

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga merugikan diri dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat dapat menikmati atas hak-hak yang telah hukum berikan (Satjipto Rahardjo, 2014: 74). Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan akan harkat dan martabat seseorang, dan pemberian pengakuan atas hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum berupa peraturan dan atau kaidah yang berlaku guna dapat melindungi suatu hal atas hal lainnya (Philip M. Hadjon, 1987: 25).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum yang hadir di tengah kehidupan masyarakat adalah guna mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang dimungkinkan dapat saling bertubrukan satu sama lain. Cara pengkoordinasian berbagai kepentingan tersebut adalah melalui pembatasan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2014: 45). Pemikirannya tersebut diilhami oleh tokoh bernama Fitzgerald.

Hukum ada untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan untuk dapat melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingannya tersebut. Kekuasaan atau yang biasa disebut hak tersebut diberikan secara terukur baik keluasan maupun kedalamannya (Satjipto Rahardjo, 2014: 46). Hal tersebut menunjukkan bahwa, Satjipto Raharjo pun mengaitkan perlindungan hukum terhadap kepentingan seseorang tersebut dengan Hak Asasi Manusia yang didalamnya terdapat kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan seseorang tersebut.

Berkaitan dengan penegakan hukum, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum,

kemanfaatan sosial, dan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan untuk menghindari seseorang dari dan bertindak sewenang-wenang, kemanfaatan sosial berhubungan hasil dari penegakan hukum yang menciptakan ketentraman masyarakat dan menghindari keresahan, sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dalam kehidupan masyarakat (Tonny Rompie, 2016: 173).

Satjipto Raharjo melahirkan sebuah pemikiran yaitu hukum progresif yang bertipe responsif. Teori hukum progresif tersebut diadopsi dan dikembangkan melalui teori hukum responsif oleh Nonet dan Selznick (Satjipto Raharjo, 2006: 2). Beliau berpendapat bahwa hukum progresif adalah hukum yang dapat membebaskan manusia dari belenggu hukum. Progresif yang berarti kemajuan, menjadikan hukum progresif hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman dengan segala perubahannya, serta dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mendasari pada faktor moralitas dan sumber daya manusia dari penegak hukum (Satjipto Raharjo, 2006: 4).

Kemudian, teori perlindungan hukum menurut Mochammad Isnaeni adalah teori perlindungan hukum secara perdata. Mochammad Isnaeni berpendapat bahwa berdasarkan sumbernya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu (Moch Isnaeni, 2016:159):

#### 1. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang.

#### 2. Perlindungan hukum eksternal.

*commit to user*

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenang terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah (Moch. Isnaeni, 2017: 39-42).

Perlindungan hukum bagi setia warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lembaga legislatif pun harus menghasilkan produk hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum serta mampu untuk menampung aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di kehidupan masyarakat.

Konsep perlindungan hukum di Indonesia yaitu tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang diistilahkan dari terjemahan dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga dalam penjelasan UUD Tahun 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)”.

Teori negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) (Muh. Hasrul, 2004:15).

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu :

1) Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan guna mencegah

terjadinya pelanggaran serta untuk menciptakan rambu-rambu atau batasan-batasan setiap orang dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini dilakukan melalui sanksi atau hukum seperti denda, penjara, kurungan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pemahaman yang dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perwujudan pengimplementasian fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuannya yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan aturan atau kaidah hukum, baik yang dilaksanakan secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka upaya penegakan hukum.

## 2. Tinjauan tentang Merek

### a) Pengertian Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU MIG, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menurut American Marketing Association (AMA) mendefinisikan merek sebagai, “nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing” (Kloter, 2009: 258). Menurut Black’s Law Dictionary, “merek merupakan kata, frasa, logo, atau simbol grafis lain yang digunakan oleh produsen atau penjual untuk membedakan produknya dengan produk yang lain”.

Menurut H.M.N. Purwo, merek merupakan sebuah tanda yang digunakan dalam hal privatisasi suatu benda tertentu agar dapat dibedakan satu sama lain dengan benda yang sejenis. Kemudian Philip Kotler, menyatakan mereka merupakan suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Philip Kotler berpendapat, bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut (H.M.N. Purwo Sutjipto, 2015: 82).

Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi sumber atau asal-usul dari barang dan/atau jasa tersebut. Melalui merek tersebut, pengusaha dapat mempertahankan dan menjaga kualitas (*a guarantee of quality*) atas barang atau jasa yang dihasilkan guna mencegah tindakan persaingan (konkurensi) atas itikad tidak baik dari pengusaha lain yang membonceng reputasinya (Rahmi Jened, 2000: 1-14).

#### **b) Fungsi Merek**

Merek mempunyai berbagai fungsi dalam keberlangsungan perekonomian, di antaranya sebagai berikut (Yoshiro Sumida Maulana dan Insan Budi, 1994: 28):

##### **1) Fungsi sebagai tanda pembeda (*distinctive function*)**

Suatu merek yang melekat pada barang dan jasa berfungsi sebagai identitas yang menjadi tanda atau ciri khas sekaligus yang dapat menjadi pembeda antar barang atau jasa yang diproduksi dari beberapa produsen yang berbeda.

##### **2) Fungsi jaminan mutu (*quality product function*)**

Merek dapat memberikan suatu kesan atau kedudukan di mata konsumen dengan mengingat bahwa merek yang melekat pada barang dan jasa merupakan suatu simbol mutu yang menjadi konsekuensi merek sebagai penjamin kualitas produsen kepada konsumennya.

##### **3) Fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*)**

*commit to user*



Merek yang menandai suatu barang dan jasa memberikan nilai tambah berubah daya tarik pada barang dan jasa yang dilekati. Merek tersebut dapat menarik konsumen untuk membeli barang dan atau jasa, sehingga merek harus dibuat dengan unik dengan kekuatan daya pembeda agar dapat dengan mudah diingat oleh konsumen.

Melalui sudut pandang yang berbeda, merek dapat dilihat fungsinya sebagai berikut(Suyud Margono Hadi, 2003: 28):

- 1) Kacamata produsen, melihat merek sebagai simbol yang digunakan dalam menjamin mutu yang memberikan nilai kualitas pada barang dan atau jasa yang diproduksi.
- 2) Kacamata penjual, melihat merek yang mempunyai fungsi untuk mendukung kegiatan sarana promosi barang yang diperjualbelikan guna dapat memperluas pangsa pasar.
- 3) Kacamata konsumen, melihat merek sebagai pembeda yang dapat digunakan untuk memilih suatu barang dan atau jasa yang akan digunakan. Hal tersebut berhubungan dengan merek yang berfungsi sebagai jaminan mutu. Konsumen akan memilih barang dan atau jasa sesuai kualitasnya.

### 3. Tinjauan tentang Merek Terkenal

Menurut *Black's Law Dictionary*, “merek terkenal merupakan merek yang tidak hanya khas tetapi juga telah digunakan dan banyak diiklankan atau diterima secara luas di dunia perdagangan dalam waktu yang lama, dan sudah sangatterkenal sehingga konsumen segera mengaitkannya dengan satu produk atau layanan spesifik.”

Merek terkenal merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi dengan kekuatan merek yang dapat menarik dan memukau para konsumen. M. Yahya Harahap berpendapat, merek terkenal disebut juga dengan “*well-known marks*” yang diartikan sebagai “merek terkenal”, dan “*famous marks*” yang diartikan sebagai “merek termasyhur”(Muhammad Yahya Harahap., 1996: 82).

Untuk mengetahui merek sebagai sebuah “*well-known marks*” atau

“*famousmarks*”, didasarkan pada lapisan konsumen yang memakai barang atau jasa tersebut dan luasnya pasar yang dapat dijangkau merek tersebut. Well known mark biasa melekat pada barang yang merupakan kebutuhan masyarakat umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Contohnya adalah produk mobil dengan merek Toyota atau Honda. Sedangkan famous marks biasa melekat pada barang atau jasa yang bersifat eksklusif dan hanya dapat dijangkau oleh masyarakat tertentu. Barang dengan famous marks dibuat dengan pasaran yang luas namun hanya ditujukan untuk golongan tertentu. Contohnya adalah mobil mercedes (Muhammad Yahya Harahap, 1996: 87).

