

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Merek Terkenal yang Dapat Dianggap Berubah Menjadi Merek Generik

1. Fenomena Merek yang Berindikasi Generik

Merek dapat diterima permohonannya apabila telah terpenuhi syarat mutlak (*absolut ground*) yakni memiliki suatu kekuatan daya pembeda (*capable of distinguishing*). Konsumen harus dapat membedakan produk yang satu dengan yang lainnya melalui tanda dari merek tersebut.. Hal ini menunjukkan bahwa merek harus mampu memberi kekuatan penentuan (*individualisering*) bagi barang dan atau jasa yang akan dipergunakan oleh konsumen (Muhammad Djumhana Djubaedillah, 2003: 66).

Telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa terdapat suatu merek yang dapat kehilangan daya pembeda dan membuat merek tersebut menjadi suatu istilah umum yang dinamakan merek generik. Merek generik yang berasal dari *generic term* (istilah umum) adalah suatu hal yang bersifat *public* yang berarti tidak terdapat terminologi alternatif dalam penyebutan suatu produk. Merek yang sedari awal pendaftarannya bersifat *generic*, misalnya kata *Angkringan*, rumah sakit, rumah makan, dan lain-lain. Merek yang demikian tidak memiliki daya pembeda sehingga tidak dapat dilindungi karena tidak dapat membangun *secondary meaning* (Dwi Afni Maileni, 2019: 8). Bahkan pada realitanya banyak terjadi kesalahan pada penerapan pendaftaran merek yang melolos merek yang bersifat generik seperti halnya, larutan penyegar, supermie, teh kotak, dan lain-lain. Sedangkan merek yang terdaftar dan mempunyai daya pembeda yang kemudian berubah menjadi merek generik, misalnya merek AQUA untuk produk air mineral dalam kemasan, merek STABILO untuk produk *highliter*, merek ODOL untuk

commit to user

produk pasta gigi, dan lainnya sebagainya. Merek yang demikian akan menimbulkan kebingungan masyarakat (Gatot Supramono, 2008: 21).

Berikut penjelasan dan contoh merek yang terindikasi berubah menjadi merek generik adalah sebagai berikut:

1) AQUA



Gambar 1. Merek AQUA yang terindikasi menjadi merek generik (<https://www3.wipo.int/branddb/id/en/> diakses pada 7 November pukul 20.05)

AQUA merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar pada kelas 32 dalam Daftar Umum Merek dengan kelas barang air mineal. Keberadaan AQUA yang mendominasi pasar menjadikan konsumen mengasosiasikan merek tersebut sebagai jenis dari produk kategori atau bersifat generik. Terlihat secara konkrit dalam pembelian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), masyarakat atau konsumen cenderung menyebutkan kata AQUA daripada AMDK, dan pembeli pun tidak mempermasalahkan ketika penjual memberikan produk air mineral entah merek AQUA atau yang bukan merek AQUA (Dyah Sari Budining, 2007: 13).

Merek AQUA berasal dari kata Aqua yang mempunyai arti air. Menurut keterangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pendaftaran AQUA awalnya ditolak oleh Direktorat Merek karena tidak memenuhi alasan absolut dan melanggar Pasal 20 huruf f bahwa kata Aqua merupakan istilah umum. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/Pdt/1989, pendaftaran merek Aqua akhirnya diterima karena Direktorat Merek harus melaksanakan

putusan tersebut. Sehingga dapat terlihat perbedaan penerapan pendaftaran merek, bahwa Direktorat Merek telah melaksanakan ketentuan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang, namun Mahkamah Agung berpendapat lain.

2) Teh Botol SOSRO



Gambar 2. Merek Teh Botol SOSRO yang terindikasi menjadi merek generik (<https://www3.wipo.int/branddb/id/en/> diakses pada 7 November pukul 20.11)

Seperti halnya dengan merek AQUA, kerancuan terjadi pada produk Teh Botol SOSRO. Masyarakat cenderung menganggap bahwa merek dari produk tersebut bukan Sosro melainkan adalah Teh Botol (Meida Rachmawati, 2013: 42).

3) TIPP-EX



Gambar 3. Merek Tipp-Ex yang terindikasi menjadi merek generik (<https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/luciana-rosaria/produk-dengan-merek-dagang-paling-sukses-c1c2/1> diakses pada 10 Desember 2020 pukul 20.22)

TIPP-EX merupakan merek untuk produk beruba cairan yang dapat digunakan untuk memperbaiki tulisan yang salah dengan mengoleskan cairan tersebut pada tulisan. Masyarakat sering mengidentikkan dan menyebut TIPP-EX sebagai nama barang yaitu

pengkoreksi, padahal produk demikian terdapat merek lain seperti PENTEL dan lain-lain. Selain itu merek TIP-EX bergeser menjadi kata kerja yaitu menip-ex (Roro Ayu Pujiastuti, 2018: 13).

4) ODOL



Gambar 4. Merek ODOL yang terindikasi menjadi merek generik (<https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/luciana-rosaria/produk-dengan-merek-dagang-paling-sukses-c1c2/1> diakses pada 10 Desember 2020 pukul 20.22)

ODOL merupakan merek yang digunakan untuk mempromosikan produk pasta yang berguna untuk menjaga kebersihan gigi. Merek pioneer ini telah diproduksi oleh perusahaan Jerman pada tahun 1892. Seorang bernama Lingner Werke AG. Dari Dresden Chemical Laboratory Lingner yang berhasil menciptakan cairan pencuci mulut (mouthwasha) yang kemudian dikembangkan menjadi produk yang dapat diperjualbelikan. Pada tahun 1900-an merek ODOL telah menjadi merek ternama dan digunakan secara luas oleh mayoritas masyarakat penduduk Eropa. Kendati merek ODOL sebagai merek pasta gigi yang pertama, menjadikan merek tersebut melebur di kehidupan masyarakat sehingga semua pasta gigi disebut dengan ODOL. Padahal masih terdapat merek lain yang mengikuti jejak produk pasta gigi ODOL, seperti Pepsodent, Ciptadent, Enzim, dan lain-lain.

5) HONDA



Gambar 5. Merek HONDA yang terindikasi menjadi merek generik (<https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/luciana-rosaria/produk-dengan-merek-dagang-paling-sukses-c1c2/1> diakses pada 10 Desember 2020 pukul 20.22)

HONDA, menjadi merek yang melebur menjadi sebuah kata yang banyak digunakan masyarakat untuk menyebut dan mengidentikkan dengan barang sepeda motor. Hal konkrit yang terlihat di masyarakat seperti percakapan berikut: “.....Apakah anda datang ke Kantor dengan menggunakan Honda?”, “Honda milik saya adalah Yamaha”.

