

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, konsumen dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Salah satu syarat agar suatu merek dapat diterima permohonan pendaftarannya adalah merek tersebut bukan merupakan istilah milik umum. Tapi ada kalanya suatu merek yang telah didaftarkan, telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, dan telah mendapatkan sertifikat atas merek, dapat berubah menjadi istilah milik umum. Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini dibuat agar didapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur mengenai merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum, bagaimana para hakim memutus perkara merek terdaftar yang menjadi milik umum, dan apa upaya yang dapat dilakukan para pemilik merek untuk mengusahakan agar mereknya tak berubah menjadi istilah umum. Skripsi ini sendiri merupakan penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Merek, istilah milik umum, dan pembatalan merek.

ABSTRACT

Name : Yosephine Valentina Pardede

NPM : 0806461940

Title : Legal Analysis on Registered Trademarks That Becoming Generic Term

Trademark as one part of the Intellectual Property Rights (IPR) has a very important role because with the top brands of manufactured goods, consumers can distinguish the origin of goods and services. One of the requirements for an acceptable brand trademark application for registration is the trademark is not a generic term. But there are times when a trademark that has been registered, in compliance with the substantive and administrative requirements, and have obtained the certificate of the mark, transformed into generic term. Issues that will be discussed in the study was made to obtain a conclusion about how the positive law in Indonesia regulate the registered trademark term that became the generic term, how the judges decided the case about registered mark that becomes the generic term, and what efforts that the registrant can do to prevent their trademark from becoming the generic term. This thesis is itself a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.

Keywords: Trademark, generic sign or term, and cancellation of the trademark.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAGA PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	6
1.3. Tujuan penulisan.....	7
1.4. Definisi Konseptual.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN MEREK TERDAFTAR YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	14
2.1.1. Pengertian Merek.....	15
2.1.2. Fungsi Merek.....	17
2.1.3. Pendaftaran Merek dan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	18
2.2. Merek Terdaftar yang Menjadi Milik Umum.....	41
2.2.1. Masa Berlakunya Suatu Merek.....	44
2.3.2. Pembatalan Pendaftaran.....	45
BAB 3 PERMASALAHAN DAN KASUS-KASUS MENGENAI MEREK TERDAFTAR YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM	47
3.1 Problema Merek Terdaftar yang Menjadi Milik Umum.....	47
3.1.1 Definisi Merek yang Telah Menjadi Milik Umum di Berbagai Negara.....	48
3.1.2. Risiko Merek Terdaftar yang Kemudian Menjadi Istilah Milik Umum.....	49
3.2. Kasus-Kasus Merek Terdaftar yang Kemudian Menjadi Milik Umum di Berbagai Negara.....	51
3.2.1. Kasus <i>Soya Sauce</i> - MAGGI.....	51
3.2.2. Kasus Asam Asetil Salisilat - Aspirin.....	52
3.2.3. Kasus Wadah Air Vakum Terisolasi – Thermos.....	54

3.2.4. Kasus Air Mineral - Aqua.....	55
--------------------------------------	----

BAB 4 ANALISIS MENGENAI PENGERTIAN ATAU CAKUPAN TENTANG MEREK TERDAFTAR YANG KEMUDIAN MENJADI MILIK

UMUM.....	63
4.1. Pengertian Atau Cakupan Merek Terdaftar yang kemudian Menjadi Milik Umum.....	63
4.1.1. Bukti Penelitian Terhadap Penggunaan Dari Nama Merek.....	64
4.1.2. Pedoman Hukum Dalam Menentukan Keumuman.....	66
4.2. Analisis Kasus.....	67
4.2.1. Analisis Terhadap Hukum Positif yang Mengatur Tentang <i>Genericness</i>	68
4.2.2. Analisis Terhadap Putusan Hakim dan Pendapat Para Ahli Hukum...70	
4.2.3. Analisis Terhadap Fakta-Fakta Berbagai Upaya yang Dilakukan Pemilik Merek Untuk Memperjuangkan Mereknya Terhindar Dari Pembatalan Merek.....	72

BAB 5 PENUTUP.....75

5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....xiv

LAMPIRAN

1. Putusan No. 308 K/Pdt/2002 dalam perkara PT Aqua Golden Mississippi Tbk melawan PT Gembira Utama, Pemerintah Republik Indonesia, cq Departemen Kehakiman dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kantor Merek.
2. Sertifikat Merek Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Agno. R00-01-02637
3. Sertifikat Merek Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Agno. R00-01-06443
4. Sertifikat Merek Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Agno. R00-01-02638

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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.¹ Merek dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk di pasaran.

Indonesia mengenal hak merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yaitu *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* Stb 545 Tahun 1912 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 dan diganti pula dengan Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang diubah dengan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dan dan terakhir adalah undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek 2001).²

Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang tentang merek (merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)) sejak tahun 1961, namun dalam melakukan kerjasama internasional, Indonesia baru resmi menjadi anggota Organisasi HKI Dunia/*World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada tahun 1979 dengan meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 dan melalui Keputusan Presiden yang sama diratifikasi pula *Paris Convention*, sedangkan *Bern Convention* diratifikasi sesuai Keputusan Presiden No. 18 Tahun

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Lembar Negara Nomor 110, Tahun 2001, Tambahan Lembar Negara Nomor 4131, (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tentang Merek), Pasal 1 butir (1).

² Nurwidiatmo, S.H., M.H., MM., "Analisis Yuridis Penerapan Hukum Merek di Indonesia," www.pascajayabaya.com/file/Nur-2003-jan-jun.doc, diunduh pada tanggal 17 Juni 2012, Pukul 16.35.

1997.³ Dengan demikian Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh WIPO seperti *Paris Convention* yang mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian meliputi paten, model dan rancang bangun (*utility models*), desain industri (*industrial designs*), merek dagang (*trademarks*), nama dagang (*trade name*) dan persaingan curang (*unfair competition*) dan *Bern Convention* yang menyangkut mengenai karya kesusasteraan dan kesenian (*literary and artistic works*) yang meliputi pula semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan.⁴

Indonesia juga menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization (WTO)* dengan menandatangani *Agreement Establishing The World Organization* dan meratifikasinya dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Organization* yang berarti pula berkewajiban memedomani persetujuan tersebut ke dalam legislasi nasionalnya.⁵ Sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000, Indonesia sudah harus menerapkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam kerangka *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Good)*, penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs tersebut adalah merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai anggota dari WTO.⁶

Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, konsumen dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek

³ Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 5.

⁴ *Ibid*

⁵ Prasetyo Hadi Purwandoko, "Implementasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Oleh Pemerintah Indonesia, Yustisia Edisi No. 68 Mei-Agustus 2006", http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/43-fullteks.pdf, diunduh pada 17 Juni 2012, Pukul 17.04.

⁶ *Ibid*

tertentu, dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan dengan adanya merek tersebut, harga-harga suatu produk dapat menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.⁷

Tujuan pemilik merek ketika menggunakan merek atas barang-barang produksinya adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan, sehingga nilai suatu barang menjadi penting di mata konsumen.⁸ Oleh sebab itu, suatu produk tanpa identitas atau merek kemungkinan akan menemui kesulitan dalam pemasaran, karena merek merupakan "penjual awal" bagi suatu produk untuk dijual kepada konsumen. Para konsumen ketika membeli produk tertentu akan melihat dari mereknya, karena menurut konsumen, kualitas tinggi dari merek yang dibeli dan keamanan produk untuk dikonsumsi adalah bagian dari reputasi merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tentang Merek) mengatur tentang jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek yang dimaksudkan terdiri dari: merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. 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.⁹ Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya, sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa

⁷ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.131.

⁸ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 2.

⁹ Prof. Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan ke 5 (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 85

sejenis lainnya.¹⁰

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya bila terhadap merek tersebut dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Tentang Merek Indonesia, yakni *first to file principle*. Berdasarkan prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan permohonan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.¹¹ Permohonan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan disebut Direktorat Jenderal) yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri dengan melakukan beberapa proses yang dipersyaratkan.

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, tentu harus melihat beberapa hal penting untuk mendaftarkan merek tersebut. Ada beberapa syarat untuk mendaftarkan merek. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka terhadap merek tersebut tidak dapat dilakukan pendaftaran. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tentang Merek disebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.¹² Lalu Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tentang Merek dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:¹³

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Tidak memiliki daya pembeda;
- c) Telah menjadi milik umum; atau
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Tentang Merek

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² Undang-Undang Tentang Merek, Pasal 4.

¹³ Undang-Undang Tentang Merek, Pasal 5.

dikatakan bahwa salah satu contoh bahwa merek dikatakan telah menjadi milik umum adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya.¹⁴ Kemudian juga tidak dapat digunakan sebagai merek adalah misalnya jika dipakai suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”, yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”. Kemudian juga dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.¹⁵ Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda tersebut tidak dapat digunakan sebagai Merek.¹⁶ Banyak merek dagang yang tidak bisa didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tersebut. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang terdapat pada merek tersebut dikategorikan sebagai tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Untuk merek yang tidak dapat diterima permohonan pendaftarannya karena nama mereknya telah menjadi tanda atau istilah milik umum ini, akan penulis bahas secara singkat pada bab selanjutnya, untuk menghindari kerancuan dengan lingkup penelitian penulis tentang merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum, namun penulis tidak akan membahasnya secara mendalam.

Suatu merek yang telah didaftarkan dan telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka pihak yang mengajukan permohonan merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Hak atas merek sendiri diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Namun demikian, ada kalanya suatu merek yang telah didaftarkan, telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, dan telah mendapatkan sertifikat atas merek, dapat berubah menjadi istilah milik

¹⁴ *Penjelasan Undang-Undang Tentang Merek*, Pasal 5 huruf c

¹⁵ H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 350.

¹⁶ *Penjelasan Undang-Undang Tentang Merek*, Pasal 5 huruf c

umum. Hal ini mungkin terjadi jika merek tersebut sudah begitu lama digunakan sehingga menjadi lambang atau kata benda bagi benda yang sebenarnya dimaksudkan. Sebagai contoh, jika kita ingin membeli air mineral dalam kemasan biasanya kita akan menyebut air mineral dengan sebutan “Aqua” padahal belum tentu penjual tersebut akan memberikan kita air mineral dalam kemasan dengan merek Aqua. Penyebutan Aqua tersebut ditujukan untuk meminta air mineral dalam kemasan dan bukan merek dagang itu sendiri. Bila penjual memberikan Ades atau 2 Tang kita tetap menganggap merek dagang tersebut adalah Aqua karena Aqua sudah dianalogikan sebagai air mineral. Dalam hal ini merek dagang Aqua sudah mewakili sebuah obyek yaitu air mineral dalam kemasan.¹⁷ Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Penulis apakah merek yang demikian dapat dikategorikan sebagai sebuah merek dan mengenai bagaimana tinjauan hukum tentang perlindungan merek terdaftar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa hal yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah hukum positif di Indonesia dan Amerika Serikat mengatur tentang merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum?
2. Bagaimanakah pendapat hakim atau para ahli hukum menjelaskan mengenai ukuran-ukuran atau kriteria bahwa suatu merek telah menjadi milik umum?
3. Apa sajakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk mencegah mereknya berubah menjadi istilah milik umum?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijabarkan di atas, pembuatan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan tentang hukum positif yang mengatur tentang merek terdaftar

¹⁷ Restu Maharsi Jati, “Management Brand Pada PT Aqua” maharsijati/d/60120133-
Managemen-Brand-Brand-Equity-Strategi-Merek-PT-AQUA, diunduh pada tanggal 17 Juni 2012,
Pukul 17.33.

yang kemudian menjadi istilah milik umum.

2. Menjelaskan ukuran-ukuran atau kriteria tentang suatu merek yang telah menjadi milik umum menurut hakim atau para ahli hukum.
3. Menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk mencegah mereknya menjadi istilah milik umum.

1.4. Definisi Konsepsional

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan untuk menghindari perbedaan interpretasi, maka akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam skripsi ini. Definisi yang akan disebutkan di bawah ini merupakan patokan baku di dalam skripsi ini. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda 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 dan jasa.¹⁸
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.¹⁹ Pembatalan merek adalah tindakan oleh pihak yang berwenang (Dirjen HKI) untuk tidak menerima merek yang bersangkutan atas prakarsa sendiri, karena merek yang didaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu dan tidak ada unsur pembeda sama sekali serta adanya niat buruk dari pendaftar untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan merek pihak lain.²⁰
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia bagi masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

¹⁸ Undang-Undang Tentang Merek, Pasal 1 angka 1

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹

4. Pelanggaran merek adalah penggunaan yang tidak sah atau peniruan suatu merek yang telah diambil oleh yang lain, pada barang dari kelas yang sama. Hal tersebut terjadi jika kata-kata atau desain yang digunakan tergugat adalah identik atau cenderung mirip dengan penggugat yang menyebabkan kebingungan, atau tertipu, atau kesesatan orang lain.²²
5. Ketertiban Umum adalah kaidah mendasar yang digunakan oleh suatu negara, yang bersumber dari norma-norma dasar masyarakatnya dimana kaidah ini digunakan jika hukum yang berlaku sudah menggeser sendi-sendi asasi yang hidup di dalam masyarakat.²³
6. *Generic Designation* adalah salah satu hal yang dipahami oleh calon pembeli untuk menamakan merek sebagai kategori umum, jenis, atau kelas barang atau jasa yang digunakan.²⁴
7. Merek yang telah Menjadi Milik Umum - karena tindakan atau aktivitas dari pemilik merek, merek tersebut telah menjadi nama yang umum dalam perdagangan untuk suatu produk atau jasa yang telah terdaftar.²⁵
8. *Genericness* adalah keadaan atau kondisi menjadi generik, - juga disebut *genericalness*, *genericism*. generik, 1. Umum atau deskriptif, dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk merek dagang tetap mendapat perlindungan, *nonproprietary* (nama generik); 2. Tidak memiliki merek dagang.²⁶

²¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lembar Negara Nomor 42, Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821, Pasal 1 angka 2.

²² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciation Sixth Edition*, (St. Paul: West Publishing Co, 1991), 789

²³ Tineke Louise., *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998) hlm. 104.

²⁴ Richard A. Mann and Barry S. Robert. *Smith and Roberson Business Law 12th Edition*. (United States of America: Thomson South Western West), 2003. hlm 762

²⁵ David Bainbridge. *Intellectual Property Fifth Edition*. (England: Pearson Longman). 2002 hlm. 592

9. Deskriptif adalah tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.²⁷
10. Undang-Undang tentang Merek adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dengan dengan metode analisis data bersifat kualitatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dari keputusan peradilan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun studi dokumen dilakukan dengan teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen.²⁸ Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. Penelitian ini akan mengkaji tentang merek yang telah didaftar namun seiring berjalannya waktu, telah berubah menjadi istilah milik umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Merek, berdasarkan putusan

²⁶ Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. (United States: West). 2009, hlm. 754.

²⁷ Rahmi Jened. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 172

²⁸ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Alumni, 2005), hlm. 29-30.

pengadilan, dan berdasarkan kondisi di dalam masyarakat konsumen, yang dikaitkan dengan beberapa merek yang telah menjadi istilah umum, dan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap merek seperti ini.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dari sudut sifatnya yaitu berupa penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.²⁹ Skripsi ini akan menggambarkan tentang suatu Merek yang telah berhasil didaftarkan namun kemudian Merek tersebut berubah menjadi istilah yang dimiliki oleh umum dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang merek mengaturnya.

Oleh karena skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, maka untuk mengkaji pokok permasalahan sebagaimana yang telah tertulis di atas, dibutuhkan data yang dapat mendukung penelitian ini. Jika dilihat dari tempat memperoleh data, ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.³⁰ Dalam penelitian normatif maka sumber data yang paling utama adalah data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan alat pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Dalam studi dokumen, peneliti berusaha menghimpun berbagai informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan peraturan mengenai merek, khususnya merek terdaftar yang menjadi istilah milik umum. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian. Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

²⁹ *Ibid*, hlm. 4.

