

PENDAFTARAN TERHADAP MEREK YANG BERSIFAT *GENERIC* DAN *DESCRIPTIVE*

**Erlina, S.H.,M.H
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Abstract

Brand is considered has no distinguishing features (incapable of becoming distinctive), if the sign is too simple or too complicated. general (generic) or have become public property (public domain) same with a descriptive brand. The brand can not be registered because it has no differentiator power or weak differentiator even.

Keywords: generic, public domain, descriptive, differentiator, brand

Abstrak

Merek dianggap tidak memiliki daya pembeda (incapable of becoming distinctive), apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit . bersifat umum (generic) ataupun telah menjadi milik umum (public domain) Demikian halnya merek yang bersifat descriptive. Merek.merek tersebut tidak dapat didaftarkan karena samasekali tidak mempunyai daya pembeda atau lemah daya pembedanya.

Kata Kunci : generic, public domain, descriptive, daya pembeda, merek

PENDAHULUAN

Dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk barang atau jasa. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan 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. Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai mutu dan karakter yang baik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.

Merek merupakan tanda. Tanda yang memberi kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang-barang. Memberi kepribadian atau pengindividualisasian, dalam arti memberi tanda yang khusus, yang mempunyai daya pembeda (*distincti venees*) atas barang dengan cara bermacam-macam, antara lain dengan mencetak tanda yang bersangkutan pada barang atau dikaitkan pada barang itu, dengan mengantungkan pelat tanda khusus tersebut.¹

Merek digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan/atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. Kebijakan dasar suatu merek adalah untuk melindungi iktikad baik dalam penggunaan dengan tanda yang digunakan oleh suatu perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan identitas barang dan atau jasa. Dengan kata lain hukum merek memiliki tujuan bahwa tanda yang digunakan sebagai merek memiliki daya pembeda (*capable of distinguishing*) atau daya penentu (*individualisering*) barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya.

Merek dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit. bersifat umum ataupun telah menjadi milik umum. Contohnya, tanda tengkorak di atas dua tulang bersilang Oleh karena merek seperti ini tidak dapat digunakan dan didaftarkan sebagai merek. Selain itu merek yang menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Contohnya *Merek Teh* untuk jenis barang teh. Merek yang secara umum telah diketahui sebagai tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum (*public domain*) disebut generic, sehingga samasekali tidak dapat memiliki daya

¹ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten* (Akademik Pressindo:Jakarta,1989)

pembeda (incapable of becoming distinctive), tidak dapat dilindungi. Demikian halnya merek teh yang merupakan deskripsi dari produknya atau yang bersifat descriptive. Namun dalam prakteknya banyak merek yang bersifat *generic* dan *descriptive* yang pendaftarannya diterima oleh Dirjen HaKI. Hal ini jelas akan menimbulkan adanya tumpang tindih dalam pengaturan penggunaan merek.

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan masalah apakah pendaftaran merek yang bersifat *generic* dan *descriptive* tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat dan dapat dijadikan alasan untuk menolak pendaftaran merek yang sama atau pada pokoknya mempunyai persamaan dengan merek terdaftar.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Merek

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, memberikan suatu definisi tentang merek yaitu 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. Bila dilihat dari batas yuridis yang telah diberikan oleh Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, dapat diambil unsur-unsur merek sebagai berikut :

- a. Adanya tanda berupa gambar atau nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari semuanya;
- b. Adanya daya pembeda atau ciri khas tertentu;
- c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang definisi merek sebagai berikut :

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

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”. Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (seringkali disebut dengan “daya pembeda”) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) Persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.

Dalam Konvensi Paris, penolakan suatu perlindungan diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga terdahulu apabila merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda, atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif, atau apabila merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat. Sementara daya pembeda adalah kunci utama bagi perlindungan menurut Persetujuan TRIPs.

Pemberian merek suatu merek bagi suatu barang dan jasa bila di perhatikan lebih lanjut tidak hanya bermanfaat dan berguna bagi pemilik merek atau produsen, tetapi juga bagi konsumen sebagai pemakai dari barang atau jasa tersebut. Pemberian dari suatu merek bertujuan yaitu untuk:

- a. Menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya itu dari perusahaan;
- b. Untuk menjamin mutu barang;
- c. Untuk memberi nama
- d. Memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru orang lain untuk barang yang bermutu rendah.