2. Proses Perubahan Merek Terkenal Menjadi Merek Generik

Mengingat merek merupakan suatu hal penting dalam suatu bisnis dalam memperkenalkan produk, tentunya produsen menciptakan suatu merek terbaiknya dengan membuat suatu tanda atau simbol yang unik dan mempunyai kekuatan daya pembeda agar mendapat perhatian lebih bagi konsumen. Seorang produsen juga dituntut untuk dapat mempertahankan mereknya agar tetap baik. Namun hal tersebut tidaklah mudah. Seiring berjalannya waktu merek dapat kehilangan daya pembeda, dimana hal tersebut banyak dipengaruhi oleh pengaruh dari persepsi konsumen atau masyarakat. Peter J. Brody berpendapat bahwa, *“trademark rights are defined by public perception. If the public identifies a particular mark with a given firm, that mark is protectable; however, if the public understands the mark to refer to a class of products, the mark is “generic” and not protectable”* (Peter J Brody, 2015: 18).

Peter berpendapat bahwa persepsi masyarakat sebagai konsumen memberikan pengaruh terhadap tingkat kekuatan daya pembeda dari

suatu merek, sehingga perlindungan atas merek pun ditentukan oleh persepsi konsumen atau publik. Hal ini berarti apabila masyarakat dapat memahami suatu merek dari perusahaan tertentu dan membedakan dengan merek perusahaan lain, maka artinya merek tersebut masih mempunyai dan menunjukkan kekuatan daya pembeda. Namun, apabila konsumen memahami suatu merek tertentu sebagai kelas atau jenis dari suatu produk, maka merek tersebut sudah tidak dapat menunjukkan daya pembeda dan kehilangan fungsinya.

Terdapat beberapa penyebab berubahnya merek terkenal menjadi merek generik di antaranya sebagai berikut:

- 1) Proses perubahan merek terkenal menjadi merek generik karena faktor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

DJKI merupakan lembaga yang berwenang dalam pendaftaran merek, namun justru mempunyai peran dalam proses generalisasi tersebut. Penulis menemukan adanya ketidakkonsistenan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut DJKI, dalam menentukan klasifikasi kelas barang. Terdapat nama merek terkenal yang terindikasi berubah menjadi istilah umum, justru diklasifikasikan menjadi jenis barang oleh DJKI. Penulis menduga adanya kesalahan dalam pemeriksaan formalitas dan substansi mengenai jenis barang pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, setiap Permohonan harus memuat kelas barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian Nice (*Nice agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Kemudian, pada Pasal 15 diatur beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pengisian kelas dan jenis barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa, Menteri dapat

commit to user

mencoret jenis barang dan/atau jasa dalam formulir yang dimohonkan;

- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan kelas barang dan/atau jasa, Menteri melakukan pembetulan penulisan kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pencoretan dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan;
- (4) Terhadap jenis barang dan/atau jasa yang telah dicoret, Pemohon dapat mengajukan Permohonan baru.

Ditetapkannya nama merek terkenal menjadi kelas barang yang penulis temukan di antaranya adalah sebagai berikut (<http://skm.dgip.go.id/> diakses pada 11 Desember 2020 pukul 18.30):

- 1) Merek TEFLON yang terdaftar pada kelas 1, kelas 2, kelas 17, dan kelas 22 oleh PT Chemours Company FC. LLC, justru kata Teflon ditetapkan dalam Sistem Klasifikasi Merek yaitu pada kelas barang 21 berupa panci anti lengket (teflon). Dilihat daftar kelas barang Nice Classification tidak terdapat kata atau kata benda “teflon” untuk merujuk barang berupa panci. Nice Classification menetapkan barang “panci” ke dalam kelas barang 21 dengan istilah “Pan” (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 21.19). Adapun merek-merek lain yang terdaftar pada Daftar Umum Merek yang dengan jenis barang “teflon” berjumlah 84 merek, dengan contoh sebagai berikut:

Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Daftar	Pemilik	Kelas	Jenis Barang/Jasa
Happy	IDM000	2021-	Aleksky	21	Panci

Fam	347812	02-03	Bagoes BM, S.H., M.H.		anti lengket (teflon).
Happy Call	R002010 004402	2010- 08-10	Kwee Sie Yong	21	Panci anti lengket (teflon)
Maxim	IDM000 377117	2012- 12-03	PT Maspion	21	Panci anti lengket (teflon)
Kirin	IDM000 287437	2011- 01-04	PT Aditya Sarana Graha	21	Panci anti lengket (teflon)
Yoshika wa	IDM000 332132	2011- 11-03	Suko Martin	21	Panci anti lengket (teflon)

- 2) Merek STABILO yang terdaftar pada kelas 16 oleh perusahaan Schwan-Stabilo Schwanhaeusser GmbH & Co. KG, justru ditetapkan dalam Sistem Klasifikasi Merek yaitu kelas 35 berupa jasa yang menjual alat tulis untuk penanda/stabilo. Dilihat daftar kelas barang Nice Classification tidak terdapat kata atau kata benda “stabilo” untuk merujuk barang “alat penanda”. Nice Classification menetapkan barang “alat penanda” ke dalam kelas barang 16 dengan istilah “highlighting markers, highlighting pens, document markers”

(<https://webaccess.wipo.int/mgs/>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 21.19). Adapun merek-merek lain yang terdaftar pada Daftar Umum Merek yang dengan kelas barang berupa “stabilo” berjumlah 139 merek, dengan contoh sebagai berikut:

Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Daftar	Pemilik	Kelas	Jenis barang atau jasa
Standar d Mytech	IDM00 059710 7	2017-08- 21	Megusdy an Susanto	16	Penanda tulisan/ stabilo , pencil.
Tyno	IDM00 032404 4	2011-09- 27	Tjung Jun Men	16	Ballpoint , spidol, stabilo .
Toshiro	IDM00 046153 6	2015-02- 27	Ong Pinnardi Citra	16	Pensil, Ballpoint , Stabilo ,
Pilot Super Grip	IDM00 008940 4	2006-09- 20	Kabushi ka Kaisha Pilot Corporat ion	16	Stabilo .
Pentel C505	IDM00 044326 8	2014-12- 08	Pentel Kabushi ki Kaisha (Pentel	16	Stabilo .