³⁰ *Ibid*

Seperti dijelaskan di atas, peneliti dalam melakukan penelitiannya juga menggunakan berbagai bahan pustaka. Secara umum, bahan pustaka yang akan digunakan di bidang hukum dilihat dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (atau biasa disebut bahan hukum penunjang). Oleh karena itu dalam penelitian ini sumber yang digunakan diantaranya:³¹ Bahan Hukum Primer: Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Adapun yang termasuk bahan hukum primer. Ketetapan Majelis Perusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

1. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan artikel yang berasal dari majalah, surat kabar, internet, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai hak kekayaan intelektual khususnya merek, jurnal-jurnal, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti..
2. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau disebut juga bahan penunjang diantaranya bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, ensiklopedia, indeks, artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, dan sumber geografi. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus. Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press)

hukum merek.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengetahui garis besar dari skripsi ini, berikut ini akan dijabarkan secara umum mengenai apa yang akan dibahas di setiap bab. Adapun skripsi ini akan dijabarkan dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Sebagai langkah awal dari skripsi, maka bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang mengapa tema skripsi ini diangkat. Selain itu bab ini akan berisi pokok permasalahan, tujuan, metode, kerangka konsep, dan juga sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN MEREK YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM

Bab 2 akan membahas mengenai konsep-konsep dasar tentang merek yang ada dalam Undang-Undang Merek dan juga berbagai sumber yang diteliti penulis dalam penelitiannya. Bab ini juga akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang merek yang meliputi pengertian merek, fungsi merek, pendaftaran merek dan juga merek yang tidak dapat didaftarkan. Pada Bab 2 juga akan dibahas mengenai klasifikasi merek yang dapat didaftarkan dan juga mengenai merek terdaftar yang menjadi milik umum serta teori pembatalan suatu merek.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN KASUS-KASUS MENGENAI MEREK TERDAFTAR YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM

Bab 3 ini akan menggambarkan tentang berbagai kasus tentang merek yang telah menjadi milik umum di beberapa Negara di dunia.

BAB 4 ANALISIS MENGENAI PENGERTIAN ATAU CAKUPAN TENTANG MEREK TERDAFTAR YANG KEMUDIAN MENJADI MILIK UMUM

Pada Bab ini peneliti akan menganalisis kasus yang menjelaskan mengenai merek terdaftar yang menjadi milik umum, ditinjau dari sisi hukum positif yang

mengaturnya, lalu dari sisi pendapat hukum para hakim dan ahli hukum. Selain itu akan dibahas juga mengenai upaya-upaya yang dilakukan para pemilik merek untuk mengusahakan agar mereknya yang telah didaftarkan tidak berubah menjadi istilah milik umum..

BAB 5 PENUTUP

Pada Bab 5 akan dirangkum seluruh pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yang akan dibagi ke dalam dua sub yaitu: kesimpulan dan saran.



BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN MEREK TERDAFTAR YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹

Dewasa ini, dengan berkembangnya industri dan perdagangan, peranan merek berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan makin menjadi penting. Hal ini memang didahului oleh peranan para gilda atas hasil kerajinan tangannya.² Sebagai akibat dari diberikannya tanda pengenal atas barang-barang hasil pekerjaannya itu, timbullah cara yang mudah untuk memasarkan barang-barangnya.³

Dari pihak produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai atas hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaian, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pemasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan agar konsumen dapat membuat pilihan atas barang yang akan dibeli.⁴

¹ Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. hlm. 320.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hlm 322

2.1.1 Pengertian Merek

Pada dasarnya, definisi merek di antara negara-negara peserta *Paris Convention* memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya karena negara-negara peserta *Paris Convention* mengacu pada ketentuan *Paris Convention* tersebut. Hal ini terjadi pula pada negara berkembang.⁵

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu *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*.⁶

Ada pula rumusan merek yang dikemukakan oleh Drs. Eka A. Abdurrahman. Merek adalah *“tanda yang dibuat di atas barang-barang oleh seorang pabrikan atau distributor untuk mengenal asalnya atau sumbernya”*. Dalam definisi di atas, merek adalah *“cap dagang”* atau *“cap jasa”*. Cap tersebut berfungsi sebagai *“tanda pengenal”* yang diletakkan pemilik atau produsen atau distributor pada suatu barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk *“membedakan”* sumber produksi dan produsen dalam persaingan barang atau jasa yang *“sejenis”* (sama jenisnya).⁷

Philip Kotler, menyatakan bahwa: *“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 dan jasa.”*⁸

Adapun pengertian merek menurut **Djaslim Saladin**, menyatakan bahwa: *“Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan dapat mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang*

⁵ *Ibid*, hlm. 321.

⁶ Undang-Undang Tentang Merek, Pasal 1 angka 1.

⁷ M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasar Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. hlm. 180.

⁸ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=16843> “Merek Dalam Konsep HKI”, diunduh pada tanggal 23 April 2012, Pukul 13.22.

penjual atau sekelompok penjual, yang diharapkan dapat membedakan barang atau jasa dengan produk pesaing.” Sedangkan fungsi merek adalah untuk membedakan kepentingan perusahaan. Informasi tentang produk dan merek datang dari bermacam-macam sumber, iklan, pemberitaan, penjualan dan pengemasan.⁹

Selanjutnya menurut **DR. Buchori Alma**: *“Merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya.”*¹⁰

Pengertian merek menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** adalah: *“Tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.”*¹¹

Menurut **American Marketing Association dalam Rangkuti**, definisi merek adalah sebagai berikut: *“Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing.”*¹²

Menurut **Freddy Rangkuti**, *“Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut.”*¹³

Menurut **A.B Susanto dan Himawan Wijanarko**, *“Merek adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi.”*¹⁴

Dengan demikian merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/mpar/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-35403034-9404-ekuitas-chapter2.pdf>, “Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual”, diunduh pada Tanggal 25 April 2012, pukul 14.01.

¹² *Ibid*

¹³ www.library.upnvj.ac.id, diunduh pada Tanggal 26 April 2012, Pukul 11.19.

¹⁴ *Ibid*

mutu bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis dengan perusahaan lain. Dengan melihat, membaca, atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang diperdagangkan.¹⁵

2.1.2 Fungsi Merek

Adapun fungsi merek adalah:¹⁶

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi seseorang atau beberapa orang atau badan hukum lain;
2. Sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan cara menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.

Selain itu, menurut Pusat Hak Kekayaan Intelektual Universitas Islam Indonesia, Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum dengan produksi seseorang/beberapa orang atau badan hukum lain, sebagai alat promosi, sehingga bila produsen ingin mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, sebagai jaminan atas mutu barang. Merek berfungsi sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.¹⁷ Merek juga berfungsi sebagai tanda pengenal dan tanda yang dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan/atau jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai pembeda atas suatu produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau

¹⁵ Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, hlm. 321.

¹⁶ www.lemliit.ugm.ac.id, "Fungsi Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual", diunduh pada Tanggal 26 April 2012 Pukul 09.11

¹⁷ <http://pusathki.uui.ac.id/konsultasi/konsultasi/fungsi-merek-dan-apakah-ketentuan.html>, "Konsultasi Fungsi Merek", diunduh pada Tanggal 27 April 2012 Pukul 15.21. Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

badan hukum dengan produk barang atau jasa yang sejenis dan merek berfungsi juga sebagai jaminan nilai hasil produksinya khususnya mengenai kualitas dan kemudahan pemakaiannya; Selain itu, merek berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan barang-barang dagangannya; dan terakhir merek berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.¹⁸

Merek berguna untuk memperkenalkan produk suatu perusahaan. Merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.¹⁹

2.1.3 Pendaftaran Merek dan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Untuk dapat diakui secara hukum, sebuah merek harus mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan Direktorat Jenderal). Selanjutnya Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan berdasarkan pemeriksaan substantif. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek.

¹⁸ <http://pusathki.uui.ac.id/artikel/artikel/membangun-reputasi-produk-lewat-merek.html>, "Membangun Reputasi Produk Lewat Merek", diunduh pada Tanggal 27 April 2012 Pukul 15.33.

¹⁹ Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2003) hlm. 322.

Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan. Dengan diterapkannya mekanisme semacam ini bukan saja dapat mengatasi problema yang timbul dari sistem deklaratif, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya, dipertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah didaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu. Selain itu diatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, karena kita telah menjadi negara peserta *Paris Convention*, yang didalamnya mengatur mengenai penggunaan hak prioritas tersebut.²⁰ *Article 15 (3) dan (4) dan (5) TRIPs* menentukan:

“Paragraph 1 shall not be understood to prevent a member from denying registration of trademark on other ground, provided that they do not derogate from the provision of the Paris Convention-1967; The nature of goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of trademark.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan pendaftaran merek ditentukan di masing-masing Negara anggota. Negara anggota dapat menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran. Di Indonesia pendaftaran merek akan diuji dengan prinsip itikad baik (Pasal 4 UUM) dan alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran (Pasal 5) serta alasan relatif ditolaknyanya pelanggaran (Pasal 6).²¹

Pasal 4 UUM menyatakan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak

²⁰ *Ibid*, hlm. 309-310.

²¹ Ahmadi Miru. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. (Jakarta:Rajagindo Persada, 2005)., hlm. 20.

ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.²² Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum selama bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh ini sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Selanjutnya Pasal 5 UUM menyatakan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, contohnya yaitu merek yang bergambar daun ganja. Merek yang bertentangan dengan moralitas agama, contohnya merek menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan, contohnya merek yang berupa kata-kata sumpah serapah. Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, contohnya merek yang mengandung unsur rasis.²³

Merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda (*capable of distinguishing*) atau daya pembeda yang seharusnya menjadi penentu ternyata sangat lemah, contohnya tanda yang berupa satu tanda garis atau satu titik saja, ataupun tanda yang terlalu rumit, sehingga merek menjadi tidak jelas. Juga memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Selain itu

²² Pasal 4 Undang-Undang tentang Merek.

²³ Rahmi Jened. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm 172.

yang tidak dapat didaftarkan pula yaitu tanda yang telah menjadi milik umum (*generic*) dan tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (*descriptive*).

Pasal 6 UUM menetapkan alasan relatif penolakan pendaftaran merek, yaitu: (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 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. Yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal yang merupakan milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan 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, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
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. Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* yaitu termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.
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.

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu syarat bagi merek untuk dapat didaftarkan adalah merek tersebut tidak telah menjadi milik umum. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Merek diberikan contoh, merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. Sayangnya tidak disebutkan apakah yang dimaksud dengan “keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa” disini termasuk merek *descriptive* atau *generic*. Sebenarnya Pasal 5 Undang-Undang Merek mengatur mengenai alasan absolut (*absolute ground*) tidak dapat didaftarkannya suatu merek dengan melihat kemampuan daya pembeda tanda yang digunakan sebagai merek. Namun pengaturannya terkesan agak rancu karena tidak dibedakan antara merek yang bersifat *descriptive* yang bisa didaftarkan sebagai merek dengan membangun *secondary meaning*, dan merek *generic* yang tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai merek.

Untuk dilindungi oleh the Lanham Act, sebuah merek harus cukup berbeda untuk dapat diidentifikasi asal barang atau jasa dari merek tersebut.²⁴ Sebuah simbol dagang dapat memenuhi persyaratan kekhasan dalam salah satu dari dua

²⁴ Richard A. Mann and Barry S. Robert. *Smith and Roberson Business Law 12th Edition*. (United States of America: Thomson South Western West), 2003. hlm 762
Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

cara. Pertama, merek mungkin berbeda secara mendasar jika calon pembeli tidak mengasosiasikannya dengan produk atau jasa yang diwakili merek tersebut karena sifat penunjukan dan konteks di mana ia digunakan. Merek yang *fanciful* dan *arbitrary* adalah tanda yang memenuhi persyaratan kekhasan.²⁵ Sebaliknya, merek yang deskriptif tidaklah khas secara mendasar.²⁶ Beberapa kata mungkin dirasakan oleh calon pembeli memiliki sifat, kualitas, atau karakteristik deskriptif dari barang atau jasa yang digunakan. Dengan demikian, kata apel tidak bisa menjadi merek dagang untuk apel, meskipun mungkin dapat menjadi merek dagang untuk komputer.²⁷

Sebutan deskriptif dapat memenuhi persyaratan kekhasan melalui metode "makna sekunder". Sebuah kata membutuhkan makna sekunder ketika sejumlah besar calon pembeli mengasosiasikan merek dengan produk atau layanan yang diwakilinya. Kantor merek dagang dapat menerima pendaftaran merek sebagai bukti utama dari bukti penggunaan merek dengan makna sekunder secara substansial eksklusif dan berkesinambungan selama lima tahun.²⁸

Menurut Richard A. Mann dan Barry S. Robert, *generic designation* adalah: *one that is understood by prospective purchasers to denominate the general category, type, or class of goods or services with which it is used*. Dalam terjemahan bebas *generic designation* diartikan sebagai salah satu hal yang dipahami oleh calon pembeli untuk menamakan merek sebagai kategori umum, jenis, atau kelas barang atau jasa yang digunakan.²⁹ Seorang pengguna tidak dapat memperoleh hak dalam *generic designation* sebagai simbol perdagangan. Selain itu, simbol perdagangan akan kehilangan kelayakan untuk perlindungan jika calon pembeli datang untuk melihat simbol perdagangan terutama sebagai *generic designation* untuk kategori jenis, atau kelas barang atau jasa dengan mana itu

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

digunakan. Menurut the Lanham Act, tes yang saat ini telah terjadi adalah "signifikansi utama dari merek terdaftar kepada masyarakat yang relevan daripada motivasi pembeli. Contoh merek yang telah kehilangan perlindungan karena merek tersebut telah menjadi milik umum termasuk "aspirin", "termos," dan "cellophane."³⁰ Seperti penjelasan sebelumnya, merek dapat didaftarkan salah satunya jika ada daya pembeda. Biasanya apabila merek berupa kata yang bersifat *descriptive* atau *generic*, maka merek tersebut tidak dapat didaftar. Namun, dalam prakteknya seperti kita ketahui bersama, banyak merek bersifat *descriptive* yang menjadi sebuah merek dan pendaftarannya diterima atau dikabulkan. Contohnya, Merek *Aqua* untuk merek minuman air mineral dalam kemasan, *Singer* untuk mesin jahit, *Supermie* untuk merek mie.

Merek yang menggambarkan produknya (*descriptive*) sebenarnya masih dapat menjadi merek dengan membangun *secondary meaning* melalui penggunaan. Dengan demikian, secara teoritis, semakin deskriptif suatu terminologi yang digunakan sebagai merek, maka harus lebih tinggi upayanya untuk membangun *secondary meaning*.³¹ *Secondary meaning* dilakukan oleh sebuah merek yang bersifat deskriptif atau merek yang memiliki daya pembeda yang lemah, namun dapat didaftarkan setelah membuktikan melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen.

Penggunaan merek harus secara layak, disertai bukti meliputi tempat, waktu, hakikat, dan luasnya penggunaan merek tersebut. Bukti dapat didukung dengan dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti pembungkus, label, daftar harga, katalog, foto, periklanan dan pendapat masyarakat dari hasil survei. Selain itu juga dapat ditampilkan bukti pendukung yang diperoleh dari pernyataan di bawah sumpah secara tertulis atau yang memiliki efek yang sama berdasarkan hukum Negara, atau bukti dari ahli perdagangan atau asosiasi.

Secondary meaning di Amerika dapat dibuktikan melalui:³²

1. *Direct evidence*: kesaksian konsumen, survei konsumen atau;

³⁰ *Ibid*

³¹ Rahmi Jened. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, hlm 164.

³² *Ibid*, hlm 171

2. *Indirect evidence*: penggunaan (esklusivitas, lama, dan cara), jumlah dan cara pengiklanan, jumlah penjualan pada konsumen, pangsa pasar, bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru merek.

Pembuktian penggunaan untuk membangun *secondary meaning* ini harus dilakukan sebelum merek didaftarkan untuk menghindari penolakan karena merek tidak memiliki daya pembeda. Dasar acuannya dapat dilihat dari apa yang telah diatur dalam *Article 15 (2)* dan *16 TRIPs* berikut ini:

*“Article 15 (2): Members may make **registrability depend on use**. However **actual use of trademark shall not be a condition for filling of application of registration**. An application shall not be refused solely on the ground that intended to use has not taken place before of the expiry of a period of three years from the date of application;”*

*“Article 16: The owner of registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties.... The rights described above shall not prejudice any existing prior right, nor shall they affect the possibility of members making rights **available on the basis of use**.”*

Merek utamanya berkembang melalui penggunaan (*use*) untuk melindungi itikad baik melawan produk lain dari produsen pesaingnya, dan tidak merupakan suatu kekayaan jika tidak terkait dengan aktivitas bisnis atau perdagangan. Perlindungan merek justru untuk memastikan bahwa pemegang merek harus menggunakan mereknya.

Persyaratan yang paling mendasar adalah tanda yang tersebut harus memiliki daya pembeda (*capable of distinguishing*) yang dalam perkembangannya kriteria ini diterapkan secara sangat luas yakni: *“Trademarks which are devoid of any distinctive character should not be registered”*. Dengan demikian sebelum masuk pada persyaratan absolut merek harus ditegaskan dahulu prinsip umum tersebut di atas dalam Undang-Undang Merek. Undang-Undang Merek juga tidak secara tegas menyatakan bahwa merek harus *“be visually*

perceptible”, sebagaimana diatur dalam *Article 15 TRIPs*.³³

Di Uni Eropa dalam *Community Trademark Regulation-CTMR* (Aturan Merek Masyarakat Uni Eropa mengatur pedoman pemeriksaan (*Examination Guidelines*) bahwa merek dengan desain sederhana, seperti garis, titik, bulatan, persegi, baik secara sendiri atau terkait dengan elemen deskriptif lainnya, secara umum dipertimbangkan sebagai tidak berisi (*devoid*) karakter pembeda, kecuali digunakan barang atau jasa khusus dan pemohon pendaftaran merek dapat membuktikan telah memperoleh daya pembeda melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen (*secondary meaning*).