Pengaturan merek terkenal di Indonesia tertuang dalam Pasal 18 Permenkumham RI Nomor 67 Tahun 2016, indikator untuk menentukan suatu merek terkenal adalah melalui pengetahuan umum masyarakat terkait merek tersebut. Pasal 18 ayat (3) disebutkan kriteria-kriteria suatu merek terkenal, antara lain:

- a) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b) Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c) Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d) Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e) Jangka waktu penggunaan merek;
- f) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g) Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h) Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i) Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan

jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Berbeda dengan Indonesia yang belum menentukan standar minimal presentasi keterkenalan suatu merek, negara lain sudah membuat regulasi mengenai standar tersebut. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) *Lannham Act*, Amerika Serikat menentukan keterkenalan merek adalah 40% masyarakat mengetahui merek tersebut melalui survei pasar. Jerman menentukan standar suatu merek terkenal, jika lebih dari 80% masyarakat mengetahui merek tersebut. Kemudian di Perancis, survei pasar harus menunjukkan lebih dari 20% masyarakat mengetahui merek yang bersangkutan. Sedangkan survei pasar di Italia harus membuktikan lebih dari 71% masyarakatnya harus mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (Muhammad Dayan Sunni, Mas Rahmah, 2020: 488).

#### 4. Tinjauan tentang Merek Generik

Berdasarkan kamus bahasa Inggris, kata *generic* artinya adalah umum, berkaitan dengan kelas atau jenis barang, genus dari suatu bidang dalam biologi, obat tanpa merek seperti obat *generic*, produk anggur yang tidak diberi nama/merek yang merupakan campuran dari beberapa varietas anggur (Sudargo Gautama, 1990: 35). Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia *generic* diartikan dengan istilah umum atau hanya berhubungan dengan kekhususan sifat dari suatu kelompok, atau menunjukkan nama barang atau jasa. Kemudian Black Law Dictionary, kata *generic* merupakan suatu kata sifat dari sebuah *trademark*. *Generic* merupakan kata yang bersifat umum atau *deskriptif* yang mengakibatkan kata tersebut tidak memenuhi syarat untuk kemudian mendapat perlindungan merek. Black Law Dictionary, menyebutkan, “*common or descriptive, and thus not eligible for trademark protection; non-proprietary.*”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan kata *generic* diartikan sebagai sesuatu yang umum.

Pada buku Hukum Merek, Rahmi Jened P.N dikatakan bahwa istilah umum (*generic term*) adalah seperti uraian dibawah ini.



Merek yang memakai istilah umum (*generic term*) merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya. *Generic term* adalah diterapkan pada produk dan bukan sekedar pada terminology yang digunakan sekedar bersifat menggambarkan (*descriptive*) produk. Pada kata ini merujuk tes pemahaman konsumen atas kata tersebut. Setiap klaim atas *generic term* untuk memperoleh hak eksklusif merek harus ditolak karena pengaruhnya akan memberikan hak monopoli tidak hanya pada tanda yang digunakan sebagai merek. Tetapi juga pada produk. Hal ini membuat merek tersebut tidak berdaya saing untuk dapat secara efektif memberi nama pada produk yang diusahakan untuk dijualnya (Rahmi Jened, 2017: 81-82).

Pendapat lain untuk arti *generic term* ialah, suatu istilah yang mengacu pada *genus* yang merupakan jenis barang. Artinya merek yang mengandung *generic term*, merupakan merek yang mengacu pada *genus* (dalam hal ini kelompok barang) dari produk dan bukan merupakan suatu nama merek dari jenis produk tertentu. Seperti dalam teks berikut: “James Boyle & Jennifer Jenkins, “*generic term is one that refers, or has come to be understood as referring, to the genus of which the particular product is a species.*”