			Co. Ltd)		
--	--	--	----------	--	--

- 3) Merek GALVALUME yang terdaftar pada kelas 6 oleh Sheng Yu Steel Co., Ltd. (R.O.C.), justru ditetapkan dalam Sistem Klasifikasi Merek yaitu kelas 35 berupa jasa penjualan: galvalum, dan lain-lain. Dilihat daftar kelas barang Nice Classification tidak terdapat kata atau kata benda “galvalum” untuk merujuk barang “baja ringan. Nice Classification menetapkan barang “baja ringan” dalam kelas barang 6, dengan istilah “alloy steels” (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 21.19). Adapun merek-merek lain yang terdaftar pada Daftar Umum Merek yang dengan kelas barang galvalum berjumlah 167 merek, dengan contoh sebagai berikut:

Merek	Nomor Pendaf Taran	Tanggal Daftar	Pemilik	Kelas	Jenis barang atau jasa
Aljireh Galvin do Sentral	DID201 903156 0	2019-06- 18	PT. Anugrah Aljireh Jaya	6	Galvalum (baja ringan); kanal C truss (galvalum bentuk C); hollow (galvalum kotak segi empat); atap galvalum;

					reng (galvalum bentuk A)
Kubus	D02201 802878 4	2018-06- 08	PT. Kemilau Bumi Sarana	6	Baja Ringan; Reng Galvalum ; Seng Galvalum
VNO	D00201 604788 0	2016-10- 07	PT. Surya Putra Andalas	6	Baja Lembaran Lapis Seng, Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminiu m-Seng, Stainless Lembaran, Galvalum

Ditetapkannya nama-nama merek tersebut tidak ditemukan dalam *Nice Classification* edisi 11. Sehingga hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian atau bertentangan antara kelas barang atau jasa dalam Sistem Klasifikasi Merek Indonesia dengan klasifikasi kelas merek yang ditetapkan pada *Nice Classification*. Tindakan DJKI tersebut menguatkan merek terkenal yang terindikasi menjadi istilah umum (*generic term*) tersebut menjadi suatu merek

generik, karena seseorang menjadi lebih memahami merek tersebut sebagai kelas barang atau kelas jasa, bukan sebagai identitas. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa penerapan klasifikasi barang dan/atau jasa berdasarkan Nice Classification dalam pendaftaran merek di Indonesia inkonsisten dan tidak tepat.

2) Merek mudah ditiru.

Di Indonesia pemilik produsen air mineral dalam kemasan sangatlah banyak. Dalam hal ini setiap produsen juga harus kreatif untuk merebut konsumen. Sehingga suatu produk sangatlah mudah untuk ditiru baik kemasan atau isinya karena mempunyai fungsi yang sama yaitu menghilangkan rasa haus. Contohnya seorang konsumen yang datang kepenjual minuman untuk membeli sebuah air mineral merek AQUA dan penjual memberikan ADES dan konsumen tidak pikir panjang untuk menerimanya, karna fungsi kedua merek tersebut sama dan bisa saling menggantikan (Danny Alexander Bastian, 2014: 1).

3) Merek menjadi *Top of Mind (TOP)* but *Low of Presence (LOP)*.

Perubahan merek terkenal menjadi merek generik karena merek menjadi *Top of Mind* adalah pada produk-produk yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ketersediaannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah merek RINSO. RINSO menjadi sebuah merek produk deterjen yang terkenal di Indonesia hingga pada akhirnya masyarakat menganggap Rinso bukan merupakan suatu merek dari suatu produk melainkan sebagai kategori atau jenis barang. Alhasil RINSO menjadi merek kategori dan menjadikannya *Top of Mind* masyarakat, dimana masyarakat memang dapat menjadikan konsumennya loyal pada kondisi-kondisi normal. Namun ketika konsumen membutuhkan pada saat darurat dan tidak menemukan merk tersebut, merek lain akan dengan mudah diterimanya.

Contoh lain merek yang menjadi *Top of Mind* masyarakat adalah HONDA. Fenomena nyata terjadi di Desa Telang Karya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang hampir 90% penduduknya menggunakan sepeda moto merek HONDA dengan pemikiran bahwa produk HONDA irit dan nyaman. Hal ini berakibat, masyarakat di desa tersebut akan membeli sepeda motor dengan merek lain namun tetap menyebut sebagai merek HONDA (Giovani Permadi, 2016: 7).

4) Dampak dari kegiatan edukasi mengenai merek yang berkaitan.

Pada umumnya perubahan merek menjadi istilah generik karena kegiatan edukasi biasa dialami oleh produk-produk yang dikeluarkan oleh inventor (penemu produk pertama kali). Produk inventor ini sejatinya belum dapat berfungsi sebagai pembeda karena pada masanya belum terdapat saingan. Para inventor melakukan kegiatan edukasi dengan tujuan mengenalkan fungsi dari produk beserta merek yang menjadi identitasnya. Hal ini dilakukan untuk mengelola persepsi konsumen agar tidak menyamakan merek yang muncul pertama kali tersebut dengan produk atau kategori produk tersebut.

Contoh merek inventor yang kehilangan daya pembeda adalah merek ODOL. ODOL dikenalkan sebagai merek pasta gigi yang berfungsi menjadi kesehatan dan kebersihan gigi. Namun ketika banyak perusahaan-perusahaan lain bermunculan mengekor dan menciptakan produk pasta gigi serupa dengan inventor pertama maka merek ODOL tersebut telah kehilangan daya pembeda dan berubah menjadi istilah generik. Persepsi masyarakat terhadap ODOL adalah sebagai kata benda atau jenis benda yang menggantikan pasta gigi (Daniel Chriswibowo, 2016:15-16).

5) Penggunaan dari suatu produk, di mana masyarakat menganggap merek produk yang bersangkutan sebagai keterangan atau identitas barang;

- 6) Produk itu dikenal secara luas dan merek produk tertanam dalam benak konsumen secara terus menerus;
- 7) Promosi yang tidak tepat dari pemilik merek yang menyebabkan konsumen atau masyarakat menganggap tanda atau merek tersebut hanya sebagai 'nama' dari produk dan bukan sebagai penunjuk sumber, maka tanda tersebut telah kehilangan daya pembedanya (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6019235c2272f/saking-terkenalnya-merek-terdaftar-jadi-istilah-umum-bisakah-dibatalkan-/>, diakses pada 12 Januari 2021 pukul 15.17).

3. Pengaturan merek generik

a. Pengaturan merek generik secara internasional

Daya pembeda merupakan hal pokok bagi suatu merek dapat terdaftar. Unsur daya pembeda tidak dimiliki oleh merek generik karena merek ini berasal atau telah menjadi kata umum sebagai *public domain* di masyarakat. Jika demikian, merek tersebut tidak lagi mempunyai daya pembeda sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu merek dan tidak dapat didaftarkan.