Terkait ketentuan ini elemen tiga dimensi bersifat perlambang, gambar, foto, warna, huruf tunggal, simbol dan bentuk dari produk atau bungkus dari produk dapat dinyatakan sebagai *figurative element* yang secara umum dipertimbangkan tidak memiliki karakter pembeda, kecuali membangun *secondary meaning*. Suatu merek yang rumit (*a complex trademark*) yakni yang terdiri atas kombinasi berbagai tipe yang berbeda dari merek yang lazimnya berupa kata dan elemen figuratif, masih mungkin didaftarkan sebagai merek walau secara umum tidak dapat didaftarkan karena:³⁴ “*Where trademark consist of a combination of several elements which on their own would be devoid of distinctive character, the trademark taken as a whole may have distinctive characters*”. Maksudnya jika merek terdiri dari suatu kombinasi beberapa elemen yang jika elemen tersebut berdiri sendiri mungkin tidak memiliki daya pembeda, namun merek secara keseluruhan mungkin memiliki ciri pembeda.

Di Indonesia sebenarnya ada yurisprudensi mengenai *secondary meaning*, Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 127 K/Sip/1972 Mengenai Merek Y.K.K. yang menyatakan bahwa: “Suatu merek meskipun hanya terdiri dari beberapa huruf-huruf, merek tersebut dapat diterima sebagai karena sudah demikian dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dianggap mempunyai daya pembeda.”³⁵ Inilah

³³ *Ibid.*, hlm. 174-175.

³⁴ *CTMR Examination Guidelines paragraph 8.3.*

³⁵ Sudargo Gautama dan Riza Riwanata, *Komentar atas Undang-Undang Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 4.

sebenarnya yang dimaksud dengan membangun asosiasi konsumen atas daya pembeda yang disebut sebagai pengertian kedua (*secondary meaning*).

Berbeda dengan merek yang bersifat *generic*, yang terdiri dari tanda yang menunjukkan istilah umum, termasuk tanda yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang digunakan dalam praktik perdagangan yang lazim. Tanda yang seperti ini adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum, seperti contoh pada penjelasan Pasal 5 huruf c berupa gambar tengkorak tanda bahaya. Merek yang menggunakan tanda semacam ini tidak dapat diterima pendaftarannya, meskipun telah dicoba membangun *secondary meaning*. Hal ini mengingat tidak adil untuk memberikan monopoli sesuatu yang menjadi milik umum (*public domain*). Adapula merek yang menyesatkan (*deceptive*) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi, atau penggunaan dari produk. Dengan penggambaran yang salah tersebut menyesatkan perspektif konsumen yang mempercayai bahwa produk sesuai dengan penggambarannya. Tanda juga bersifat menyesatkan jika hal tersebut menjadi sesuatu yang bersifat material bagi konsumen untuk memutuskan membelinya, contoh, *Glass Wax* untuk pembersih kaca yang tidak berisi lilin (*wax*), *Silkskin* untuk merek baju yang tidak terbuat dari sutra. Merek yang menyesatkan secara geografis, contohnya, *made in Japan*. Merek seperti ini harus tidak dapat diterima pendaftarannya, meski berupaya membangun *secondary meaning* karena dianggap menipu konsumen.

Dalam hal tanda tersebut bersifat deskriptif untuk menjelaskan produk, maka dengan membangun *secondary meaning* berangsur-angsur tanda tersebut dapat memiliki daya pembeda untuk menjadi merek. Hal ini harus memenuhi prinsip penggunaan merek dan memerlukan pembuktian. **Sebaliknya, tanda yang bersifat *suggestive* atau tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda dan dibentuk dari kata temuan dapat menjadi *descriptive* bahkan *generic*, sehingga dapat dihapus perlindungan hukumnya karena tidak ada lagi ada daya pembeda.**

Suatu merek yang sudah dimohonkan pendaftarannya, kemudian diterima, maka proses pendaftaran pun dapat terus berlanjut. Merek yang telah didaftarkan

dan telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka pihak yang mengajukan permohonan merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Hak atas merek sendiri diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.³⁶ Merek tersebut dapat dipakai untuk digunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³⁷ Kalau hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tentang Merek, tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur:

1. Gambar,
2. Nama,
3. Kata,
4. Huruf-huruf,
5. Angka-angka,
6. Susunan warna,
7. Atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Itulah beberapa bentuk atau unsur yang dapat diubah menjadi merek dagang atau merek jasa. Bagaimana kebolehan mempergunakan unsur-unsur tersebut menjadi merek, beberapa akan diuraikan secara singkat.³⁸

1. Gambar

Ke dalam pengertian gambar, termasuk semua hasil karya. Bisa berupa lukisan (*drawing*), gambar teknik (*mechanical drawing*) baik yang dihasilkan tangan atau alat elektronik. Boleh berupa lukisan alam, gambar kayu, burung,

³⁶ Undang-Undang Tentang Merek, Pasal 28.

³⁷ Prof. Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.*, hlm. 86.

³⁸ Rahmi Jened. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, hlm. 180-181.
Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

daun, segala macam jenis buah-buahan, gedung, gelas, cangkir, dan sebagainya. Intinya, setiap objek yang dapat dilukis atau digambar, dapat dijadikan merek. Dengan kata lain, segala jenis flora, fauna, barang perkakas dan barang perhiasan yang dapat dilukis atau digambar, menurut hukum dapat dijadikan merek. Ada gambar elang untuk merek minyak angin. Gambar buaya untuk merek kemeja, kepala harimau dan singa, gunung atau pohon.³⁹

Akan tetapi perlu diingat, apabila gambar hendak dijadikan sebagai merek, harus ditopang oleh dua asas pokok. Kedua asas ini terutama menjadi patokan terhadap gambar merek yang terdiri dari lukisan di luar objek hayati, nabati, dan benda-benda peralatan hasil produksi manusia. Tetapi berupa gambar diagram (sket atau bagan), diagonal (gambar sudut-menyudut), diameter (garis tengah), dial (piringan atau lempengan dan lingkaran atau sirkel).⁴⁰

Terhadap segala jenis gambar diagram, diagonal, diameter, dial, dan sirkel, berlaku asas: tidak boleh terlampaui *“rumit”* dan tidak boleh terlampaui *“sederhana”*

2. Nama

Unsur kedua yang dapat dijadikan merek ialah *“nama”*. Nama sebagai merek meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati. Meliputi juga nama perorangan, keluarga, dan badan hukum. Juga termasuk yang diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai, atau nama tempat.

a. Nama Keluarga (Family Name)

Nama keluarga atau *“surname”* sering dipergunakan sebagai unsur merek. Di Inggris terdapat penegasan, setiap orang mesti dibolehkan berdagang atas *“nama sendiri”*. Hal itu merupakan hak yang muncul dan melekat secara alami pada setiap orang. Ambil contoh nama dagang dan merek DUNHILL yang berasal dari pendirinya ALFRED DUNHILL. Namun demikian, dia harus jujur. Tidak boleh mengambil kesempatan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 183.

⁴⁰ *Ibid*

mempergunakan reputasi orang lain. Di Indonesia pun demikian halnya. Hal itu dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Tentang Merek. Akan tetapi tidak semua nama perorangan atau keluarga dapat dijadikan merek. Ada beberapa patokan yang mesti ditegakkan untuk menentukan apakah suatu nama perorangan atau keluarga dapat dibenarkan menjadi merek. Memang hal ini tidak secara luas ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Tentang Merek. Namun ketentuan itu dapat dijelaskan lebih rinci yaitu: **Memiliki daya Pembeda**. Agar nama perorangan atau keluarga maupun nama badan hukum dapat dijadikan merek, harus benar-benar terbukti memiliki daya pembeda. Nama tersebut memiliki “distinctive power” dari merek orang lain apabila nama itu dilekatkan menjadi merek yang diambil dari nama perorangan, keluarga, atau badan hukum. Patokannya nama itu sangat khusus menjadi identitas orang, keluarga atau badan hukum yang bersangkutan. Misalnya nama keluarga BAKRI sangat berbeda dengan KALLA. Nama kedua keluarga tersebut sama-sama memiliki identitas yang sangat spesifik. Antara keduanya tidak kabur, tapi jelas memiliki “distinctive power” bagi setiap orang yang melihat dan mendengarnya.⁴¹

b. Tidak Mengandung Banyak Pengertian

Suatu nama yang mengandung berbagai ragam pengertian, bertentangan dengan asas pertama. Alasannya, apabila nama perorangan, keluarga, dan badan hukum mengandung arti banyak, dengan sendirinya “*daya pembedanya*” menjadi “*lemah dan pudar*”. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan W.R Cornish bahwa “*surname*” yang mampu memiliki daya pembeda, adalah nama yang tidak mengandung berbagai pengertian.⁴²

Contoh nama perorangan, keluarga, dan badan hukum yang mengandung arti banyak adalah HAKIM karena selain memiliki makna sebagai nama, nama tersebut juga bermakna sebagai sebuah jabatan yang

⁴¹ *Ibid*, hlm.186.

⁴² *Ibid*, hlm 187.

bertindak mengadili suatu perkara di pengadilan. Berbeda halnya dengan nama Budi ataupun Suprpto yang tidak memiliki arti banyak yang langsung dapat memancarkan identitas khusus bagi Budi atau Suprpto.

Nama yang mengandung banyak pengertian tidak dibenarkan untuk menjadi merek karena akan memberatkan masyarakat umum untuk mencari dan memahami makna yang sebenarnya. Kekaburan arti yang dipancarkannya sangat potensial membingungkan masyarakat untuk membedakannya sebagai nama keluarga atau sebagai hal lain sesuai dengan makna lain yang dikandungnya. Oleh karena itu, kalau kebetulan seseorang memiliki nama HAKIM, nama itu tidak dapat dijadikan merek dagang atau jasa.⁴³

c. Nama yang Sangat Umum

Nama yang sangat umum dipakai masyarakat, tidak boleh dijadikan merek. Apabila ada permohonan pendaftaran merek dan ternyata yang diajukan nama perorangan atau keluarga yang sangat luas dipakai masyarakat, kantor merek harus menolak pendaftarannya. Di Indonesia, banyak nama yang sangat umum dipakai. Ambil contoh nama AHMAD atau SOLEH. Di mana-mana, masyarakat Indonesia sangat suka memberi nama itu kepada anggota keluarga. Dalam hal yang seperti ini, nama yang luas digemari masyarakat sangat potensial mengaburkan identitas khusus seseorang. Jika nama yang seperti itu dijadikan merek, sejak semula dia sudah tidak mampu memberi daya pembeda yang kuat. Masyarakat bisa bingung untuk menentukan keluarga AHMAD mana yang dilambangkan oleh merek yang bersangkutan.⁴⁴

d. Nama Orang Terkenal

Mengenai hal ini sangat jelas larangan pemakaiannya menjadi merek sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Tentang Merek,

⁴³ *Ibid*, hlm. 188.

⁴⁴ *Ibid*

permintaan pendaftarannya harus ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, kecuali ada persetujuan tertulis dari yang berhak. Memang sifat larangannya tidak mutlak tapi bersifat relatif. Dilarang sepanjang tidak ada persetujuan dari yang berhak, dan boleh apabila ada persetujuan. Dan bentuk persetujuannya harus “tertulis”. Tidak dibenarkan persetujuan secara lisan.⁴⁵

e. Nama Jenis (Generic Name)

Sehubungan dengan masalah nama sebagai unsur merek, sering berhadapan dengan kasus nama jenis atau “*generic names*”. Yang dimaksud dengan merek yang mengandung nama jenis, kata-kata atau tulisan maupun gambar yang dijadikan merek sama dengan jenis barang atau jasa yang bersangkutan. Salah satu kasus permohonan pendaftaran merek yaitu ICEPAK, untuk melindungi pemakaian ulang es nontoksik sebagai pengganti makanan dan minuman. Permohonan ditolak pemeriksa pendaftaran. Alasannya, ICE-PAK hanya merupakan deskripsi nama jenis barang dimana ia dilekatkan menjadi merek. Meskipun dipakai perkataan ICE-PAK, tetapi secara nyata tidak menghilangkan sifat deskriptifnya sebagai nama generik. Sama sekali penggunaan perkataan PACK tidak mengandung “*arti tambahan*” atau “*secondary meaning*” terhadap pengertian nama jenis barang.⁴⁶

Dari contoh-contoh yang dikemukakan, betapa sulit terkadang menentukan apakah merek yang diberikan dalam bentuk kata-kata sama dengan nama generik barang atau jasa yang dilindunginya. Praktek peradilan di Indonesia pun, tidak selamanya berpegang secara kaku menafsirkan nama generik. Hal itu, menghilangkan fungsi daya pembeda, karena merek tidak memberi identitas khusus atas barang yang dilindunginya. Akan tetapi pengadilan berpendapat, suatu kata meskipun mirip dengan jenis barang, bisa menjelma menjadi merek apabila dipakai

⁴⁵ *Ibid.* hlm 188-189.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 190-191.

terus menerus sehingga menimbulkan daya pembeda dengan barang lain. Begitulah keadaan Super Mie, dianggap mempunyai ciri khusus, karena dilukiskan sedemikian rupa sehingga menonjol sekali dalam bungkusnya sejak Juli 1969, dan khalayak ramai telah mengenal kekhususan itu, sehingga Super Mie menjelma menjadi merek walaupun pada dasarnya barang yang dilindungi sama dengan nama jenis barang. Akan tetapi barangkali alasan yang paling tepat untuk mendukung perkataan Super Mie tidak lagi identik dengan nama generik barang yang dilindunginya, didasarkan atas “secondary meaning” (arti tambahan).⁴⁷ Dengan dirangkainya perkataan Mie dan Super, merek tersebut tidak lagi murni bersifat nama jenis (generic name), tetapi sudah mengandung arti tambahan. Namun sulit untuk membantah, arti tambahan itu sendiri tetap tidak mampu secara keseluruhan menghapuskan kesan adanya persamaan antara merek dengan jenis barang, sehingga terasa betul merek tersebut adalah nama jenis barang yang dilindunginya sendiri.⁴⁸

Contoh lain putusan MA dalam kasus merek AQUA (30 Maret 1992, No. 757 K/Pdt/1989). Dalam perkara ini MA mensahkan merek Aqua untuk melindungi jenis air minum mineral. Pertimbangannya antara lain, *“Meskipun Aqua berasal dari bahasa Latin yang dikenal di Indonesia sebagai jenis barang minuman mineral, baru setelah merek Aqua beredar di Indonesia”*. Seolah-olah MA tidak peduli persamaan arti Aqua adalah air. Sehingga pada dasarnya nama merek sama dengan generik barang yang dilindungi.⁴⁹

Tujuan pokok larangan memakai nama generik barang, agar tidak timbul monopoli. Setiap jenis barang harus bebas dalam persaingan perdagangan. Apabila seorang pengusaha atau pedagang memakai merek dengan nama generik, seolah-olah menghilangkan hak orang lain untuk memproduksi dan memperdagangkannya. Berbarengan dengan itu, merek

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

yang mengandung istilah umum hanya sekedar menyebutkan kategori barang tetapi tidak memberi petunjuk perbedaan dan identitas khusus terhadap seorang produsen tertentu. Tidak mampu mengkomunikasikan pesan atas sumber barang. Dengan kata lain merek generik tidak pernah berfungsi sebagai merek, tetapi lebih menonjolkan sifat monopoli. Oleh karena itu tidak layak memberi perlindungan kepadanya. Pendaftarannya harus ditolak Kantor merek.⁵⁰

3. Angka-Angka

Prof. Sudargo Gautama berpendapat bahwa pada prinsipnya, merek yang terdiri dari angka-angka saja, tidak dapat dijadikan merek. Namun secara kasuistik dapat dibenarkan apabila angka-angka itu sudah “umum diterima”. Di Amerika Serikat, pendaftaran merek yang terdiri dari kombinasi angka dengan perkataan: 17 MILE DRIVE untuk melindungi pakaian, serbet, mangkuk, ransel, dan peralatan rekreasi, pernah ditolak. Penolakan pendaftaran ini didasarkan pada alasan bahwa 17 MILE DRIVE pada pokoknya hanya deskripsi geografis. Dalam kasus ini dasar penolakan pendaftaran tidak bertitik tolak dari penggunaan angka-angka. Tetapi apa yang digambarkan dari merek tersebut, sama dengan suatu kawasan yang terletak di Pebble Beach yang dikenal dengan 17 Miles Drive, karena jalan yang terdapat di sana meliputi 17 mil.⁵¹

Kalau diperhatikan, Undang-Undang Merek Pasal 1 angka 1 dimungkinkan menjadikan merek yang semata-mata terdiri dari angka-angka. Menurut ketentuan ini, yang tidak dibolehkan jika hanya terdiri dari satu angka saja. Jelas ditegaskan “angka-angka”. Jadi bersifat majemuk. Paling tidak terdiri dari dua angka atau lebih. Kalau begitu boleh mempergunakan unsur angka-angka sebagai merek tanpa memerlukan kombinasi dengan unsur lain asal terdiri dari paling sedikit dua angka.⁵²

Berdasarkan pengamatan, jarang ditemukan merek yang murni dari angka-

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 193.