B. Pendaftaran Merek

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Syarat suatu merek berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Tidak menjadikan milik umum; atau

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya.

Permohonan merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek: ²

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah di kenal.

Selain itu permohonan pengajuan merek juga dapat di tolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (Pasal 6 (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek):

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang di miliki orang lain, kecuali atas dasar persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang di gunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Daya pembedaan (*distinctivenees*), merupakan unsur yang utama seperti halnya pada paten, kebaruan (*novelty*) merupakan unsur pokok dan untuk hak cipta, urisinalitas (*originality*) menjadi unsur utama, maka untuk merek yang menjadi unsur paling penting adalah daya pembeda (*distinctivenees*).³

Tidak terdapat daya pembeda jika, merek tersebut mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek lain. Persamaan pada pokoknya dari pada merek, dilihat merek itu secara keseluruhan, apakah wujudnya atau wujudnya atau bunyinya yang mempunyai kemiripan, seperti pada gambar banteng dengan gambar sapi, bunyi sandoz dengan santos. Demikian pula kemiripan dalam arti seperti gambar kuda terbang dengan kata kuda terbang. Juga tidak terdapat daya pembeda, jika merek itu di buat terlalu rumit dengan mencantumkan berbagai tanda, atau di buat terlalu sederhana seperti, dengan mencantumkan sebuah titik, sebuah angka atau huruf.

² Pasal 6 (1) UU No.15 tahun 2001 Tentang Merek

³ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung:Alumni,1977), hlm. 30

C. Pendaftaran Merek yang Bersifat *Generic* dan *Descriptive*

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Oleh karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Dalam black law dictionary dijelaskan *trademark is a word, phrase, logo or other graphic symbol used by manufactures or seller to distinguish is product of product from the others.*⁴ Menurut UUM, 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. Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa fungsi merek:

- a. Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya;
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya; dan
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, merek dapat didaftarkan salah satunya apabila ada daya pembeda. Jika merek berupa kata yang bersifat *descriptive* atau *generic*, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Namun dalam prakteknya banyak merek yang bersifat *descriptive* atau *generic* menjadi sebuah merek dan pendaftarannya dikabulkan, Contohnya, Merek *Aqua* untuk merek air mineral dalam kemasan, *singer* untuk mesin jahit, *supermie* untuk mie, *teh kotak* untuk teh. Kata-kata ini seharusnya kurang memadai dipakai sebagai merek, akan tetapi dapat dipakai sebagai merek apabila membangun *secondary meaning* melalui penggunaan dan ditulis secara khas, sehingga secara faktual dikenali konsumen. Contohnya, *aqua* arti utamanya (*primary meaning*) adalah benda cair yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna tetapi secara faktual konsumen memiliki asosiasi dan mengakui pengertian kedua (*secondary meaning*) bahwa *aqua* adalah merek untuk produk air mineral yang diproduksi PT Danone.

⁴ Black Law Dictionary. Ninth edition, Bryan A.Garner, West Group, ST. Paul Minn 2004

Hal yang sama pada merek *supermie* berarti mie instant dengan kualitas super (*primary meaning*) tetapi melalui penggunaan dikenal sebagai merek mie produksi PT Wings/(*secondary meaning*). Demikian halnya merek *singer* dikenal konsumen sebagai merek mesin jahit (*secondary meaning*), sedangkan *primary meaning* adalah alat yang berdesing. *Teh Kotak* dikenal konsumen sebagai merek teh produksi PT Ultra Jaya (*secondary meaning*), sedangkan *primary meaning* adalah teh yang dikemas dalam kotak.