1) Ketentuan TRIPs

Ketentuan mengenai daya pembeda sebagai elemen dasar suatu merek telah diatur dalam Article 15 TRIPs yang berbunyi (Sudargo Gautama, 1989: 59):

Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings, shall be capable of constituting of marks. Such signs, in particular words including names, letters, numerals, figuratif elements and combinations of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration of trademarks. Where signs are not inherently capable of distigushing the relevant goods or services, member may make

registerably depend on distinctiveness acquired through use. Member may require as a condition of registration that sign be visually perceptible.

Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan dapat membuat suatu tanda berupa nama-nama, huruf-huruf, angka-angka, elemen figuratif atau kombinasi warna yang mempunyai kekuatan daya pembeda untuk barang atau jasanya maka tanda tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu merek secara hukum. Apabila tanda yang didaftarkan tidak mempunyai kekuatan daya pembeda antar barang dan/atau jasa, maka negara anggota dapat meminta pendaftaran yang dilakukan berdasarkan pada daya pembeda yang diperoleh dari tingkat penggunaan, dengan dapat mensyaratkan tanda yang didaftarkan harus dapat terlihat oleh indra.

2) Ketentuan Paris Convention

Senada dengan pengaturan pada TRIPs, ketentuan mengenai daya pembeda juga diatur dalam Article 6 quinquies Paris Convention, yang berbunyi (Sudargo Gautama, 1989: 92):

Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:

- 1. When they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is claimed;*
- 2. When they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, of have become customary in the current language or in the bona fide and*

established practices of the trade of the country where protection is claimed;

3. *When they are contrary to morality or public order and, in particular, of such a nature as to deceive the public. It is understood that a mark may not be considered contrary to public order for the sole reason that it does not conform to a provision of the legislation on marks, except if such provision itself relates to public order.*

This provision is subject, however, to the application of Article 10 bis.

Pasal ini mengatur merek yang dapat didaftarkan, kecuali dalam hal: 1) merek melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam Negara di mana perlindungan merek diminta; 2) merek tidak mempunyai suatu ciri pembeda yang dapat memperlihatkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan penggunaan, nilai, tempat asal dari barang, atau waktu produksi, atau menjadi kebiasaan dalam bahasa kekinian atau dalam bonafiditas dan praktik perdagangan dari Negara di mana perlindungan diminta; (3) merek bertentangan dengan ketertiban umum yang berujung menyesatkan konsumen. Negara anggota dapat mengajukan tidak dikabulkannya suatu pendaftaran merek melalui penentuan alasan dari tiga karakter merek di atas. Hal tersebut merupakan alasan absolut, dimana hakikatnya merek adalah sebuah tanda yang harus memiliki kekuatan daya pembeda (*the capable of distinguishing*).

3) Ketentuan WIPO

WIPO dalam artikelnya telah mengatur bahwa merek adalah sebuah tanda yang diperuntukkan guna membedakan antara barang dan/atau jasa yang memiliki kesamaan atau kemiripan jenis yang diproduksi oleh produsen yang berbeda,

yang berbunyi sebagai berikut,
“*trademarks are distinctive signs, used to differentiate between identical or similar goods and services offered by different producers or service providers. Trademarks are a type of industrial property, protected by intellectual property rights*” (<http://www.wipo.int/trademarks/en>, diakses pada 2 Februari 2021 pukul 16.45).

Melanjutkan ketentuan di atas, artikel WIPO juga menyebutkan bahwa:

A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise. Its origin dates back to ancient times, when craftsmen reproduced their signatures, or "marks" on their artistic or utilitarian products. Over the years these marks evolved into today's system of trademark registration and protection. The system helps consumers identify and purchase a product or service because its nature and quality, indicated by its unique trademark, meets their needs (<http://www.wipo.int/trademarks/en/>, diakses pada 7 Februari 2021, pukul 16.45).

Artinya, bahwa tanda yang dibuat secara artistik dan unik oleh produsen pada barang atau jasa yang ditawarkannya akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk.

Kemudian, pada buku serial bisnis yang diterbitkan oleh WIPO dijelaskan bahwa dalam menentukan atau membuat suatu merek dagang perlu memperhatikan kategori (jenis) dari barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pada umumnya, pendaftaran merek ditolak dengan alasan absolut (*absolute ground*) yang mayoritas merupakan kasus-kasus pendaftaran merek dengan istilah umum atau yang bersifat generik. Contohnya adalah apabila seseorang mendaftarkan merek dagang “CHAIR” (kursi) untuk barang atau produk berupa kursi, maka

pendaftaran tersebut harus ditolak karena CHAIR (kursi) merupakan istilah yang bersifat generik untuk suatu produk kursi (http://www.wipo.int/freepublications/en/sme/900/wipo_pub_900.pdf, diakses pada 10 Februari 2021 pukul 20.15)

4) Ketentuan Undang-Undang Merek Amerika Serikat

Lanham Act Nomor 15 Tahun 1946, mengatur mengenai merek yang dapat dianggap telah ditinggalkan atau tidak digunakan sebagai berikut:

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

- (1) *When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bonafide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.*
- (2) *When any course of conduct of the owner, including acts of commission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivations shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.*

Ketentuan tersebut mengatur bahwa merek dianggap telah ditinggalkan atau tidak digunakan, ketika:

1. Pemilik merek telah bermaksud tidak melanjutkan penggunaan mereknya tersebut. Niat atau maksud tersebut berarti merupakan keadaan "nonuse" selama tiga tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan ditinggalkannya "prima facie" Tanda "digunakan" berarti penggunaan yang

bonafide merek tersebut dibuat dalam rangka kegiatan perdagangan, dan tidak dibuat hanya untuk perlindungan hak merek.

2. Pemilik merek bersikap lalai sehingga menyebabkan mereknya menjadi nama generik untuk barang atau jasa dalam kaitannya dengan yang digunakan atau kehilangan signifikansi (<http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>, diakses pada 10 Februari 2021 pukul 21.30)

b. Pengaturan merek generik secara nasional

Pada dasarnya merek merupakan suatu simbol atau tanda untuk mengidentifikasi suatu barang dan atau jasa yang ditawarkan. Selain itu fungsi merek adalah untuk melindungi dan menghindari adanya peniruan atau pelanggaran atas suatu produk dari produsen tertentu (Muhammad Yahya Harahap, 1996: 25).

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pengaturan merek generik hanya terdapat pada Pasal 22 yang berbunyi, “terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”.