⁵¹ *Ibid*, hlm 218.

⁵² *Ibid*

angka. Merek yang datang dari luar negeri pun jarang dijumpai berbentuk angka-angka. Di Indonesia barangkali rokok Djisamsoe yang memakai angka 234. Tetapi angka-angka tersebut tidak bersifat mandiri. Angka-angka itu ditempatkan dalam logo setengah lingkaran. Memang yang paling tepat jika merek mengandung unsur angka-angka, sebaiknya dikombinasi dengan unsur lain untuk memperkuat karakter identitas dan daya pembeda yang dimilikinya.⁵³

4. Susunan Warna

Merek yang terdiri dari susunan warna, lebih mempunyai karakter identitas bila dibanding dengan angka-angka karena lebih potensial memiliki daya pembeda. Namun tidak mengurangi kemungkinan terjebak ke arah yang mendekati generik. Jika susunan warna menggambarkan bentuk jenis barang, berarti susunan warna dianggap sama dengan deskripsi jenis barang. Permohonan pendaftarannya harus ditolak atas alasan merek yang dipakai merupakan kombinasi generik. Merek yang seperti itu sesuai dengan *“doctrine of incapability”* dan dianggap *“incapable of identifying such product and distinguishing it from like goods of others”*.⁵⁴

5. Kombinasi dari Unsur-Unsur Tersebut

Sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Merek, ada beberapa unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk menciptakan suatu merek barang atau jasa. Merek terdiri dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, dan susunan warna. Masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa dikombinasi antara satu dengan yang lain. Sebaliknya, salah satu unsur dapat dikombinasi dengan unsur yang lain.⁵⁵

Sebagai lanjutan pemahaman pengertian merek baik secara umum maupun bertitik tolak dari ketentuan Undang-Undang, perlu dipermasalahkan perkembangan yang menggeser pengertian *“descriptive” (deskripsi, lukisan)* ke

⁵³ *Ibid*, hlm 219.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 220-221.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 221.

arah *“highly descriptive” (deskripsi tinggi)* dikaitkan dengan patokan daya pembeda. Pergeseran perkembangan ini telah terjadi di beberapa negara, dan dalam tulisan ini pembahasannya berorientasi pada perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat.⁵⁶

Pada mulanya Common Law berpendirian, hanya merek yang mengandung sebutan generik (*generic terms*) yang dianggap bersifat deskriptif. Oleh karena itu, setiap merek di luar *“generic terms”* dapat dibenarkan sebagai merek, dengan syarat:⁵⁷

1. Sebutan mengandung sifat eksklusif,
2. Terus menerus dipakai dalam perdagangan, paling tidak selama 5 tahun dari tanggal permohonan pendaftaran,
3. Telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen,
4. Menunjukkan sumber tunggal (*a single source indicator*), melalui kampanye promosi iklan.

Apabila syarat-syarat ini dipenuhi, merek yang berbentuk sebutan perkataan yang tidak melukiskan nama generik barang atau jasa, dianggap dengan sendirinya memiliki daya pembeda (*distinctiveness*). Memang dalam perjalanan perkembangan merek, telah lama dianut ajaran yang disebut teori *“presumption of distinctiveness”*. Teori ini mengajarkan, setiap merek yang tidak mengandung nama atau sebutan generik (*generic name*) dengan sendirinya menurut hukum dianggap telah memiliki identitas dan pemakaian eksklusif, dengan demikian dianggap telah memiliki daya pembeda, oleh karena itu, mempunyai hak untuk didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum.⁵⁸

Jadi selama teori *“presumption of distinctiveness”* berkembang, yang tidak dibenarkan sebagai merek, hanya *“generic name”* atau *“generic terms”*. Hanya ini saja yang dikualifikasi bersifat deskriptif. Sedang merek yang mengandung nama atau sebutan yang bersifat umum, sebutan atau nama yang mengandung banyak pengertian, sebutan yang terlalu sederhana, yang terlampau

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 222.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*, hlm 223.

rumit, keterangan mengenai sifat, jenis, ukuran, tujuan, atau fungsi barang atau jasa, kualitas barang; tidak dianggap bersifat deskriptif. Oleh karena itu hukum harus menganggapnya memiliki identitas khusus dan langsung dianggap memiliki daya pembeda dengan merek orang lain.⁵⁹

Belakangan ini pada tahun 1946 lahir Undang-Undang Amerika Serikat yakni Trademark Act yang lazim disebut Act 1946. Pada Pasal 2 (f) dikatakan, memberi kewajiban pada Kantor Merek (*Trademark Office*) untuk menentukan apakah suatu merek bersifat deskriptif atau tidak. Pelimpahan beban kewajiban yang dipikulkan pada Kantor Merek untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai kekuatan daya pembeda tanpa mempersoalkan nama generik atau deskriptif, telah menggeser teori "*presumption of distinctiveness*". Sebagai penggantinya timbul "*doctrine of de facto acquired distinctiveness*". Artinya setiap merek mesti secara nyata memiliki daya pembeda. Menurut doktrin ini, untuk menentukan suatu merek memiliki daya pembeda, tidak cukup didasarkan atas pertimbangan pemakaian pengenalan masyarakat serta pengiklanan. Tetapi di samping itu, dituntut tingkat daya pembeda yang kuat. Harus benar-benar mampu memancarkan dan menegakkan secara nyata ciri khas perbedaan yang dimilikinya dengan merek barang atau jasa orang lain yang sejenis.⁶⁰

Jika doktrin "*de facto acquired distinctiveness*" tidak membedakan lagi antara deskriptif dengan nama atau sebutan generik, patokan apa yang harus dipedomani Kantor Merek untuk menentukan apakah suatu merek memiliki daya pembeda? Untuk memudahkan operasional penentuan ada atau tidak daya pembeda, telah dikembangkan teori "*so highly descriptive*". Artinya walaupun suatu merek tidak secara langsung mengandung nama atau sebutan generik barang atau jasa, jika ada yang terkandung di dalamnya merupakan gambaran "*karakteristik sentral*" atau "*karakteristik dominan*" dari barang atau jasa yang bersangkutan, merek yang seperti itu diklasifikasi "*so highly descriptive*". Setiap merek yang melukiskan atau memancarkan "*a central or dominant*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 224.

characteristic” dari barang atau jasa yang bersangkutan, dikualifikasi sebagai “*so highly descriptive mark*” (*merek yang berdeskripsi tinggi*).⁶¹

Kapan dikatakan suatu merek mengandung “*a central or dominant characteristic*” sehingga dikualifikasi sebagai merek “*so highly descriptive*”? Apabila lukisan atau sebutan perkataan merek mengandung: maksud atau tujuan barang (*purpose*), pemakaian barang (*use*), fungsi barang (*function*), wajah atau keistimewaan (*feature*), keterangan bahan (*ingredient*), penjelasan atau gambaran kualitas (*quality*). Apabila suatu merek mengandung salah satu faktor yang dikemukakan, dianggap berdeskripsi tinggi. Tidak dapat dibenarkan menjadi merek. Oleh karena itu pendaftarannya harus ditolak.⁶²

Central or dominant characteristic dapat juga diartikan lukisan atau penyebutan “*aspek terpenting*” atau “*described an important aspect*” dari barang atau jasa. Deskripsi yang seperti ini meliputi: deskripsi umum atau “*general descriptive*”, deskripsi generik atau “*generical descriptive*”, deskripsi murni atau “*purely descriptive*”, terjemahan nama umum barang atau jasa (*translation*).⁶³

Gambaran atau pendeskripsian yang demikian dikualifikasi sebagai “*so highly descriptive*”. Tidak menjadi soal apakah ada tambahan atau imbuhan lain, meskipun tambahan atau imbuhan mengandung pengertian tambahan (*secondary meaning*). Tambahan itu dianggap tidak mampu dan tidak berdaya memancarkan kekuatan pembeda. Oleh karena itu merek yang berbentuk *so highly descriptive* tidak mampu berfungsi sebagai merek. Ada pula yang lebih merinci tentang merek *so highly descriptive*. Rincian itu didasarkan pada pengamatan praktek yang berkembang di Amerika Serikat.⁶⁴

1. Perkataan atau sebutan yang melukiskan sifat eksklusif yang dominan dari barang atau jasa,
2. Sebutan yang menggambarkan kekhususan identitas,
3. Perkataan kombinasi dengan nama jenis,

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, hlm. 225.

⁶⁴ *Ibid*

4. Perkataan atau lukisan yang menerangkan dominasi atau sentralisasi, tujuan, pemakaian, fungsi, bahan, dan kualitas barang.

Secara kasuistis, merek yang nyata-nyata berciri deskriptif generik dibenarkan sebagai merek. Antara lain dapat dilihat dalam salah satu putusan MA mengenai merek Aqua untuk jenis air mineral. MA tidak menyatakan sebagai *so highly descriptive* atau sebagai generik murni. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan yang mengemukakan **“meskipun Aqua berasal dari bahasa Latin dan sama artinya dengan air, namun Aqua dikenal di Indonesia sebagai jenis minuman air mineral, baru setelah merek Aqua beredar di Indonesia”**.⁶⁵

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar penolakan pendaftaran merek yang tergolong *so highly descriptive*. Pertama; mengandung sifat monopoli. Jika dibenarkan merek terhadap suatu jenis barang atau jasa memakai nama, sifat, tujuan, fungsi, kualitas, indikasi promosi, sugesti, atau fantasi, hal itu merupakan legalisasi kepada pemilik untuk memonopoli produksi dan pemasaran secara manunggal. Setiap ada orang yang memproduksi dan memasarkan dengan merek lain, bisa saja dianggap mengandung persamaan. Seolah-olah merek *so highly descriptive* menutup pintu terhadap persaingan pasar bebas. Hal ini mematikan perlombaan peningkatan kualitas dan efisiensi, serta memberi pembenaran terhadap barang bermutu jelek menguasai pasar. Matinya perlombaan peningkatan kualitas dan efisiensi, sangat merugikan perkembangan pertumbuhan kehidupan perekonomian.⁶⁶

Sistem perdagangan yang seperti ini jelas-jelas merugikan kepentingan konsumen. Barang yang jelek mutunya dilindungi hukum meskipun sangat merugikan masyarakat luas. Membiarkan keadaan yang demikian, sangat bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Apalagi jika *so highly descriptive* berciri merek fantasi yang fiktif. Lantas dibenarkan leluasa menguasai pasar, karena menutup merek orang lain tampil atas alasan mengandung persamaan. Berarti hukum sengaja membiarkan masyarakat konsumen diperkosa

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 229.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 236.

oleh perdagangan curang. Kalau begitu tepat untuk menolak merek *so highly descriptive*. Merek ini sangat sensitif bersentuh dengan unsur persamaan, disebabkan penggambaran dan penyebutan generiknya terlampau umum. Sangat potensial menutup peluang pengusaha dan pedagang lain untuk memproduksi dan memperdagangkan jenis barang tersebut. Mengenyampingkan merek *so highly descriptive* ialah dengan jalan menolak permohonan pendaftarannya. Tujuannya untuk membuka peluang bagi berbagai merek untuk tampil dalam persaingan pasar bebas, agar masyarakat mempunyai bermacam-macam pilihan sesuai dengan desain dan kualitas merek yang mereka inginkan.⁶⁷

Selain daripada alasan kepentingan umum yang dikemukakan, merek yang bercorak *so highly descriptive* tidak saja sering bersifat fiktif tetapi bisa menyesatkan dan membingungkan. Ambil contoh merek BEBAS SODIUM (*SODIUM-FREE*) untuk makanan. Bisa menyesatkan khalayak ramai. Seolah-olah makanan itu saja yang bebas dari sodium, sedang makanan yang didagangkan orang lain dianggap mengandung sodium. Paling tidak orang akan bingung dan ragu untuk membeli dan memakan barang merek orang lain karena takut mengandung sodium. Kalau begitu pada merek *so highly descriptive*, sangat dekat berseberangan dengan doktrin “*diception*” (*penyesatan*) dan “*confusion*” (*membingungkan*). Bertitik tolak dari alasan yang dikemukakan, cukup dasar untuk menerapkan teori dan ketentuan hukum untuk menolak permohonan pendaftarannya. Dan tepat sekali menyatakan merek yang seperti itu “*unregistrable*” (*tidak bisa didaftar*).⁶⁸

2.2. Merek Terdaftar yang Menjadi Milik Umum

Adakah yang memiliki *Band-Aid* disini? atau dimanakah *Laundromat* terdekat? Bahasa sehari-hari seperti di atas adalah kekuatan yang bertenaga, khususnya ketika menyebutkan nama merek. Dari kedua kasus di atas, merek terdaftar menjadi dilibatkan, tetapi kebanyakan konsumen tidak menyadari hal

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 236-237.

⁶⁸ *Ibid*
Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

tersebut. "*Band-Aid*" adalah merek terdaftar dari *Johnson & Johnson*, dan "*Laundromat*" pernah menjadi nama merek dagang yang diciptakan oleh *Westinghouse Electric and Manufacturing Company* pada tahun 1930an. Lalu apa yang terjadi?⁶⁹

Jika kita bertanya pada pengacara, mereka mungkin akan mengatakan ini adalah generalisasi merek. Jika kau bertanya pada ahli bahasa, dia mungkin akan menjelaskan bahwa ini adalah metonimia: ketika sebuah bagian digunakan untuk menunjukkan keseluruhannya. "*Band-Aid*" (mereknnya) hanyalah satu contoh dari perban perekat. *Band-Aid* ditemukan pada tahun 1921 oleh pekerja *Johnson & Johnson* dan mendapat popularitas dalam beberapa dekade, membuatnya menjadi nama alat rumah tangga. Pada akhirnya "*Band-Aid*" dipakai untuk menunjukkan perban perekat manapun, dan nama merek dagangnya menjadi digeneralisasi. Hal yang sama terjadi pada "*Laundromat*", yang sekarang berdiri untuk setiap binatu yang dioperasikan dengan koin.⁷⁰

Metonimia terjadi sebelum nama merek dagang digeneralisasi. Konsumen mengambil contoh merek yang paling mereka ingat dalam pikiran mereka untuk sebuah produk dan menggunakannya untuk menunjuk pada semua produk yang serupa dalam satu kategori yang sama. Itu adalah sifat dasar manusia untuk membuat sesuatu menjadi lebih sederhana. Kita membuat merek menjadi istilah umum karena lebih mudah dengan cara demikian.⁷¹

Menurut Robert P. Merges, Peter S. Menel, dan Mark A. Lemley: *Generic terms are either "born generic," i.e., refused registration on the Principal Register because they are generic ab initio, or they become generic over time through a process called "genericide"*.⁷² Nama merek menjadi istilah umum ketika merek-merek tersebut digunakan secara umum sehingga masyarakat

⁶⁹http://adsoftheworld.com/when_a_brand_name_becomes_generic_and_how_you_can_prevent_it., "When a Brand Name Becomes Generic And How You Can Prevent It", diunduh pada tanggal 28 April 2012 Pukul 18.09.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² Robert P. Merges, Peter S. Menel, Mark A. Lemley. *Intellectual Property in The New Technological Age*. Third Edition. (New York: Aspen Publishers). 2003, hlm. 675.
Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

mengasosiasikan nama merek dengan setiap tipe produk barang tersebut daripada dengan siapa yang membuatnya, atau siapa yang membuat merek dagang tersebut. Merek dagang telah disamaartikan dengan produknya. Dan saat pengusaha ingin membuat produknya menjadi diketahui banyak orang, merek dagang tersebut dapat kehilangan haknya untuk didaftar dan dilindungi jika telah menjadi milik umum.⁷³

Istilah generik adalah kata umum atau istilah umum, yang sering ditemukan di dalam kamus, untuk mengidentifikasi produk-produk dan jasa-jasa dan tidak spesifik untuk sumber tertentu. Tidak dimungkinkan untuk mendaftarkan sebagai sebuah merek dagang atau jasa yang diidentifikasi di dalam aplikasi pendaftaran. Jika merek dagangnya menjadi istilah umum, seringkali karena merek tersebut digunakan dengan tidak sesuai, hak dalam merek tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan.⁷⁴

Dalam menilai kesesuaian sebagai merek dagang, kata-kata dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Semakin kuat mereknya, perlindungannya pun semakin dapat diberikan untuk menghadapi merek lain. Kategori tersebut, diurutkan berdasarkan penurunan urutan nerdasarkan kekuatan mereknya, yaitu:⁷⁵

- ① *Fanciful Marks* - kata yang populer yang tidak memiliki hubungan dengan barang-barang yang dijelaskan (Contoh: *Exxon* untuk produk minyak bumi).
- ② *Arbitrary Marks* - Kata yang ada yang tidak berkontribusi makna apa-apa bagi barang-barang yang dijelaskan (Contoh : *Apple* untuk komputer)
- ③ *Suggestive Marks* - kata-kata yang memberi kesan makna atau relasi tapi tidak menjelaskan barang-barang itu sendiri (Contoh: *Coppertone* untuk *lotion* untuk berjemur).