Dalam Pasal 5 UUM dicantumkan contoh, merek *kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi, Akan tetapi dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan “keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa” termasuk merek *descriptive* atau *generic*. Pasal ini memuat alasan absolut (*absolute ground*) tidak dapat didaftarkannya suatu merek dengan melihat kemampuan daya pembeda tanda yang digunakan sebagai merek. Namun pengaturannya rancu karena tidak dibedakan antara merek yang bersifat *descriptive* yang dapat didaftarkan sebagai merek dengan membangun *secondary meaning* dengan merek *generic* yang tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai merek. UUM juga tidak secara tegas menyatakan bahwa merek harus “*be visually perceptible*” sebagaimana diatur dalam *article 15 TRIPs*.⁵

Berbeda dengan metek yang bersifat *generic*, yang terdiri dari tanda yang menunjukkan genus, termasuk tanda yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang digunakan dalam praktek perdagangan. Bersifat Tanda seperti ini adalah tanda yang telah mennadi milik umum dan bersifat umum sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 5 huruf c berupa gambar tengkorak tanda bahaya. Merek dengan tanda tersebut tidak dapat diterima pendaftarannya walaupun telah dicoba membangun *secondary meaning*. Demikian halnya merek yang menyesatkan (*deceptive*) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan dari produk. Misalnya *glass Wax* untuk pembersih kaca yang berisi lilin (*wax*), *silkskin* untuk merek baju yang tidak terbuat dari sutera. Merek yang menyesatkan secara geografis contoh (*made in japan*) Jika hal tersebut menjadi sesuatu hal yang mengakibatkan keputusan konsumen untuk membeli, maka harus tidak diterima pendaftarannya walaupun telah berupaya membangun *secondary meaning* karena dianggap menipu konsumen.

Merek *descriptive* mempunyai daya pembeda yang lemah tetapi masih dapat menjadi merek dengan membangun *secondary meaning*, dalam 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 dapat diterima sebagai merek karena sudah demikian dikenal luas

⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Airlangga University Press:Surabaya,2007), hlm. 174-175

oleh masyarakat, sehingga dianggap mempunyai daya pembeda.⁶ *Secondary meaning* tersebut dilakukan terhadap merek yang bersifat *descriptive* setelah dibuktikan melalui penggunaannya di pasar atau mampu membangun persepsi konsumen atas daya pembeda.

Di Indonesia pendaftaran merek akan diuji dengan prinsip iktikad baik. Pasal 4 UUM menentukan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Pengujian pendaftaran merek dengan prinsip iktikad baik lebih condong pada perlindungan merek berdasarkan prinsip deklaratif (*first to use*).⁷ Prinsip ini memprioritaskan pengguna pertama. Hal ini memperlihatkan bahwa UUM yang berlaku di Indonesia mengkombinasikan perlindungan merek berdasarkan prinsip *first to use* dan prinsip *first to file*.⁸

PENUTUP

Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Oleh karena itu seharusnya merek *deskriptive* dan *generic* tidak dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (b) UUM yang merupakan alasan absolut pendaftaran merek. Hal ini untuk mendukung fungsi merek sebagai identitas barang dimana daya pembeda yang kuat akan mempermudah konsumen dalam memilih barang atau jasa.

⁶ Sudargo Gautama dan Riza Riwanata, *Komentar atas Undang-undang Merek* (Pradnya Paramita: Jakarta, 1993), hlm. 4

⁷ Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 Tentang Perkara Merek TANCHO bahwa sekalipun tergugat telah mendaftarkan merek itu di Kantor Merek, tetapi pihak penggugat (Tancho Kabushiki Kaisa (Tancho Co. Ltd) dalam tahun 1962, 1963, dan 1964 sudah memasukkan dan mengedarkan barang-barang dengan merek Tancho di Indonesia. Penggugat sebagai pemilik asli merek tersebut juga telah mendaftarkan merek dimaksud di Filipina, Singapura, dan Hongkong. Walaupun penggugat tidak mendaftarkan di Indonesia, penggugat tetap mendapat perlindungan berdasarkan prinsip *first to use* (pendaftaran deklaratif). Seandainya kasus tersebut didasarkan pada ketentuan prinsip *first to file* (pendaftaran konstitutif), maka yang akan dilindungi adalah tergugat yang telah mendaftarkan Tancho lebih dahulu.

⁸ Lihat Pasal 3 UUM

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, 2004, *Black Law Dictionary*. Ninth edition, , West Group, ST. Paul Minn
- Harsono Adi Sumarto, 1989, *Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten*, Jakarta : Akademik Pressindo
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya : Airlangga University Press
- Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sudargo Gautama, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung : Alumni
- Sudargo Gautama dan Riza Riwanata, 1993. *Komentar atas Undang-undang Merek*, Jakarta : Pradnya Paramita