Melalui Pasal tersebut diketahui bahwa merek yang sebelumnya telah terdaftar secara hukum namun kemudian berubah menjadi suatu istilah atau nama generik, maka setiap orang dapat mengajukan nama generik tersebut dengan tambahan kata lain untuk dimohonkan pendaftaran merek.

Melihat ke dalam UU MIG tersebut, penulis menganalisa bahwa UU MIG tersebut belum memberikan definisi merek generik sehingga batasan atau kriteria suatu merek dapat dikatakan berubah menjadi generik tidak ada tolak ukurnya. UU MIG pun pada bagian penjelasan tidak memberikan contoh-contoh merek yang dapat dikatakan sebagai nama generik, sehingga peraturan yang demikian

dapat mengakibatkan kesalahan pemaknaan dan penafsiran serta subjektivitas para pemeriksa merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum mengenai merek terdaftar yang telah atau terindikasi menjadi kata atau istilah umum (generik).

Selain itu, solusi yang ditawarkan oleh Pasal ini kepada pemilik hak atas Merek yang Mereknya menjadi Nama Generik kurang memberikan jalan keluar karena hanya terdiri dari satu ayat dan tidak dipaparkan secara rinci mengingat dalam kolom Penjelasan tidak terdapat keterangan lebih lanjut mengenai sejauh mana suatu Merek dapat dikategorikan sebagai nama yang mendeskripsikan suatu benda secara umum atau nama generik sehingga kurang praktis apabila pemilik Merek ingin membuktikan bahwa Merek miliknya sudah menjadi nama generik, pemilik harus meninjau dari instrumen hukum yang dimiliki oleh negara lain atau dari putusan-putusan pengadilan.

Dengan solusi yang ditawarkan oleh Pasal 22 UU MIG tersebut, yakni menambahkan kata lain sebagai unsur pembeda dari suatu Merek Terdaftar tidak mampu secara holistik menghapuskan kesan adanya persamaan antara Merek dengan jenis barang, sehingga terasa betul merek tersebut adalah nama jenis barang yang dilindunginya sendiri. Terlebih apabila suatu Merek Terdaftar menambahkan kata lain dalam Mereknya sendiri, dikhawatirkan akan mengalami pereduksian reputasi yang telah dibangun oleh nama dari Merek sebelum ditambahkan kata lain tersebut.

Definisi mengenai merek generik sendiri tidak diatur di dalam UU MIG. Namun secara implisit, merek generik dapat dimaknai dengan merujuk Pasal 20 huruf UU MIG yang berbunyi:

Merek yang tidak dapat didaftarkan, 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.

Adapun pada pasal 20 huruf f, diatur bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Disini lebih memperjelas mengenai generik itu sendiri, dimana kata milik umum dalam hal ini adalah selain yang telah diketahui oleh masyarakat tetapi juga kata umum yang bersifat deskriptif atau kata umum yang diketahui oleh sekelompok masyarakat tertentu yang menjelaskan dari genus atau produk tertentu.

Contoh klasik untuk merek yang demikian adalah lambang sendok dan garpu, pohon beringin, lambang rumah sakit, rambu lalu lintas, toilet, tempat sampah dan lain-lain. Contoh spesifiknya adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang. Selama ini, tanda tersebut dipahami oleh masyarakat sebagai tanda bahaya. Akan

menjadi suatu permasalahan apabila tanda tersebut dijadikan sebagai suatu merek. Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana nantinya persepsi atau pemikiran masyarakat yang sejak awal mengartikan tanda tersebut sebagai tanda bahaya.

4. Kriteria Merek Terkenal Dianggap Menjadi Merek Generik

Merek generik merupakan merek yang menggunakan suatu istilah umum (*generic term*) yang merupakan simbol atau tanda yang dapat menggambarkan jenis (*genus*) dari produknya. Generic term diterapkan pada produk dan bukan sekadar pada terminologi yang digunakan yang sekadar bersifat menggambarkan produknya. Dalam hal ini kita mengacu pada pemahaman konsumen atau masyarakat atas kata tersebut. Merek yang demikian menjadi *absolut ground* ditolakanya merek (Athur Novy Tuwaidan, 2019:19).

Kamus dapat digunakan untuk mengetahui suatu merupakan merek generik yang mengandung istilah atau nama dari jenis barang atau jasa yang berkaitan dengan merek tertentu. Apabila kata dari merek tersebut ditemukan dalam kamus yang artinya merujuk atau menggambarkan barang atau produk dari merek tersebut, maka kata tersebut tidak mempunyai daya pembeda dan tidak dapat berfungsi sebagai merek (Suyud Margono, 2011: 72). Namun, dapat menjadi persoalan apabila kata yang digunakan sebagai merek tersebut ditemukan dalam kamus, namun dalam kehidupan sehari-hari kata tersebut tidak lazim untuk merujuk atau menyebutkan atau tidak berhubungan secara langsung dengan barang yang bersangkutan.

Seorang Hakim Administrasi Merek bernama Ritchie berpendapat (Barton Beebe, 2015: 59):

There is a two-part test used to determine whether a designation is generic:

(1) what is the genus of goods at issue and (apa jenis dari barang atau jasa tersebut dan);

commit to user

(2) *does the relevant public understand the designation primarily to refer to that genus of goods and the public's perception is the primary consideration in determining whether a term is generic. Evidence of the public's understanding of a term may be obtained from any competent source, including testimony, surveys, dictionaries, trade journals, newspapers and other publication.*

Pendapat hakim diatas menjelaskan bahwa cara mengetahui merek yang berubah melalui apakah pemahaman publik telah sesuai dengan jenis barang atau jasa dari merek tersebut dan persepsi publik menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah istilah umum. Bukti pemahaman masyarakat tentang istilah umum dapat diperoleh dari sumber yang kompeten, termasuk kesaksian, survei, kamus, jurnal perdagangan, surat kabar dan publikasi lainnya).

Artinya, cara untuk mengetahui apa suatu merek merupakan istilah umum atau bukan melalui dua tes, di antaranya sebagai berikut:

- (1) Mengetahui jenis dari barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- (2) Mengetahui tingkat pemahaman publik terhadap kesesuaian jenis barang atau jasa dari merek yang dimohonkan pendaftarannya, yang kemudian dapat ditentukan apakah merek yang bersangkutan adalah istilah umum atau bukan. Pemahaman masyarakat tersebut dibuktikan dengan sumber yang valid dan kompeten, seperti kesaksian, survei, kamus, jurnal, surat kabar, dan publikasi lainnya.