⁷³ <http://inventors.about.com/b/2006/01/29/when-a-brand-name-becomes-generic-genericized-trademarks.htm>, "When a Brand Name Becomes Generic Genericized Trademarks", diunduh pada tanggal 28 April 2012 Pukul 18.23

⁷⁴ "Trademarks Versus Generic Terms", diunduh pada tanggal 28 April 2012 pukul 18.36.

⁷⁵ *Ibid*

Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

2.2.1. Masa Berlakunya Suatu Merek

Jika ditanyakan apakah perlindungan merek dagang berlaku untuk selamanya, jawabannya adalah tidak. Pendaftaran merek dagang di Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat tidak menjamin perlindungannya secara terus menerus. Merek dagang dapat hilang dengan cara penundaan, pembatalan, atau berakhirnya masa perlindungan. Merek dagang dapat juga menjadi istilah milik umum dan masuk ke dalam domain publik, dapat berakhir masa berlakunya jika digunakan secara tidak patut, atau mungkin diberikan kepada pihak lain dalam kondisi perkara di pengadilan.

Section 14(3) dari the Lanham Act (46 U.S.C.A. § 1064(3)) mengatakan dalam bagiannya:

“a trademark may be cancelled at any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered and specifically provides that the primary significance of the registered mark to the relevant public, not purchaser motivation, shall be the test for determining whether the registered mark has become generic.”⁷⁶

Lalu Christopher H. Hall dalam bukunya *“Cancellation of Registration of Trademark That Has Become Generic Term”* mengatakan:

“If a mark no longer performs the essential trademark function of identifying the product’s source such that the average consumer no longer considers that exclusive rights attach to it, then “a registration may be sought at any time if the registered mark becomes the common descriptive name of an article or

⁷⁶ James Lockhart, *When Does Product Become Generic Term So As To Warrant Cancellation of Registration of Mark, Pursuant To § 14 of Lanham Act* (15 U.S.C.A. § 1064), 156 A.L.R. Fed. 131 (2005).

*substance*⁷⁷

Hal-hal di atas mengungkapkan bahwa merek dagang terdaftar tidak dapat lagi disebut sebagai sebuah merek dagang dan harus dilakukan pembatalan atas mereknya jika mereknya sudah dianggap sebagai sebuah kata benda dibandingkan merek.

2.2.2. Pembatalan Pendaftaran

Menurut Pasal 68 Undang-Undang tentang Merek, pada ayat (1) dikatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang tentang Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak pendaftarannya

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sejak tanggal pencoretan sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Merek dagang terdaftar dapat dibatalkan jika kemudian menjadi kata yang berubah menjadi istilah milik umum untuk beberapa atau semua barang atau jasa untuk jenis barang atau jasa yang didaftarkannya (*15 U.S.C sections 1064 [3]*). Ketika masyarakat yang terkait atau yang bersangkutan berhenti mengidentifikasi merek dagang dengan sumber tertentu atas barang atau jasanya namun malah mengidentifikasi merek dengan kelas barang atau jasa daripada sumbernya, merek tersebut telah menjadi istilah milik umum dan telah kehilangan hak sebagai merek.

⁷⁷ Christopher H. Hall, *Cancellation of Registration of Trademark That Has Become Generic Term*, 37 Am. Jur. POF 2D 67 § 4 (2005).

Jadi Bukti dari kasus istilah umum sekarang ini menyatakan bahwa faktor berat pengadilan berhubungan dengan pengiklanan dan usaha hubungan masyarakat seperti bukti penelitian. Pemilik dari merek yang tampak telah digunakan sebagai istilah umum oleh banyak anggota masyarakat telah mampu untuk melindungi diri mereka dengan memantau secara teliti bagaimana suatu merek digunakan oleh mereka dan oleh kompetitornya dan oleh media.

Ketika suatu kasus diperdebatkan, telah ada kecenderungan beberapa tahun belakangan di pengadilan untuk menimbang bukti penelitian yang terpercaya. Untuk alasan ini, sangat kritis bagi sebuah merek mengharapkan untuk melindungi merek dagangnya untuk melakukan dan menyampaikan dengan baik penelitian yang menggunakan metode yang diterima yang menampilkan kasus dalam keterangan yang meyakinkan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, degenarasi dari merek dagang menjadi istilah umum dapat sering diusut kepada penyalahgunaan dari merek tersebut oleh pemiliknya, seseorang selain daripada pemiliknya, atau kombinasi dari keduanya. Sebagai contoh, pemilik mungkin berkontribusi kepada masalah dengan secara terus menerus menggunakan merek sebagai kata benda daripada kata sifat. Ada sejarah panjang dari persoalan penting dalam kasus pengadilan ini. Sebagai contoh, dalam *Haughton Elevator Co. v. Seeberger (a950)*, bukti menunjukkan bahwa pemilik merek dari "Escalator" telah berulang kali mengacu kepada "escalators" dalam periklanannya. Hal ini berlanjut menjadi persoalan yang penting.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN KASUS-KASUS MENGENAI MEREK TERDAFTAR YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM

3.1. Permasalahan Merek Terdaftar yang Menjadi Milik Umum

Semua pemilik merek dagang pasti menginginkan merek dagang mereka dapat menjadi merek yang memimpin di sektor pasar. Namun suksesnya pemasaran besar adalah seperti pedang bermata dua. Menjadi merek yang dominan, misalnya, ketika konsumen meminta 'cola', 'tisu', atau 'catatan yang dapat direkatkan', dapat membawa suatu merek ke dalam kemungkinan bencana terburuk untuk pemilik merek tersebut. Merek menjadi ada di mana-mana dan dikenal masyarakat dan kemudian kehilangan kekhasannya sebagai merek dagang.¹ Merek dagang tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai tanda yang semula, penunjuk sumber dan kualitas barang-barang atau jasa-jasa dengan hubungannya dalam barang apa merek tersebut digunakan. Jika konsumen meminta *Coke*, *Kleenex*, atau catatan *Post-It* dan konsumen tersebut senang menerima produk pesaing merek tersebut, lalu merek dagang tersebut artinya telah menjadi istilah milik umum yang digunakan untuk menjelaskan tipe produk tersebut.² Penggunaan nama merek menjadi istilah milik umum telah menjadi isu global; merayapi wilayah yurisdiksi, mengikis nilai merek secara bertahap, terkadang tanpa disadari kantor pusat pemilik merek tersebut. Sejarahnya, hal tersebut telah menjadi masalah dunia karena di sanalah pasar terbesar berada. Namun, dalam pasar di wilayah Asia, konsep dari merek yang menjadi istilah milik umum telah semakin jelas dipahami di seluruh dunia berkembang. Dalam pasar global pemilik merek harus melakukan analisis yang rinci secara reguler dari masing-masing pasar di mana mereka beroperasi, untuk menghindari hilangnya hak merek dagang dalam negara-negara tertentu.

¹<http://www.iprights.com/content.output/923/923/Resources/Articles/Generictrade%20marks%20in%20Asia's%20developing%20markets.msp?printFriendly=true>, "Generic Trademarks In Asia's Developin Markets", diunduh pada tanggal 1 Mei 2012, pukul 01.12

² *Ibid*

3.1.1. Definisi Merek yang Telah Menjadi Milik Umum di Berbagai Negara

Tidak ada sumber hukum internasional untuk istilah merek yang telah menjadi istilah milik umum. *TRIPS*, *Paris Convention* dan traktat perjanjian lain tidak meregulasi hal ini. Sebagai hasilnya tidak ada peraturan legislatif yang konsisten.³ Negara-negara di berbagai belahan dunia seperti memiliki istilah masing-masing untuk mendefinisikan frase “merek yang telah menjadi milik umum” dalam hukum merek di masing-masing negara.

Di China merek yang telah menjadi milik umum dirumuskan sebagai "*Generic names, designs or models*" atau “nama, desain, atau model generik.” Di negara India, istilah tersebut digambarkan sebagai "*Associated as the name or description of an article*" atau “diasosiasikan sebagai nama atau deskripsi dari suatu barang.” Berbeda dengan definisi dalam hukum merek di negara Hong Kong yang merumuskannya sebagai "*Customary in the current language or in the honest and established practices of the trade*".⁴ Di Negara Taiwan sendiri, hukum merek mendefinisikan merek yang telah menjadi milik umum sebagai "*Generic sign or term*" atau “tanda atau istilah yang umum.” Sedangkan di Filipina kalimat yang dipakai oleh hukum merek negara tersebut adalah "*Signs that are generic*". Di negara kita sendiri, Indonesia, kata yang dipakai adalah “telah menjadi milik umum.” Bahkan di negara Vietnam dan Thailand, istilah merek yang telah menjadi milik umum tidak digambarkan secara spesifik.⁵

Walaupun ada kelangkaan dari harmoni legislatif, namun konsepnya tetap dapat dimengerti dengan baik. Jadi pemilik merek dagang berada di dalam situasi yang tidak biasa dalam menghadapi konsistensi yang luar biasa dari pendekatan umum dalam kaitannya dengan isu hukum yang tidak harmonis. Beberapa negara telah melihat beberapa kasus dari permasalahan yang dapat memberikan petunjuk. Bagaimanapun, karena isu ini tidak selalu dilindungi oleh undang-undang, adalah penting untuk mempelajari kasus-kasusnya untuk memperoleh beberapa indikasi

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

tentang bagaimana suatu masalah dapat diatasi.⁶

3.1.2. Risiko Merek Terdaftar yang Kemudian Menjadi Istilah Milik Umum

Ketika merek menjadi istilah milik umum, pemiliknya mulai kehilangan kontrol atas merek tersebut. Merek tersebut berhenti memegang setiap itikad baik dari kepemilikan atau membatasi hak kekayaan intelektualnya; pendaftaran-pendaftaran dapat menjadi rentan untuk diserang. Kompetitor pihak ketiga dapat melihat '*generisasi*', yaitu merek menjadi istilah milik umum, sebagai kesempatan baik untuk mulai menggunakan merek itu dalam produk mereka. Kompetitor pihak ketiga ini juga mungkin menentang permohonan baru atau memulai pembatalan proses pendaftaran yang rentan. Dalam beberapa negara di Asia, termasuk China, kantor kekayaan intelektual sendiri dapat membawa tindakan *ex officio* untuk membatalkan beberapa pendaftaran. '*Generisasi*' dapat juga digunakan sebagai pertahanannya untuk pelanggaran, baik dalam kasus perdata ataupun kasus kriminal, dan dapat diandalkan untuk menunda proses pelanggaran. Sebagai akibatnya, penegakkannya menjadi sangat sulit.⁷

Kesulitan untuk pemilik merek dagang, sering didasarkan di negara yang jauh, adalah tidak diketahuinya bahwa merek itu telah menjadi, atau sedang dalam bahaya hendak menjadi, istilah milik umum di pasar tertentu. Memiliki pengawasan efektif dalam suatu wilayah tersebut sangatlah penting. Mengingat kurangnya pemahaman tentang isu-isu di perusahaan lokal subsider atau distributor, peran pemegang kekayaan intelektual agen merek dagang sangatlah penting. Penasihat merek dagang *in-house* perlu memastikan bahwa kelompok *stakeholder* yang berpendidikan diberitahu untuk memonitor dan melapor secara teratur. Mengingat bahwa penggunaan merek sering secara lisan, departemen merek dagang mungkin tidak mengetahui bahwa merek tersebut disalahgunakan. Kebijakan penggunaan pasar, seperti juga halnya penggunaan merek secara tertulis, adalah penting; dengan kecepatan perjalanan, penggunaan internet dan komunikasi lintas batas, penggunaan istilah yang menjadi milik umum dapat

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

berjalan melintasi perbatasan dengan cepat. Pemilik merek dagang dengan beberapa keyakinan bahwa mereknya sedang berada dalam resiko di satu atau dua pasar, harus meyakinkan bahwa dilakukan pemantauan global atau setidaknya pemantauan regional. Monitoring tersebut harus melihat keluar juga untuk versi bahasa lokal dari merek tersebut, ini juga dapat menyebar melintasi wilayah regional dengan cepat.⁸

Karena orang-orang di negara-negara Asia yang berpindah-pindah semakin banyak jumlahnya, dan banyak negara yang memiliki akses kepada media internasional dengan derajat yang tinggi, tidak hanya penggunaan merek yang menjadi istilah milik umum yang cenderung menyebar dari satu negara ke negara lainnya, namun juga menjadi lebih mudah dibandingkan dengan yang terjadi di masa lalu untuk menantang pendaftaran merek dagang yang di lapangan telah menjadi istilah milik umum.⁹ Sebelumnya, persyaratan pembuktian dibuat dengan tantangan yang sulit. Namun situasinya telah berubah. Di Yurisdiksi *Civil Law Asia*, beban pembuktian biasanya terletak pada pihak Penantang dan disana terdapat penekanan pada bukti fisik seperti kamus dan buku-buku referensi. Karena hal itu dapat memakan waktu yang panjang sebelum penggunaan istilah yang menjadi milik umum ini direkam atau tercermin dalam tulisan, hal tersebut sering sulit bagi penantang untuk menetapkan bahwa merek tersebut telah menjadi istilah milik umum.¹⁰ Sekarang ketika penggunaan merek dagang dan media distribusi mudah melintasi perbatasan, ada kemungkinan ada ketergantungan substansial pada bukti internet dalam beberapa kasus, membuatnya semakin mudah dari sebelumnya untuk memproduksi bukti yang diperlukan. Di beberapa yurisdiksi Asia yang berkembang, undang-undang '*generisasi*' masih saja tidak jelas. Dan terkadang terjadi konflik peraturan prosedural. Di Indonesia, tidak pernah ada pelaporan tentang kasus merek dagang yang telah menjadi istilah milik umum, sehingga hampir tidak ada petunjuk tentang bagaimana melanjutkannya.¹¹

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Di Vietnam, aksi pembatalan hanya dapat dibawa dalam batas waktu tertentu, tetapi '*generisasi*' normalnya terjadi secara bertahap, jadi apa yang terjadi diluar batas waktu. Banyak ketidakpastian yang telah mengadakan kembali sejumlah tindakan pembatalan berdasarkan '*generisasi*' dalam mengembangkan yurisdiksi, tapi pemilik merek harus berhati-hati. Litigasi semacam ini adalah mengalami peningkatan di Asia, dan sebelumnya yurisdiksi menjadi semakin berbahaya bagi pemilik merek.¹²

Pemilik merek dagang butuh memberi perhatian bagi terjemahan lokal terhadap merek dagang mereka juga. Di China secara khusus hal ini digunakan lebih luas daripada rekan-rekan mereka di Barat.

3.2. Kasus-Kasus Merek Terdaftar yang Kemudian Menjadi Milik Umum di Berbagai Negara

Di bawah ini akan dipaparkan kasus-kasus mengenai merek terdaftar yang kemudian menjadi milik umum, yang terjadi di negara-negara dunia, termasuk Indonesia.