Merek yang terkait atau berubah menjadi *generic term* artinya merek yang pada awalnya merupakan suatu nama merek dari suatu jenis produk, kemudian pemaknaan atau pemahamannya berubah menjadi suatu merek sebagai *genus* dari produk tersebut. Hal ini menunjukkan konsumen sudah tidak memperhatikan lagi merek sebagai identitas, petunjuk, atau pembeda dari suatu produk

Artinya, yang konsumen pahami bahwa merek tersebut sudah tidak lagi memperhatikan petunjuk dan identitas yang melekat pada suatu produk ketika dia mengingat, menyebutkan, atau mencari produk dengan merek tersebut. Sehingga akibatnya merek tersebut menjadi makna *generic*. Atau sebuah istilah umum adalah suatu merek yang mengacu pada *genus* dari jenis produk.

## 5. Tinjauan tentang Pendaftaran Merek

Pendaftaran Merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh

negara. Memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap ini dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek (Rachmadi Usman, 2003: 309).

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan (OK Saidin, 2013: 363). Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif, yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*) (Muhamad Djumhana, 2006: 74). Perkembangan sistem konstitutif tersebut didorong dengan dicantumkannya sistem tersebut dalam *Model Law For Developing Countries on Marks Trade Names and Acts of Unfair Competition*. Dalam ketentuan section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan diperoleh melalui pendaftaran, "*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be axquired, subject to the following provisions, by registration*" (Muhamad Djumhana, 2006: 74)".

## 6. Merek yang tidak dapat didaftarkan

Merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolek berdasarkan undang-undang merek terbaru yaitu undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat pada pasal 20, dan pasal 21. Adapaun bunyi dari pasal 20 dan pasal 21 undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut: Pasal 20, Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

## B. Kerangka Berpikir

Pasal 28 D (1) UUD NRI 1945

Perubahan Merek Terkenal Menjadi Merek Generik

### Premis mayor:

1. Teori Perlindungan Hukum;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
5. TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*);
6. Aturan *World Intellectual Property Organization*;
7. Lanham Act No. 15 Tahun 1946).

### Premis minor:

1. Perilaku masyarakat yang mengeneralisasi suatu merek menjadi istilah umum baik sebagai kata benda maupun kata kerja.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang turut mengeneralisasi merek menjadi kelas barang atau jasa.
3. Proses generalisasi merek yang demikian mengancam suatu merek mendapat gugatan pembatalan.
4. Di Indonesia belum diatur secara eksplisit mengenai ketentuan perlindungan merek terkenal yang berubah menjadi merek generik.

Keterangan:

Persaingan dalam dunia perekonomian menuntut para pengusaha berlomba-lomba dalam pangsa pasar. Salah satu hal yang dapat mendukung pemasaran tersebut adalah adanya merek. Melalui merek, seseorang atau pengusaha dapat menjaga kualitas barang atau jasa yang diproduksinya. Untuk mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif atas merek, pengusaha harus mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek yang didaftarkan harus mempunyai daya pembeda dengan keunikan dan kekhasannya.

Terdapat pemeriksaan formal dan substantif dalam proses pendaftaran merek. Merek yang memenuhi persyaratan atau pemeriksaan keduanya berhak mendapatkan perlindungan, dan pemilik merek mendapatkan hak eksklusif. Merek yang sudah terdapat dan telah digunakan lama serta mempunyai kedudukan di mata masyarakat dapat menjadi suatu merek terkenal. Namun, dimungkinkan pula merek tersebut dapat berubah menjadi merek generik. Definisi merek generik tidak secara eksplisit diatur dalam UU MIG, namun para ahli memaknai merek generik dengan merujuk pada Pasal 20 huruf f UU MIG, yaitu merek yang merupakan nama umum/istilah umum. Pengetahuan umum masyarakat akan merek yang sudah menjadi istilah dalam kehidupan sehari-hari menjadikan merek tersebut bersifat generik dan kehilangan daya pembedanya. Hal tersebut mengancam suatu merek mendapatkan ancaman gugatan pembatalan.



Penelitian ini diharapkan mampu menjawab isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang telah berubah menjadi merek generik tersebut.