Melalui pendapat di atas, untuk membuktikan atau mendalilkan suatu merek sebagai *generic term* maka langkah pertama adalah dengan menemukan kebenaran apakah barang atau jasa yang bersangkutan merupakan satu jenis dengan *generic term* tersebut yang mempunyai arti atau makna yang sama.

Contoh pengaplikasian pada merek AQUA, merek yang memakai nama atau kata AQUA dari bahasa latin yang artinya air ini digunakan untuk jenis produk AMDK (Air Minum dalam Kemasan). Dapat dilihat jenis produk yaitu air sama dengan makna dari kata AQUA itu sendiri yang berarti air pula, sehingga kualifikasi pertama AQUA sebagai *generic term* telah terpenuhi. Namun sebelum dinyatakan sebagai *generic term*, maka merek AQUA harus memenuhi kualifikasi yang kedua melalui pemahaman masyarakat. Apabila pemahaman masyarakat terhadap kata AQUA adalah dimaknai atau untuk menyebut air sejak awal, kemudian setelah digunakan sebagai merek pemahaman masyarakat berubah menjadi merek atau identitas dari suatu produk AMDK maka artinya merek AQUA telah berhasil membangun *secondary meaning* sehingga dapat didaftarkan. Namun, apabila setelah kata AQUA menjadi merek AMDK dan pemahaman masyarakat menganggap AQUA sebagai air maka kata AQUA tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena dapat dinyatakan sebagai *generic term* (Ardy Erward Purba, 2017: 140).

Kemudian Pasal 20 huruf f secara jelas mengatur bahwa merek yang telah menjadi milik umum (*public domain*) tidak dapat didaftarkan. Telah menjadi milik umum maksudnya adalah berupa tanda milik umum yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional atau internasional digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur (Asian Law Group, 2011: 134). Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Merek yang menggunakan tanda semacam ini tidak dapat diterima pendaftarannya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu merek terhadap suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan serta sangat tidak adil untuk memberikan monopoli sesuatu yang telah menjadi milik umum karena menyangkut hak masyarakat yang lebih luas.

commit to user

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria merek generik adalah sebagai berikut:

- 1) Tanda-tanda berupa nama, gambar, kata-kata dan lain sebagainya yang telah dikenal dan diketahui secara luas oleh publik;
- 2) Tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainya yang telah diaplikasikan dalam bahasa sehari-hari dikalangan masyarakat;
- 3) Tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainya yang merupakan sebutan umum terhadap suatu jenis merek atau layanan jasa
- 4) Tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainya yang tidak memiliki unsur tanda pembeda, dan atau tidak dapat membangun *secondary meaning* oleh persepsi masyarakat. Merek yang merupakan istilah umum, pada prinsipnya akan sama dengan produk yang dilekati merek tersebut.
- 5) Kata yang ditemukan dalam kamus dan digunakan dalam percakapan sehari-hari.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Merek Terkenal Menjadi Merek Generik

1. Akibat Hukum Merek Terkenal Berubah Menjadi Generik

Keterkenalan atau popularitas suatu merek dikarenakan penggunaan yang lama, jangkauan pasar yang luas atau karena promosi yang intensif, acapkali kali menjadikan penerimaan pasar atau konsumen sangat besar, sehingga suatu merek yang terkenal tersebut lambat laun berubah menjadi istilah umum untuk menyebut suatu barang.

Kekuatan daya pembeda suatu merek dapat dilihat dari derajatnya. Tanda yang dihubungkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan sebagaiberikut (Rahmi Jened, 2015: 64):

- a. *Inherently distinctive: eligible for immediate protection upon use;*
- b. *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only*

after development of consumer association (secondary meaning);

- c. *Incapable of becoming distinctive: not eligible for mark protection regardless of length of use.*

Kemudian, terdapat “*Abercrombie classification*” merupakan standar atau skema tingkatan pembedaan merek. Adapun “*Abercrombie classification*” dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yang merupakan urutan merek yang mendapat perlindungan paling tinggi hingga merek yang tidak layak mendapat perlindungan, di antaranya adalah (Dustin Marlan, 2018: 794):

- a. *Fanciful*

Fanciful merupakan tanda atau merek yang dibentuk atau diperoleh secara imajinatif yaitu dari kata khayalan yang bersifat unik dan menarik dengan tidak menggambarkan secara jelas barang atau jasa yang diwakili oleh merek tersebut. Jenis tanda ini, memfokuskan pada upaya untuk membedakan barang dan jasa melalui keunikannya yang tidak dimiliki oleh tanda lain. Sebagai contoh, kata Kodak dilatarbelakangi oleh kesukaan George Eastman sebagai pengusaha kamera atas alphabet Ksemata.

- b. *Arbitrary*

Tanda jenis ini memfokuskan pada pemakaian yang secara langsung memiliki hubungan dengan objek yang lain dibandingkan barang atau jasa yang direpresentasikannya. Tujuannya adalah memfokuskan pembedaan suatu barang atau jasa, dengan terlebih dahulu mengenal tanda atau cirikhas yang melekat padanya. Contohnya, kata *Blackberry* tidak benedim aknai sebagai nama buah, namun digunakan sebagai merek telepon genggam.

- c. *Suggestive*

Tanda *suggestive* merupakan kebalikan dari *fanciful* dan *arbitrary*, dengan lebih mengutamakan penciptaan kesan tanda yang memiliki kaitan erat dan bahkan secara langsung dengan barang atau

jasa. Misalnya, World Book untuk *encyclopedia*, Liquid Paper untuk penghapus tinta cair, Roach Motel untuk pembasmi serangga, dan Bufferin untuk pil sejenis aspirin.

d. *Descriptive*

Tandatangan sifat *descriptive* merupakan tanda yang menggambarkan langsung akan kondisi suatu barang atas jasa yang melekat padanya. Tanda ini memfokuskan pada deskripsi langsung suatu objek yang melekat padanya. Misalkan, kata *Supermie* sebagai deskripsi kualitas mie yang super.

e. *Generic term*

Tanda yang disebut *generic* adalah tanda yang menggambarkan *genus* produk yang direpresentasikannya. Tanda jenis ini lebih bersifat menerangkan objek secara umum. Misalnya, kata Larutan Penyegar untuk produk larutan penyegar, atau kata Tas untuk produk tas.

Tabel 1. Pengklasifikasian kekuatan tanda pembeda dengan eligibilitas perlindungan merek.