3.2.1. Kasus *Soya Sauce* - MAGGI

Maggi adalah merek terdaftar milik Perusahaan *Nestle* di Negara Vietnam Selatan. *Maggi* muncul sebagai merek dari bumbu dapur *soya sauce* sebelum akhir perang dunia pada tahun 1975. Setelah perang dunia, *Nestle* mengajukan pendaftaran ulang merek *Maggi* pada tahun 1990an, tetapi pada waktu itu merek *Maggi* telah digunakan oleh konsumen Vietnam sebagai kata yang merepresentasikan kecap. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kata *Maggi* yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa kamus Vietnam. Pengadilan memutuskan bahwa benar *Maggi* adalah istilah milik umum karena telah terdaftar dalam beberapa kamus terbitan Vietnam dan *Maggi* tidak dapat didaftarkan kembali sebagai sebuah merek seperti yang telah dilakukan *Nestle* sebelum perang dunia. *Nestle* berjuang dengan agresif untuk mendapatkan kembali merek miliknya dan

¹² *Ibid*

sukses mendapatkan beberapa penerbit untuk menghapus kata '*Maggi*' dari kamus-kamus mereka yang mendefinisikan *Maggi* sebagai *soya sauce*, atau mengakui bahwa akhirnya kata *Maggi* yang merepresentasikan *soya sauce* di dalam kamus tersebut tidaklah tepat. Akhirnya, *Nestle* dapat mendaftarkan mereknya kembali.¹³

3.2.2. Kasus Asam Asetil Salisilat - Aspirin¹⁴

Kasus bermula antara Penggugat, yaitu sebuah Perusahaan di New York, *Bayer Co.* dengan Tergugatnya, sebuah Perusahaan di Massachusetts, *United Drug Co.* Penggugat telah mendaftarkan merek dagangnya atas obat jenis *asam asetil salisilat* dengan merek *Aspirin*, pada tanggal 5 Mei 1899 di Amerika Serikat. Namun, setelah beberapa tahun berjalan sebagai sebuah merek akhirnya Penggugat menemukan bahwa ada kompetitornya, yakni Tergugat, yang menggunakan mereknya untuk produk milik Tergugat yang sejenis dengan produk Penggugat, yakni *asam asetil salisilat*, yang diberi merek *Aspirin United Drug*. Penggugat juga menuntut Tergugat atas perdagangan curang yang telah dilakukan Tergugat karena telah gagal dalam membuat perbedaan yang cukup antara barang produksi Penggugat dengan barang produksi Tergugat.¹⁵ Atas tuduhan perdagangan curang, Penggugat membuktikan bahwa Tergugat mengiklankan obat tersebut atas nama perusahaannya sendiri sebagai '*Aspirin asli*'.¹⁶ Penggugat kemudian mengajukan gugatan pada bulan Mei tahun 1917.

Sejak tahun 1899 Penggugat menjual obat tersebut, yaitu jenis *asam asetil salisilat* yang mereka daftarkan dengan merek dagang '*Aspirin*'. Penggugat telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mempopulerkan merek dagang tersebut. Akibat pemasaran yang begitu besar-besaran, Merek '*Aspirin*' tersebut kemudian

¹³ *Ibid*

¹⁴ <http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/bayer.htm>, "Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921)" diunduh pada tanggal 7 Mei 2012 pukul 12.33.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

menjadi persamaan atas *asam asetil salisilat*.¹⁷

Tergugat kemudian menyangkal fakta-fakta utama tersebut dengan mengatakan bahwa *Aspirin* merupakan istilah umum karena Tergugat menyatakan bahwa *Aspirin* adalah istilah yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai kata yang mewakili *asam asetil salisilat*. Tergugat mendapati bahwa masyarakat yang mengkonsumsi obat '*Aspirin*' tersebut sering datang ke toko obat dengan menyebut '*asam asetil salisilat*' sebagai *Aspirin*.¹⁸

Pada 30 November 1918, seorang penguji dari kantor paten mengumumkan bahwa merek dagang tersebut sudah tidak sah dan memerintahkan pembatalannya. Pengadilan kemudian mengatakan bahwa Merek *Aspirin* harus dimintakan pembatalannya karena Pengadilan melihat promosi besar-besaran yang dilakukan pemilik merek membawa merek tersebut kepada pergeseran makna, dari sebuah merek, menjadi sebuah istilah umum yang mewakili *asam asetil salisilat* yang telah digunakan secara begitu luas sebagai istilah umum.¹⁹

3.2.3. Kasus Wadah Air Vakum Terisolasi - Thermos²⁰

Kasus ini merupakan kasus yang terjadi antara Penggugat, *King-Seeley Thermos Co (King-Seeley)* dengan Tergugat, *Aladdin Industries Incorporated*. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap delapan pendaftaran merek dagang untuk kata "*thermos*" yang dimiliki oleh Penggugat. Tergugat yang mengakui niatnya untuk menjual wadah air vakum terisolasinya sebagai "*botol thermos*", menegaskan bahwa istilah "*thermos*" atau adalah istilah umum dalam bahasa Inggris, meminta pendaftaran Penggugat dari merek dagang "*Thermos*" dibatalkan sehingga Penggugat tidak memiliki hak merek dagang untuk kata "*thermos*" di botol air vakum terisolasinya. Sidang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/321/577/303243/>, "321 F.2d 577: King-seeley Thermos Co., Plaintiff-appellant, v. Aladdin Industries, Incorporated, Defendant-appellee", diunduh pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 16.32.

Tinjauan yuridis..., Yosephine Valentina Pardede, FH UI, 2012

pengadilan menyatakan bahwa memang pendaftaran Penggugat atas merek "Thermos" itu valid, tetapi sekarang kata "*thermos*" telah menjadi "sebuah istilah umum di dalam bahasa Inggris sebagai sinonim untuk wadah air yang vakum/terisolasi."²¹

Pengadilan mengkaji sejarah perusahaan *King-Seeley* dan penggunaan dari merek dagang "*Thermos*". Hakim menemukan bahwa sepanjang tahun 1907-1923, *King-Seeley* melakukan pemasaran yang cenderung membuat "*Thermos*" menjadi istilah umum daripada merek yang mewakili asal-usulnya. Konsekuensi ini mengalir dari upaya *King-Seeley* untuk mempopulerkan "*botol thermos*" sebagai nama produk tanpa memasukkan salah satu istilah generik, seperti contoh "*Botol vakum terisolasi merek Thermos*". Pengadilan menemukan bahwa pada tahun 1923 kata "*Thermos*" telah memperoleh akar kuat sebagai istilah umum.²²

Mendengar temuan dari Pengadilan, Pada tahun 1923, *King-Seeley* kemudian mengadopsi penggunaan kata "*vakum*" atau "*botol vakum*" dengan kata "*Thermos*" untuk membuat Thermos tidak menjadi istilah milik umum. Meskipun "*Thermos*" pada saat itu diakui sebagai merek, perusahaan tetap melakukan usaha dengan memberitahukan kepada mereka yang menggunakan kata "*Thermos*" sebagai istilah umum, bahwa sebenarnya "Thermos" adalah merek dagang. Namun usaha tersebut gagal untuk mengembalikan kat "Thermos" sebagai merek. Antara tahun 1923 dan awal 1950 penggunaan istilah umum "*Thermos*" telah tumbuh semakin meluas dan digunakan oleh masyarakat sebagai sinonim untuk "*wadah vakum terisolasi.*" Pengadilan menyimpulkan bahwa *King-Seeley* gagal menggunakan uji tuntas untuk menyelamatkan "*Thermos*" menjadi istilah milik umum.²³ Pengadilan mengatakan bahwa penggunaan kata thermos sebagai istilah umum telah begitu meluas dan menjadi bagian dari bahasa sehari-hari dari masyarakat Amerika. Upaya yang luar biasa yang dilakukan Penggugat untuk mencegah Thermos jatuh ke dalam domain publik baru dimulai pada pertengahan 1950-an. Tindakan tersebut sudah terlalu terlambat. Hakim Anderson, yang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

memutus perkara ini mengatakan bahwa meskipun mayoritas masyarakat mengetahui dan menggunakan kata "*thermos*", hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu bahwa kata ini memiliki makna merek dagang. Akhirnya, pengadilan Amerika Serikat memutus bahwa *thermos* adalah istilah umum.²⁴

3.2.4. Kasus Air Mineral - Aqua²⁵

Kasus ini terjadi antara PT Aqua Golden Mississippi Tbk sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu adalah Penggugat melawan PT Gembira Utama dan Pemerintah Republik Indonesia, cq Departemen Kehakiman dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kantor Merek sebagai para Termohon Kasasi yang dahulu adalah Tergugat I dan Tergugat II.²⁶

Perkara ini telah sampai pada tingkat kasasi dan telah memperoleh putusan kasasi dengan Nomor 308 K/Pdt/2002. Sebelumnya Pemohon Kasasi telah menggugat Termohon Kasasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memperoleh putusan dengan nomor 95/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pemohon Kasasi yang dahulu Penggugat mengajukan dalil yang mengatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik merek terkenal "AQUA" untuk jenis barang kelas 32. Jenis barang kelas 32 meliputi bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.²⁷ Merek AQUA milik Pemohon juga telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.²⁸

²⁴ *Ibid*

²⁵ Putusan No. 308 K/Pdt/2002 dalam perkara *PT Aqua Golden Mississippi Tbk melawan PT Gembira Utama, Pemerintah Republik Indonesia, cq Departemen Kehakiman dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kantor Merek*, Jumat 18 Juli 2008.

²⁶ *Ibid*

²⁷ <http://muji.unila.ac.id/ahde/bahan/Daftar%20Kelas%20Barang%20-%20Jasa.pdf>, "Daftar Kelas Barang", diunduh pada tanggal 3 Mei 2012 Pukul 14.07.

²⁸ Putusan No. 308 K/Pdt/2002.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang berbunyi “Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya”, Pemohon menjelaskan bahwa dengan terdaftarnya merek dagang AQUA tersebut, Pemohon adalah pemegang hak khusus yang diberikan Negara untuk menggunakan merek terdaftar AQUA di seluruh wilayah Republik Indonesia.²⁹

Kemudian Penggugat mengetahui dalam berita resmi merek telah didaftarkan merek dagang “QUARITAS” atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang kelas 32 yaitu air minum mineral, limun, dan sirup. Melihat hal tersebut Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek QUARITAS tersebut karena merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek AQUA milik Penggugat. Penggugat mengatakan bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara merek QUARITAS dan merek AQUA tidak dapat disangkal lagi karena kata QUA masih tetap sebagai unsur dominan. Yurisprudensi mahkamah Agung juga telah memberikan perlindungan hukum atas merek AQUA dan telah mempertimbangkan bahwa setiap pemakaian merek oleh pihak lain yang menggunakan tambahan kata AQUA dikwalifisir beritikad tidak baik, karena membongceng ketenaran AQUA sebagai merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia. Pnggugat juga menyatakan bahwa telah tepat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 980 K/PDT/1990, terhadap merek AQUARIA yang dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal AQUA milik Pemohon dan pemakaian kata AQUA dengan kata lain yang menimbulkan kesan seakan-akan merupakan produk hasil dari Pemohon Kasasi. Oleh karena merek QUARITAS termasuk merek yang harus ditolak ex Pasal 6 ayat 1 jo pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, Lembar Negara Nomor 31, Tahun 1997, Tambahan Lembar Negara Nomor 3681.

1992, maka berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 kiranya beralasan diajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek QUARITAS dari Daftar Umum Merek.³⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat kemudian memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:³¹

- a. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia, untuk jenis barang kelas 32;
- b. Menyatakan pendaftaran merek No. 303257 “QUARITAS” atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat;
- c. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 303257 “QUARITAS” dalam Daftar Umum Merek;
- d. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek No. 303257 “QUARITAS” dari Daftar Umum Merek bersangkutan;
- e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara.

Kemudian keluar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah),³²

Selanjutnya setelah putusan terakhir ini dijatuhkan, terhadap putusan ini, Penggugat mengajukan permohonan kasasi secara lisan yang disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu, tergugat I dan II telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat untuk jawaban memori kasasi oleh Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 6 September 2001, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan

³⁰ Putusan No. 308 K/Pdt/2002.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

jawabannya.³³

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut terdiri atas beberapa poin dan saya hanya akan terkonsentrasi pada poin yang mendukung pembahasan analisis skripsi Penulis.

Mengenai persamaan merek, Penggugat kasasi secara tegas keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* yang mengatakan bahwa: “Menimbang bahwa terdaptarnya merek QUARITAS & Lukisan atas nama tergugat (bukti T. I-1) di dalam Daftar Umum berdasarkan pembuktian di muka sidang antara merek AQUA atas nama Penggugat dan merek QUARITAS atas nama Tergugat I telah ditunjukkan di muka sidang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik bunyi, ucapan, bentuk logo maupun tulisannya, masing-masing jelas mempunyai ciri khas dan daya pembeda meskipun keduanya disejajarkan sehingga tidak mungkin khalayak ramai akan mempercayai kedua merek tersebut berasal dari sumber yang sama apalagi menyesatkan khalayak ramai”.³⁴

1. Bahwa cara penilaian *judex factie* tersebut kiranya selain bertentangan dengan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, juga tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 secara tegas menentukan bahwa apabila ada permintaan pendaftaran merek yang pengucapannya dalam ejaan latin ternyata sama dengan merek terdaftar milik orang lain walaupun beda tulisannya maka Kantor Merek harus menolak permintaan pendaftaran bagi merek yang bersangkutan;
3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1053 K/Sip/1982, bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total, bukan dengan membanding-bandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;
4. Berdasarkan kriteria hukum tersebut, kiranya tidak dapat disangkal bahwa antara merek QUARITAS dan merek AQUA menurut hukum harus

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

dikwalifisir mengandung persamaan pada pokoknya;

5. Cara *judex factie* membanding-bandingkan perbedaan-perbedaan dari merek sengketa, kiranya bertentangan dengan kriteria hukum yang ditentukan Undang-Undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung karena merek terdaftar QUARITAS milik tergugat dalam kasasi dapat menimbulkan kesan yang sama bagi khalayak ramai khususnya konsumen air minum Indonesia;
6. Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa produk air minum adalah merupakan barang untuk konsumsi sehari-hari dengan harga tidak mahal. Terhadap pemakaian merek QUARITAS yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat untuk kasasi untuk barang-barang air minum tidak dapat diharapkan akan secara teliti dan cermat dalam membeli barang-barang tersebut;
7. Vide putusan mahkamah Agung No. 127 K/Sip/1982, bahwa ada tidaknya persamaan merek berdasarkan penilaian yuridis, perlu diadakan penelitian dengan membandingkan sifat lahiriah dan keadaan sekitar barang-barang sejenis maupun keadaan sekitar para konsumen. Sifat lahiriah dari merek AQUA dan QUARITAS, baik berdasarkan kesan secara audio maupun pandangan secara selintas mengandung persamaan pada pokoknya.

Mengenai AQUA sebagai merek yang dilindungi Undang-Undang, dikatakan oleh Pemohon Kasasi bahwa kiranya telah secara keliru diertimbangkan *judex factie* bahwa AQUA dalam penggunaan yang secara keliru berkelanjutan telah kehilangan unsur pembedanya, jika telah terus menerus digunakan sebagai merek, karena sebagai *notoir feit* apabila orang Indonesia bertanya mengenai Aqua, mereka itu hanya menginginkan air botol yang dibuat oleh produsen AQUA yang penting air botol (merek tidaklah penting) sehingga merek AQUA sudah menjadi merek/tanda sesuatu yang umum sehingga kenyataannya perkataan AQUA menjadi bahasa baku sebagai pengganti air, apalagi kata Aqua artinya air yang sebenarnya berdasarkan prinsip-prinsip umum guna menentukan unsur pembeda dari suatu merek dagang tidak boleh dijadikan merek air

minuman. Kemudian Pemohon Kasasi mengatakan bahwa.³⁵

1. Menurut hukum, justru berdasarkan pemakaian merek AQUA yang sejak lama dan berlangsung secara terus menerus tanpa terputus, membuktikan merek AQUA milik Penggugat untuk kasasi telah menjadi merek terkenal dan dikenal luas dalam masyarakat Indonesia;
2. Dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Agung No. 757 K/Pdt/1989, 980 K/Pdt/1990, dan No. 1371 K/Pdt/1993 (vide bukti P-4 s/d P-6) membuktikan bahwa AQUA merupakan nama merek yang dilindungi Undang-Undang No. 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 baru setelah merek AQUA milik Penggugat untuk kasasi beredar di Indonesia.
3. Putusan Mahkamah Agung tersebut, kiranya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 173 K/Sip/1973, jo No. 645 K/Sip/1983, dengan kriteria umum 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”;
4. 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 word 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.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex factie*/Pengadilan negeri telah tepat dan benar yitu tidak salah

³⁵ *Ibid*

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena terdapat perbedaan yang jelas baik dari segi bunyi, ucapan, bentuk logo maupun tulisannya tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, masing-masing mempunyai ciri khas dan daya pembeda. Berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi: PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari pemohon Kasasi ditolak, maka pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Dengan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK tersebut ditolak, dan menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).³⁶

³⁶ *Ibid*

BAB 4

ANALISIS MENGENAI PENGERTIAN ATAU CAKUPAN TENTANG MEREK TERDAFTAR YANG KEMUDIAN MENJADI MILIK UMUM

4.1. Pengertian Atau Cakupan Merek Terdaftar yang kemudian Menjadi Milik Umum

Pelaku bisnis, pelajar, dan pembuat peraturan sama-sama memiliki pengenalan akan nilai dari sebuah merek dagang. Nama merek yang dilindungi secara hukum memberikan fungsi-fungsi penting, termasuk untuk mengidentifikasi produk tersebut sehingga dapat dibedakan dengan merek milik pesaing-pesaingnya. Merek juga berguna untuk mensinyalkan akan kualitas suatu produk dan juga sebagai alat promosi.