Eligibilitas Perlindungan Merek	Kekuatan tanda pembeda
<i>Inherently distinctives</i>	<i>Fanciful</i>
	<i>Arbitrary</i>
	<i>Suggestive</i>
<i>Capable of becoming distinctive</i>	<i>Descriptive</i>
<i>Incapable of becoming distinctive</i>	<i>Generic words</i>

Mencermati standar atau derajat kekuatan daya pembeda di atas, maka jika pada saat tertentu merek telah kehilangan fungsinya sebagai tanda pembeda, maka akibat hukumnya merek akan kehilangan perlindungan hukum dengan dapat dihapuskannya merek tersebut oleh Direktorat merek melalui gugatan pembatalan merek dari masyarakat. Namun, fenomena demikian tidak diantisipasi oleh peraturan

perundang-undangan mengenai merek yang tidak memberikan pengaturan mengenai gugatan pembatalan terhadap merek yang telah kehilangan daya pembedanya. Dengan kata lain, UU Merek 2001 dan 2016 *silent* dalam mekanisme penghapusan merek yang pelik tapi riil seperti ini (Henry Soelistyo, 2016: 95).

Penggunaan merek yang mengakibatkan merek tersebut menjadi bentuk yang generik pada prinsipnya merugikan pemilik merek, namun ada dua kondisi yang mengecualikan terhadap dampak negatif tersebut, yaitu: (a) Merek hanya digunakan pada satu jenis produk; (b) Tidak terdapat alternatif yang sangat kuat yang dapat diterima selain bentuk generik (Asep Sapirudin, 2017: 296). Adapun yang dimaksud dengan batasan generik adalah merujuk pada sebuah genus sementara produk tertentu yang dimaksud adalah sebagai spesiesnya (M. William Landes & Posner Richard, 1987: 6).

Pemikiran lain menurut Rahmi Jened, bahwa melalui merek generik yang merupakan istilah umum atau mencitrakan jenis dari produk, menjadikan produsen lain yang memproduksi barang sejenis tidak dapat menjadi pesaing karena dalam hal ini produsen pemilik merek generik menjadi memiliki hak monopoli dalam dunia pemasaran (Rahmi Jened, 2000: 82). Hal ini menjadikan para pihak yang berkepentingan atau terdampak dari merek tersebut merasa dirugikan. Alhasil merek terkenal yang berubah menjadi merek generik terancam masuk dalam jalur litigasi untuk menghadapi gugatan pembatalan merek dan kehilangan perlindungan hukumnya (Nadia Misero, 2013: 7). Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan (Adi Sulistyono, 2003: 133).

Pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

commit to user

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Berdasarkan Pasal di atas dapat diketahui alasan gugatan pembatalan merek berdasarkan UU MIG adalah sebagai berikut.

1. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterima pendaftaran merek (Pasal 20 UU MIG);
2. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek (Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU MIG);
3. Pendaftaran merek didasari oleh itikad tidak baik (Pasal 21 ayat (3) UU MIG).

Lebih lanjut diatur pada Pasal 77 UU MIG, mengenai tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek kepada Pengadilan Niaga, yaitu:

1. Gugatan pembatalan diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu, yang berlaku apabila merek yang digugat adalah merek yang mengandung unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Contoh merek yang terindikasi merupakan kata umum dan telah mendapat gugatan pembatalan merek berulang kali adalah merek Kopitiam, namun putusan hakim memutuskan tetap melindungi merek

tersebut. Pemilik merek KOPITIAM yakni Abdul Alex Soelistyo telah digugat berulang kali oleh berbagai pihak yang memperlakukan mereknya sebagai merek yang merupakan istilah umum. Padahal putusan hakim sudah bersifat berkekuatan hukum tetap bahwa Abdul Alex Soelistyo adalah pemilik sah satu-satunya merek KOPITIAM. Salah satu kasus merek yang menyeret merek KOPITIAM adalah sengketa merek antara Paiman Halim pemilik merek KOK TONG TIAM melawan Abdul Alek Soelystio.

KOPITIAM sendiri merupakan merek yang telah didaftarkan pada kelas 42 yakni meliputi jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan, dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan, dan riset industry, pemrograman komputer. Paiman Halim sebagai pemohon peninjauan kembali mendalilkan bahwa merek KOPITIAM melanggar Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo. Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang merupakan merek generik karena merupakan kata umum yang sudah digunakan masyarakat untuk menyebut warung kopi di wilayah Melayu. Namun, hakim berpendapat lain, bahwa kata KOPITIAM bukan merupakan kata umum, karena tidak dipergunakan secara umum dalam percakapan sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan ahli Drs. Ahmat Hasan, S.H. yang menjelaskan bahwa kata umum adalah semua kata yang umumnya dipakai dalam percakapan sehari-hari. Ia menambahkan bahwa yang dimaksud dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 jo. Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek yang tidak dapat didaftarkan apabila telah menjadi nama umum atau istilah umum, misalnya Palang Merah, Rumah Sakit, dan lain-lain. Maka melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 PK/PDT.SUS/2012, hakim menolak Permohonan Peninjauan Kembali dan tetap melindungi merek KOPITIAM milik Abdul Alek Sulystio.

Putusan tersebut pun telah diakui dan dikuatkan kembali melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 67 Pdt. Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam sengketa QQ Kopitiam melwan Abdul Alek Soelystio(Yolanda Precilia dkk., 2016: 3).

Contoh merek terkenal lain yang mempunyai potensi mendapatkan gugatan pembatalan adalah sebagai berikut (Muhammad Dayan Sunni dan Mas Rahmah, 2020: 492):

1) Merek Handycam

Handycam adalah merek yang dikeluarkan pada tahun 1985 oleh Sony Corporation untuk produknya yang berupa kamera perekam. Merek Handycam resmi terdaftar di Indonesia dengan nomor registrasi IDM000078719 pada tanggal 19 Juni 2006. Merek ini merupakan merek terkenal yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia karena kepraktisan dan kemudahan dalam menggunakan produk tersebut. Hal ini dibuktikan sebagai berikut:

- a) Tingkat pengetahuan yang tinggi oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia yang mengenal Handycam sebagai alat perekam video praktis yang dapat digunakan hanya dengan satu tangan.
- b) Di tengah kemajuan teknologi, Handycam mampu bertahan selama 25 (dua puluh lima) sejak diproduksi.
- c) Keberhasilan Sony Corporation dalam melakukan pemasaran bahwa Handycam adalah kamera perekam yang mudah dioperasikan.
- d) Handycam telah terdaftar di berbagai negara di dunia.

Walaupun Handycam adalah merek terkenal, namun apabila mencermati derajat daya pembeda merek, Handycam merupakan merek yang bersifat deskriptif sehingga dapat dikatakan kekuatan daya pembeda yang dimiliki merek tersebut tidak tinggi. Keterkenalan Handycam dan sifatnya yang deskriptif menjadikan merek tersebut dimungkinkan berubah menjadi merek generik dan

mendapat gugatan pembatalan.