Dua tokoh terkemuka yang fokus mempelajari tentang "*genericide*" adalah Simonson's dan Oakenfull dan Gelb's. Namun, kedua peneliti ini menunjukkan bahwa sering ada batasan yang begitu tipis antara merek yang diatur sebagai kata yang menjadi istilah milik umum oleh pengadilan dengan yang tidak, sehingga para praktisi harus memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang dipertimbangkan di pengadilan.¹

Peraturan tentang nama merek yang kemudian biasa digunakan untuk menunjuk suatu kategori produk merupakan persoalan yang kompleks menurut hukum. **Contoh-contoh bersejarah dari nama-nama merek yang merek dagangnya telah dibatalkan termasuk *aspirin, cellophane, cola, yo-yo, trampoline, brassiere, elevator, ascalator, nylon, linoleum, and bentonite.* Di tahun-tahun terakhir, nama-nama merek seperti *Monopoly dan Thermos* telah diatur sebagai merek yang telah berubah menjadi kata yang merupakan istilah milik umum dan telah kehilangan perlindungan atas merek dagang mereka.** Sementara itu, beberapa merek yang biasanya terlihat digunakan untuk menunjuk kategori produk umum-termasuk *Jeep, Rollerblade, Lego, Tarmac, Xerox, Sheetrock, Scotch, Kitty Litter, and Teflon*-tetap bertahan. Dikarenakan sifat dari hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang

¹ Charles R. Taylor and Michael G. Walsh, "Legal Strategies for Protecting Brands from Genericide: Recent Trends in Evidence Weighted in Court Cases," <http://www.jstor.org/stable/30000717>, diunduh pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 15.40.

merek dagang begitu rumit, maka begitu penting untuk memeriksa bagaimana perusahaan-perusahaan telah mencoba mempertahankan diri mereka terhadap kemungkinan perubahan merek mereka menjadi kata yang merupakan istilah milik umum dan pertahanan atau pembelaan apa yang sekarang ini paling efektif untuk dilakukan.²

Tak diragukan lagi taruhannya sangatlah tinggi ketika suatu merek terancam akan berubah menjadi istilah milik umum. Seperti pendapat Oakenfull dan Gelb (1996), perkara hukum mengarahkan agar pengumuman perubahan merek menjadi istilah milik umum dimulai ketika ketika merek tersebut telah menjadi dominan.³

4.1.1. Bukti Penelitian Terhadap Penggunaan Dari Nama Merek

Karena makna dari suatu kata dapat berubah-ubah antara satu orang dengan orang lain berdasarkan situasinya, untuk menentukan nama merek yang tidak akan menjadi istilah milik umum adalah suatu hal yang sulit. Seperti catatan Cohen, *the Trademark Law Revision Act of 1988* menyatakan bahwa yang menentukan apakah suatu merek telah menjadi istilah umum adalah arti mendasar suatu merek bagi konsumen tersebut, bukan motivasi konsumen dalam menggunakan nama merek tersebut.

Menurut Simonson, dalam menaksir arti mendasar dari kata, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

1. Andil dari para pembeli yang menggunakan kata tersebut sebagai merek dagang atau sebagai kata umum.
2. Andil dari para pembeli yang menggunakan kata tersebut baik sebagai merek dagang ataupun sebagai kata umum dan apakah salah satu dari kedua makna ini lebih menonjol;
3. Ketersediaan dan pengetahuan akan alternatif nama atas istilah umum; dan
4. Faktor-faktor relevan lainnya, seperti apakah pemilik merek dagang telah mengambil tindakan yang masuk akal untuk mencegah merek dagang

² *Ibid*

³ *Ibid*

tersebut dari kemungkinan berubah menjadi istilah milik umum.

Perusahaan-perusahaan mengatakan apakah suatu merek yang menjadi istilah milik umum dapat menggunakan riset penelitian untuk menyediakan bukti pada ketiga faktor pertama di atas. Pengadilan sering membuat perbedaan antara "pengertian" dan "penggunaan" berdasarkan logika bahwa konsumen mungkin mengerti bahwa nama merek bukanlah suatu kata yang menjadi istilah milik umum namun mungkin digunakan untuk menunjukkan kategori istilah umum tersebut.⁴

Sebagai hasil dari ambiguitas yang diciptakan oleh perbedaan antara pengertian dengan penggunaan, ketika suatu nama merek dinyatakan sebagai nama yang telah menjadi istilah umum, pihak-pihak haruslah menggunakan dua teknik penelitian untuk mendukung posisi mereka: (1) teknik menghadapi pembelian dan (2) teknik klasifikasi.⁵

Teknik menghadapi pembelian dilakukan dengan menjelaskan produk kepada konsumen dan menanyakan kepada mereka apa yang akan mereka minta jika mereka pergi ke suatu toko untuk membeli benda tersebut. Penggunaan tindakan ini akan terimplementasi dengan menjelaskan produk dan menanyakan konsumen tentang apa yang akan mereka minta dalam situasi pembelian.⁶

Menurut Simonson, di bawah teknik menghadapi pembelian ini, jika sebagian besar konsumen menjawab pertanyaan dengan nama merek, hal ini akan mendukung posisi bahwa nama merek tersebut telah menjadi istilah milik umum. Secara umum, teknik menghadapi pembeli akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan bagi merek tersebut daripada teknik klasifikasi.⁷

Di bawah teknik klasifikasi, konsumen disediakan definisi-definisi dari kata yang merupakan istilah umum dan nama merek. Kemudian mereka diminta untuk mengklasifikasikan macam-macam kata tersebut, termasuk merek yang menjadi perselisihan. Simonson mengatakan bahwa teknik ini cenderung

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

menghasilkan benda permintaan, seperti yang mungkin konsumen cenderung akan pikirkan untuk mengidentifikasi nama-nama yang sebenarnya adalah nama merek. Secara umum, teknik ini kemungkinan menghasilkan keuntungan lebih bagi merek tersebut. Simonson juga berpendapat bahwa perkiraan yang berbeda atas penggunaan istilah milik umum dan pengertian istilah milik umum adalah cukup sensitif bagi metode yang digunakan. Oleh karena itu, perlu untuk mengerti bobot yang diberikan oleh pengadilan untuk berbagai teknik dalam memutuskan kasus tertentu.⁸

4.1.2. Pedoman Hukum Dalam Menentukan Keumuman

Di bawah *the Lanham Act*, pemohon tidak dapat mendaftarkan istilah umum sebagai merek dagang, karena produk atau jasa milik pemohon tidak dapat dibedakan dengan produk atau jasa lainnya.⁹ Memang, hukum merek dagang memperlakukan istilah "*generic*" dan "merek dagang" satu sama lain secara berbeda. Tujuan dari merek dagang itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi sumber dari produk yang memakai merek tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan berikut: "Siapakah kamu?" Sebaliknya, istilah milik umum, menamai produk mereka dan kemudian menjawab pertanyaan berikut, "Apakah kamu?" Istilah umum harus tetap dalam domain publik, bebas untuk digunakan semua orang, untuk mencegah satu pengguna dari memanfaatkan hak secara tidak adil terhadap keuntungan kompetitif.¹⁰

Terkadang ketika suatu merek ditetapkan sebagai istilah umum, hilangnya status untuk merek dagang tersebut bisa dipersalahkan kepada penjual yang memperkenalkan merek dari barang tersebut tanpa memberikan istilah umum yang dengan mudah dapat dikenali dalam penambahan bagi istilah merek dagang tersebut. Penjual kemudian menemui situasi sulit dan kemudian meluncurkan kampanye untuk mengembalikan merek tersebut dan memberikan kepada masyarakat nama lain sebagai istilah umum bagi produk tersebut. Usaha penjual

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

seringkali terlalu kecil dan juga terlalu terlambat. Beberapa usaha malah tidak mencegah pengadilan untuk membuat merek menjadi istilah umum bagi masyarakat pembeli dan membuat dapat dibatalkannya pendaftaran merek tersebut.¹¹ Saran Oakenfull dan Gelb's (1996) untuk membedakan merek dari kategorinya lebih cepat, akan membantu untuk mencapai tujuan tersebut.¹²

4.2. Analisis Kasus

Pada Bab Tiga telah dipaparkan mengenai empat kasus merek yang terdaftar namun kemudian berubah menjadi istilah milik umum. Pada Bab ini, Penulis akan menganalisis kasus-kasus tersebut dan kemudian membahasnya dengan melihat dari sisi hukum positif, pendapat para hakim dan para ahli hukum, dan juga dari sisi non-hukum yakni para pebisnis.

4.2.1. Analisis Terhadap Hukum Positif yang Mengatur Tentang *Genericness*

Hukum positif yang akan dianalisis pertama yaitu hukum positif Indonesia. Hukum Positif Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum yang pernah berlaku adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif.¹³

Menurut Pasal 68 Undang-Undang tentang Merek, pada ayat (1) dikatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5, atau Pasal 6.¹⁴ Untuk kasus Aqua dengan Quaritas, Aqua merasa keberatan dengan

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. (Yogyakarta: FH UII Press). 2004, hlm. 4

¹⁴ Undang-Undang Tentang Merek, Ps. 68 ayat (1).

pendaftaran merek Quaritas karena Aqua merasa bahwa Quaritas mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan Aqua. Aqua pun meminta agar Pengadilan membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek Quaritas dari Daftar Umum Merek. Tergugat kemudian mengajukan eksepsi yang salah satunya mengatakan bahwa Aqua dalam penggunaan yang secara berkelanjutan telah kehilangan unsur pembedanya, jika telah digunakan terus menerus sebagai merek. Apabila orang Indonesia bertanya mengenai Aqua, mereka hanya menginginkan air botol (merek tidaklah penting). Tergugat mengatakan bahwa merek Aqua telah menjadi bahasa baku pengganti air.

Hakim menimbang bahwa memang benar terdapat perbedaan yang jelas baik dari segi bunyi, ucapan, bentuk logo, maupun tulisan yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Masing-masing mempunyai ciri khas dan daya pembeda. Akhirnya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi pun ditolak dan Quaritas tetap dapat menjadi merek.

Penulis berpendapat bahwa Hakim tidak memutus merek Aqua harus dibatalkan karena telah kehilangan unsur pembedanya atau telah menjadi istilah milik umum dikarenakan Termohon Kasasi tidak mengajukan agar Aqua dibatalkan sebagai merek terdaftar. Seandainya Termohon Kasasi mengajukan hal tersebut, ada kemungkinan Aqua dapat dibatalkan sebagai merek terdaftar.

Selanjutnya hukum positif Amerika Serikat. Awalnya Amerika sangat dipengaruhi Inggris. Ada banyak jalan tersedia untuk mencari perlindungan merek. Pengadilan negara bagian memeriksa berdasarkan pendaftaran di negara bagian dan common law sedangkan pengadilan federal memeriksa pendaftaran merek federal. Merek-merek perusahaan Jepang pada umumnya didaftarkan di tingkat federal.

UU Merek Federal diundangkan pada Juli 1870 merupakan UU federal pertama untuk melindungi merek. Tetapi Mahkamah Agung AS menyatakan UU ini tidak konstitusional karena bertentangan dengan ketentuan paten dalam Konstitusi. Tahun 1881 UU Merek diundangkan terutama untuk merek yang digunakan dalam perdagangan antar negara bagian (termasuk dengan orang Indian) berdasarkan klausula dalam Konstitusi. Sayangnya UU ini tidak mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi sehingga dirubah pada tahun 1905.

UU Merek AS menjadi sejajar dengan Inggris dan Jerman dengan diundangkannya Lanham Act bulan Juli 1946. Nama Lanham adalah nama seorang anggota kongres yang mendedikasikan dirinya untuk lahirnya UU tersebut. Lanham Act sama seperti UU Merek Inggris karena mengadopsi asas berdasarkan pemakaian (usebased principle) Tetapi disini lebih ditekankan penggunaan merek melebihi yang dianut di Inggris pada awalnya. Tidak hanya keinginan untuk memakai merek (intention to use) tapi juga pemakaian aktual agar merek itu didaftar. Penekanan ini kemudian dihapus untuk menjawab perubahan yang terjadi secara internasional.

Untuk menjawab tekanan internasional AS menerbitkan amandemen UU baru pada bulan November 1988. UU ini masih menganut syarat pemakaian merek meski keinginan untuk memakai sudah cukup untuk pendaftaran. Bedanya dengan Inggris karena ada perlindungan merek negara bagian dan common law disamping ada hukum merek federal.

Lanham Act menerima prinsip eksaminasi termasuk syarat publikasi untuk permohonan. Lanham Act adalah UU AS pertama yang mengatur merek jasa. Menurut United States Code (U.S.C) sections 1064 (3), merek dagang terdaftar dapat dibatalkan jika kemudian menjadi kata yang berubah menjadi istilah milik umum untuk jenis barang atau jasa yang didaftarkannya. Pasal tersebut mengatakan bahwa:

"At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 4 [15 USC 1054] or of subsection (a), (b), or (c) of section 2 [15 USC 1052] for a registration under this Act, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name

for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.”

Bila diterjemahkan, kriteria untuk menentukan merek terdaftar yang dapat dibatalkan eksklusivitas mereknya karena telah menjadi milik umum dapat dites dengan melihat bagaimanakah *primary significance* dari merek tersebut menurut masyarakat yang berkaitan dengan merek tersebut. Untuk kasus Thermos yang terjadi di Amerika Serikat, bila melihat ke dalam Pasal ini, merek Thermos tentu harus dibatalkan sebagai merek terdaftar di Amerika Serikat, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu bahwa kata Thermos adalah sebuah merek dagang. Hasil survei Pengadilan [yang dilakukan atas perintah Tergugat] menunjukkan bahwa sekitar 75% masyarakat di Amerika Serikat terbiasa menyebut wadah air minum vakum terisolasi dengan menyebutnya sebagai thermos saja. Kemudian hanya 12% dari masyarakat Amerika Serikat yang tahu bahwa thermos adalah sebuah merek dagang. Pada akhirnya hakim pun memutuskan bahwa Thermos adalah merek yang harus dibatalkan pendaftarannya karena telah berubah menjadi istilah milik umum. Pengadilan mengatakan bahwa kampanye pemasaran yang dilakukan oleh Penggugat antara tahun 1907-1923 telah gagal untuk menjaga kegunaan dari merek mereka sejak awal tahun 1923.

Menurut pendapat Penulis, apa yang diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Amerika Serikat tersebut sudah sesuai dengan fakta dan peraturan yang mengaturnya. Hakim melihat pada hasil survey yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Amerika Serikat menyebut wadah air minum vakum terisolasi dengan sebutan Thermos, sehingga merek Thermos pun harus dibatalkan pendaftarannya.

4.2.2. Analisis Terhadap Putusan Hakim dan Pendapat Para Ahli Hukum

Christopher H. Hall dalam bukunya mengatakan:

“If a mark no longer performs the essential trademark function of identifying the product’s source such that the average consumer no longer considers that exclusive rights attach to it, then a registration may be sought at any time if the registered mark becomes the common descriptive name of an article or substance”¹⁵

Seperti dalam kasus soya sauce Maggi, merek Maggi tidak lagi merepresentasikan fungsi utama merek tersebut untuk mengidentifikasi sumber dari merek tersebut. Selain itu masyarakat tidak lagi menganggap adanya hak eksklusif yang menempel pada merek Maggi karena kata Maggi telah tercantum dalam beberapa Kamus Vietnam yang menggambarkan kecap. Pengadilan mengatakan bahwa Merek Maggi tidak lagi dapat menjadi Merek karena telah digunakan oleh kamus-kamus Vietnam untuk menggambarkan soya sauce.

Sedangkan dalam kasus Asam Asetyl Salisilat – Aspirin, disebutkan bahwa merek 'Aspirin' telah menjadi istilah milik umum. Namun, berdasarkan fakta yang ada ternyata merek 'Aspirin' hanya menjadi istilah milik umum di kalangan para konsumen saja, sedangkan di kalangan para pengecer ataupun perusahaan produksi asam asetil salisilat, tidak demikian. Namun pada akhirnya Pengadilan juga memutuskan bahwa Aspirin adalah istilah milik umum.¹⁶ Menurut Penulis, jika Pengadilan memutuskan bahwa merek Aspirin telah menjadi milik umum karena masyarakat atau konsumen mengasosiasikannya demikian, padahal Pemilik Merek tidak melakukan pemasaran sedemikian besar yang mengakibatkan merek tersebut berpotensi mengalami pembatalan karena berubah menjadi istilah umum,

¹⁵ Christopher H. Hall, *Cancellation of Registration of Trademark That Has Become Generic Term*, 37 Am. Jur. POF 2D 67 § 4 (2005).

¹⁶(http://nationalparalegal.edu/public_documents/courseware_asp_files/patents/Trademarks2/Loss.asp).

hal tersebut kurang adil bagi Pemilik Merek jika harus kehilanga mereknya.

Pada kasus Thermos, salah satu penyebab suatu merek yang telah terdaftar dapat menjadi milik umum adalah karena pemasarannya. Pemasaran yang begitu besar-besaran dapat menjadi bumerang juga bagi pemilik merek yang dipasarkan tersebut. Pengadilan mengatakan bahwa kampanye pemasaran yang dilakukan oleh Penggugat antara tahun 1907-1923 telah membawa Merek Thermos pada bahaya pembatalan merek. Akhirnya, karena pemasaran yang begitu besar, masyarakat pun mengasosiasikan Thermos dengan wadah air vakum terisolasi, maka merek tersebut menjadi istilah milik umum.¹⁷ Dalam kasus dimana pihak-pihaknya berdebat bahwa suatu merek telah menjadi istilah milik umum, kemudian muncul pertanyaan: Apakah merek tersebut menandakan sumber barang dalam pikiran masyarakat? Jika jawabannya adalah 'tidak' maka merek tersebut telah menjadi istilah milik umum dan dapat digunakan oleh orang lain.¹⁸

4.2.3. Analisis Terhadap Fakta-Fakta Berbagai Upaya yang Dilakukan Pemilik Merek Untuk Memperjuangkan Mereknya Terhindar Dari Pembatalan Merek

Pemilik merek tentu tidak ingin jika mereknya yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek kemudian kehilangan eksklusivitasnya karena harus menerima pembatalan akibat mereknya telah menjadi istilah milik umum. Pemilik merek kemudian mencari berbagai upaya yang dapat dilakukannya agar mereknya terhindar dari pembatalan merek.

Menurut McCarthy (1998), ada empat hal yang harus diperhatikan oleh Para Pemilik Merek untuk mengukur apakah suatu merek telah menjadi milik umum atau tidak. Hal ini meliputi:¹⁹

1. Keberadaan kata yang menjadi merek tersebut di dalam kamus dan definisinya dalam hubungannya dengan barang atau jasa,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Charles R. Taylor and Michael G. Walsh, "Legal Strategies for Protecting Brands from Genericide: Recent Trends in Evidence Weighted in Court Cases," <http://www.jstor.org/stable/30000717>, diunduh pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 15.40.

2. Cara penggunaan merek oleh pemilik merek tersebut sebagai merek atau sebagai istilah umum dari barang tersebut,
3. Cara penggunaan merek oleh kompetitor-kompetitor di dalam pasar,
4. Penelitian terhadap konsumen.

Ada dua tipe utama dari masukan yang pernah diberikan untuk menghindari pembatalan merek dagang berdasarkan merek yang diatur untuk menjadi kata yang menjadi istilah milik umum. Yang pertama adalah menggunakan kategori periklanan, khususnya dari daur hidup produk tersebut. Tujuannya adalah untuk mengumumkan nama kategori yang berbeda dari nama merek sebelum nama merek tersebut menjadi persamaan kata dengan nama kategori. Oakenfull dan Gelb menyarankan agar biaya promosi kategori kepada pemasar dari merek yang paling berpengaruh pertama akan menjadi pengganti kerugian atau penyeimbang dengan keuntungan jangka panjang yang dapat dibangun dengan menetapkan keuntungan kompetitif yang mampu menopang.

Aspek kedua dari menghindari perubahan merek menjadi istilah milik umum melalui periklanan dan hubungan masyarakat adalah perusahaan yang memiliki nama merek haruslah mengambil langkah untuk memastikan pemakaian yang sesuai dari merek dagang tersebut. Wilson menyediakan ringkasan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi kemungkinan dari berubahnya merek menjadi istilah milik umum. Hal itu meliputi:

1. Merek dagang haruslah digunakan sebagai kata sifat dan tidak sebagai kata benda. Sebagai contoh, "*Air mineral Aqua*" harus digunakan dalam periklanan dan promosi, bukan hanya "*Aqua*" saja.
2. Merek dagang harus digunakan sebagai kata sifat yang sesuai. Jadi promosi harus mengacu kepada *air mineral Aqua* dan tidak hanya "*Aku ingin minum Aqua*";
3. Merek dagang harus selalu digunakan dalam bentuk tunggal. Materi periklanan dan hubungan masyarakat tidak boleh menggunakan bentuk jamak dari merek dagang. Sebagai contoh, gunakanlah "Wadah air vakum terisolasi Thermos, bukannya hanya "Thermos".
4. Kata ganti milik harus dihindari dalam promosi. Sebagai contoh yang benar "*Pelepas dahaga itu air mineral Aqua*", bukan "*pelepas dahaga itu Aqua*.";

5. Perusahaan harus mengembangkan pedoman pedoman yang menyarankan bagaimana orang-orang harus menggunakan merek dagang tersebut. Mereka harus mempublikasikan kepada media sebagaimana perusahaan-perusahaan yang melisensikan produk tersebut.

Kata-kata yang berarti deskriptif kadang-kadang dapat didaftarkan ketika ada hak berlawanan yang dinyatakan oleh para kompetitor (*De Walt Inc. v. Magna Power Tool Corp. 1961*). Tetapi pengadilan memiliki peraturan bahwa tidak ada jumlah tertentu dari periklanan atau promosi lain yang dapat merubah kata yang menjadi istilah milik umum menjadi dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Ketika hanya ada satu sumber untuk barang dagang tertentu pada suatu waktu tertentu, masyarakat dapat menghubungkan sumber dengan namanya yang dihubungkan dengan bagaimana merek dagang tersebut disebutkan. Namun hal ini tidak dapat membuat kata-kata deskriptif yang umum dari produk tersebut keluar dari domain publik dan untuk sementara memberikan pengguna eksklusif hak eksklusifnya untuk itu, tidak peduli berapa banyak uang atau usaha yang pengguna lakukan untuk mempromosikan penjualan produknya.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jawaban atas pokok permasalahan skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Hukum positif yang terdapat di Amerika Serikat sudah cukup mengakomodir permasalahan yang mengatur tentang merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum, namun jika berkaca pada Amerika Serikat, hukum positif Indonesia masih belum mengakomodir secara spesifik mengenai merek dagang terdaftar yang dibatalkan karena telah menjadi istilah milik umum
2. Praktisi hukum atau para yuris menjelaskan mengenai ukuran-ukuran atau kriteria bahwa suatu merek telah menjadi milik umum dengan kriteria yang berbeda-beda:

⊖ Dalam kasus wadah air vakum terisolasi - Thermos, pengadilan menemukan bahwa merek dagang terdaftar "*Thermos*" telah digunakan sebagai *descriptive sense* baik dalam pemasaran maupun non-pemasaran. Pengadilan Amerika Serikat dalam kasus Thermos mengatakan bahwa Thermos kehilangan hak eksklusif atas mereknya bukan karena kurangnya usaha yang dilakukan pemilik merek untuk memperjuangkan mereknya agar tidak menjadi milik umum melainkan karena masyarakat yang telah mengasosiasikan merek tersebut dengan barang yang diwakilinya dengan begitu lama, maka merek tersebut menjadi istilah milik umum.

⊖ Untuk kasus Maggi, pada masa setelah perang dunia, Maggi tidak dapat didaftarkan kembali sebagai merek karena menurut Pengadilan, kata Maggi telah terdaftar dalam beberapa kamus Vietnam sebagai kata yang merepresentasikan soya sauce.

⊖ Penulis berpendapat bahwa dari kesimpulan poin yang pertama dan kedua, terdapat perbedaan alasan yang dikemukakan oleh para hakim dan ahli hukum mengapa merek Thermos dapat menjadi istilah umum

dan mengapa Maggi juga dapat menjadi istilah umum. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kriteria suatu merek dapat dibatalkan pendaftarannya karena telah menjadi milik umum.

3. Tidak ada cara yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk menjamin mereknya tidak akan berubah menjadi istilah milik umum di kemudian hari, namun ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan tersebut yaitu:
 - ⊖ Merek dagang haruslah digunakan sebagai kata sifat dan tidak sebagai kata benda. Sebagai contoh, "Air mineral Aqua" harus digunakan dalam periklanan dan promosi, bukan hanya "Aqua" saja;
 - ⊖ Merek dagang harus digunakan sebagai kata sifat yang sesuai. Jadi promosi harus mengacu kepada *air mineral Aqua* dan tidak hanya "Aku ingin minum Aqua";
 - ⊖ Merek dagang harus selalu digunakan dalam bentuk tunggal. Materi periklanan dan hubungan masyarakat tidak boleh menggunakan bentuk jamak dari merek dagang. Sebagai contoh, gunakanlah "Wadah air vakum terisolasi Thermos, bukannya hanya "thermos";
 - ⊖ Kata ganti milik harus dihindari dalam promosi. Sebagai contoh yang benar "Pelepas dahaga itu air mineral Aqua", tetapi bukan "pelepas dahaga itu Aqua.";
 - ⊖ Perusahaan harus mengembangkan pedoman pedoman yang menyarankan bagaimana orang-orang harus menggunakan merek dagang tersebut. Mereka harus mempublikasikan kepada media sebagaimana perusahaan-perusahaan yang melisensikan produk tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ada baiknya jika Peraturan Perundang-Undangan Indonesia mencontoh Peraturan Amerika Serikat yang mengatur dengan cukup rinci bagaimana suatu merek dapat dibatalkan karena telah menjadi istilah milik umum karena Indonesia belum mengatur hal tersebut secara rinci dalam Peraturan Perundang-Undangannya mengenai Merek.
2. Kasus Thermos dan Maggi terlihat menggambarkan adanya perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam menentukan kriteria suatu merek terdaftar yang dapat dibatalkan karena telah menjadi istilah umum. Cukup membingungkan mengapa merek seperti "*Thermos*" menjadi istilah umum karena penggunaan masyarakat yang menjadi kriteria yang digunakan, sedangkan kasus Maggi menggambarkan bagaimana kata Maggi menjadi istilah umum karena terdapat dalam beberapa kamus Vietnam. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah membuat suatu ketentuan yang baku yang mengatur mengenai kriteria suatu merek terdaftar dapat dibatalkan pendaftarannya karena telah menjadi istilah umum, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan pendapat antara satu ahli hukum dengan yang lain yang dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terutama bagi pemilik merek.

Menurut Penulis, upaya-upaya yang dilakukan pemilik merek untuk menjamin mereknya tidak akan berubah menjadi istilah milik umum di kemudian hari, cukup sulit untuk dilakukan oleh masyarakat yang telah terbiasa untuk menyebutkan suatu merek untuk menggambarkan suatu benda. Penulis menyarankan agar dibuat penyuluhan secara berkala kepada masyarakat khususnya konsumen yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang berhubungan dengan merek dagang, supaya konsumen terbiasa untuk melakukan berbagai hal yang dapat membantu pemilik merek dari kehilangan eksklusivitas mereknya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, Lembar Negara Nomor 31, Tahun 1997, Tambahan Lembar Negara Nomor 3681.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lembar Negara Nomor 42, Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Lembar Negara Nomor 110, Tahun 2001, Tambahan Lembar Negara Nomor 4131.

Putusan

Putusan No. 308 K/Pdt/2002 dalam perkara *PT Aqua Golden Mississippi Tbk melawan PT Gembira Utama, Pemerintah Republik Indonesia, cq Departemen Kehakiman dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kantor Merek*, Jumat 18 Juli 2008.

Buku dan Tulisan Ilmiah

Brainbridge, David. *Intellectual Property Fifth Edition*. England: Pearson Longman. 2002.

Damian, Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni, 2003.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. United States: West. 2009.

Gautama, Sudargo dan Riza Riwanata. *Komentar atas Undang-Undang Merek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Hall, Christopher H. *Cancellation of Registration of Trademark That Has Become Generic Term*, 37 Am. Jur. POF 2D 67 § 4, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1996.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

Lindsey, Prof. Tim. et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung:

PT. Alumni, 2006.

Lockhart, James. *When Does Product Become Generic Term So As To Warrant Cancellation of Registration of Mark, Pursuant To § 14 of Lanham Act* (15 U.S.C.A. § 1064), 156 A.L.R. Fed. 131, 2005.

Louise, Tineke. *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Mamudji, Sri et.al. *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Depok: Badan Penerbit Alumni, 2005.

Mann, Richard A., Barry S. Robert. *Smith and Roberson Business Law 12th Edition*. United States of America: Thomson South Western West, 2003.

Merges, Robert P., Peter S. Menel, Mark A. Lemley. *Intellectual Property in The New Technological Age*. Third Edition. New York: Aspen Publishers. 2003.

Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Rajagindo Persada, 2005.

Rizaldi, Julius Rizaldi. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung: PT Alumni, 2009.

Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press.

Usman, Rahmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

Wawancara

Marsil S.H., M.H. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengaduan Direktorat Penyidikan Hak Kekayaan Intelektual. 23 Mei 2012.

Artikel Jurnal Online

Purwandoko, Prasetyo Hadi. "Implementasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Oleh Pemerintah Indonesia, Yustisia Edisi No. 68 Mei-Agustus 2006",

http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/43-fullteks.pdf, diunduh pada 17 Juni 2012, Pukul 17.04.

Taylor, Charles R. and Michael G. Walsh, "Legal Strategies for Protecting Brands from Genericide: Recent Trends in Evidence Weighted in Court Cases," <http://www.jstor.org/stable/30000717>, diunduh pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 15.40.

Artikel di Website

Jati, Restu Maharsi. "Management Brand Pada PT Aqua" maharsijati/d/60120133-Management-Brand-Brand-Equity-Strategi-Merek-PT-AQUA, diunduh pada tanggal 17 Juni 2012, Pukul 17.33.

Nurwidiatmo, S.H., M.H., MM., "Analisis Yuridis Penerapan Hukum Merek di Indonesia," www.pascajayabaya.com/file/Nur-2003-jan-jun.doc, diunduh pada tanggal 17 Juni 2012, Pukul 16.35.

CTMR Examination Guidelines paragraph 8.3.

http://adsoftheworld.com/when_a_brand_name_becomes_generic_and_how_you_can_prevent_it, "When a Brand Name Becomes Generic And How You Can Prevent It", diunduh pada tanggal 28 April 2012 Pukul 18.09.

<http://www.iprights.com/content.output/923/923/Resources/Articles/Generictrade%20marks%20in%20Asia's%20developing%20markets.msp?printFriendly=true>, "Generic Trademarks In Asia's Developin Markets", diunduh pada tanggal 1 Mei 2012, pukul 01.12

<http://inventors.about.com/b/2006/01/29/when-a-brand-name-becomes-generic-genericized-trademarks.htm>, "When a Brand Name Becomes Generic Genericized Trademarks", diunduh pada tanggal 28 April 2012 Pukul 18.23

<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarksvsGenericTermsFactSheet.aspx> "Trademarks Versus Generic Terms", diunduh pada tanggal 28 April 2012 pukul 18.36.

Kamus

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciation Sixth Edition*, (St. Paul: West Publishing Co, 1991), 789

Publikasi Lembaga

<http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/bayer.htm>, "Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921)" diunduh pada tanggal

7 Mei 2012 pukul 12.33.

<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/mpar/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-35403034-9404-ekuitas-chapter2.pdf>, "Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual", diunduh pada Tanggal 25 April 2012, pukul 14.01.

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=16843> "Merek Dalam Konsep HKI", diunduh pada tanggal 23 April 2012, Pukul 13.22.

<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/321/577/303243/>, "321 F.2d 577: King-seeley Thermos Co., Plaintiff-appellant, v. Aladdin Industries, Incorporated, Defendant-appellee", diunduh pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 16.32.

www.lemlit.ugm.ac.id, "Fungsi Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual", diunduh pada Tanggal 26 April 2012 Pukul 09.11

www.library.upnvj.ac.id, diunduh pada Tanggal 26 April 2012, Pukul 11.19.
<http://muji.unila.ac.id/ahde/bahan/Daftar%20Kelas%20Barang%20-%20Jasa.pdf>, "Daftar Kelas Barang", diunduh pada tanggal 3 Mei 2012 Pukul 14.07.

(http://nationalparalegal.edu/public_documents/courseware.asp_files/patents/Trademarks2/Loss.asp). "Trademarks Loss", diunduh pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 15.37

<http://pusathki.uui.ac.id/artikel/artikel/membangun-reputasi-produk-lewat-merek.html>, "Membangun Reputasi Produk Lewat Merek", diunduh pada Tanggal 27 April 2012 Pukul 15.33.

<http://pusathki.uui.ac.id/konsultasi/konsultasi/fungsi-merek-dan-apakah-ketentuan.html>, "Konsultasi Fungsi Merek", diunduh pada Tanggal 27 April 2012 Pukul 15.21.

<http://www.bitlaw.com/source/15usc/1064.html> (bagian 1064 (3)), diunduh pada tanggal 5 Mei 2012 pukul 09.44.