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan pembatalan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan *Doctrine of Foreign Equivalents*, merek Handycam adalah hasil gabungan dari kata asing yaitu “handy” dan “cam” yang berarti kamera praktis. Hal demikian menjadikan Sony Corporation perlu berupaya untuk membangun *secondary meaning* merek Handycam.
- b) Akibat pemasaran yang luas, menjadi merek Handycam dikenal sebagai jenis barang sehingga sifatnya yang deskriptif berubah menjadi merek generik.
- c) Bertentangan dengan Pasal 20 huruf f, yang mengatur merek yang merupakan nama umum tidak dapat didaftarkan. Sehingga merek Handycam yang terindikasi berubah menjadi nama generik dimungkinkan mendapat gugatan pembatalan.

Perilaku konsumen yang terus menerus menggunakan Handycam, menjadikan Sony Corporation perlu lebih masif melakukan pengiklanan yang tepat bahwa Handycam adalah sebuah merek untuk produk kamera perekam untuk menguatkan pula *secondary meaning* yang dimiliki merek tersebut.

2) Merek STABILO

Stabillo adalah merek untuk produk pena penanda (highlighter) dari perusahaan Schwan-Stabilo Group Jerman. Di Indonesia, merek STABILO telah terdaftar dengan nomor register DE302012064154 dan sedang dalam proses perpanjangan pendaftaran merek dengan nomor permohonan DID2018060375. Merek Stabilo berkembang menjadi merek terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Bahkan di Indonesia, mayoritas masyarakat menyebut STABILO sebagai jenis barang ketika akan membeli produk highlighter, padahal terdapat banyak berbagai merek highlighter lain seperti Kenko, Joyko,

Steadtler, Faber Castel, dan lain-lain.

Mencermati tingkat kekuatan daya pembeda, merek Stabilo yang diciptakan dari nama imajinasi menjadikan merek tersebut bersifat fanciful karena keunikannya. Namun, walaupun sifat daya pembeda dari merek Stabilo kuat, bukan berarti merek tersebut akan bertahan selamanya. Pengetahuan masyarakat yang cukup kuat terhadap merek stabilo menjadikannya terindikasi berubah menjadi nama generik. Sehingga terdapat kemungkinan merek Stabilo mendapatkan gugatan pembatalan, dikarenakan alasan berikut:

- a) Di Indonesia, kata Stabilo diasosiasikan oleh masyarakat untuk menyebut istilah atau jenis benda berupa pena penanda (*highlighter*), bukan sebagai identitas atau merek dari produk pena penanda (*highlighter*).
- b) Merek Stabilo yang terindikasi berubah menjadi nama generik atau istilah umum, menjadikan Schwan-Stabilo dapat dianggap melakukan monopoli terhadap jenis produk *highlighter* yang lain.

Telah dikemukakan pula sebelumnya bahwa UU MIG telah mengatur merek generik secara eksplisit pada Pasal 22 yang mengatur bahwa merek terdaftar yang berubah menjadi nama generik, maka orang lain dapat menggunakan nama generik tersebut sepanjang terdapat unsur pembeda. Hal demikian terjadi pada merek ACC Memberi Kemudahan. PT Astra Sedaya Finance pemilik merek ACC Memberi Kemudahan menggugat PT Aman Cermat Cepat pemilik merek Klik ACC. Penggugat mendalilkan adanya persamaan merek keduanya yang terdaftar dalam kelas yang sama pula yakni kelas 36 (kelas jasa pembiayaan). Penggugat menjelaskan bahwa penggugat telah mendaftarkan merek ACC Memberi Kemudahan dengan itikad baik dan telah mempunyai reputasi yang baik di Indonesia, sehingga merek milik Tergugat dinilai terdapat kesamaan dan membonceng merek milik Penggugat yang sudah besar. Namun, hakim menolak gugatan dengan pertimbangan bahwa kata ACC adalah

suatu istilah umum yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, kata ACC pun ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluaran kelima, bahwa kata ACC merupakan singkatan dari kata “Accord” yang berarti menyetujui/disetujui. Sesuai dengan Pasal 22 UU MIG, maka merek Klik ACC tetap boleh terdaftar karena kata ACC merupakan nama generik, dan merek tersebut sudah mempunyai unsur pembeda (Ellohim Theo Sentana, 2019: 11).

Kemudian, *Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names and Unfair Competition* pun memberikan ketentuan (*Removal of Mark Which Becomes a Generic Name*) yaitu adanya kemungkinan dapat dihapuskannya suatu merek yang telah terdaftar dan berubah menjadi istilah umum (*generic term*). Merek dipandang telah luntur dan kehilangan daya pembeda dan dapat hapus jika pemilik merek memberikan mereknya menjadi “milik umum” dan menjadi istilah umum (Sudargo Gautama, 1989: 81).

Dalam sistem hukum merek Amerika Serikat, hak pemilik merek terkenal untuk mengajukan pembatalan tercantum dalam Bab 14 *Lanham Act* (§1064 *Lanham Act*). Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, by the registration of a mark on the principal register established by this chapter, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:

- (1) *Within five years from the date of the registration of the mark under this chapter;*
- (2) *Within five years from the date of publication under section 1062(c) of this title of a mark registered under*

commit to user

the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905;

- (3) *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 1054 of this title or of subsection (a), (b), or (c) of section 1052 of this title for a registration under this chapter, 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. At any time if the mark is registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, and has not been published under the provisions of subsection (c) of section 1062 of this title.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemilik merek terkenal yang merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan, termasuk apabila mereknya telah dirusak akibat *dilution* dapat mengajukan pembatalan merek dalam waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran. Jangka waktu lima tahun tersebut tidak berlaku apabila pendaftaran merek tersebut dilakukan berdasarkan itikad tidak baik atau merek tersebut merupakan nama atau lambang umum.

Senada dengan peraturan di Indonesia, The Lanham Act (Undang-Undang Merek Amerika) tidak mengatur mengenai standar untuk menentukan kriteria merek dagang yang telah berubah menjadi merek generik. Namun, Lanham Act dan pengadilan Amerika telah menentukan tes untuk mengetahui perubahan merek dagang yang berubah menjadi

merek generik melalui signifikansi utama yang dimiliki merek melalui persepsi publik terhadap merek tersebut.

Hal sama dituturkan oleh Hakim Learned pada peradilan sengketa merek antara Bayer Co melawan United Drug Co. Ketika merek Aspirin milik Bayer terindikasi berubah menjadi generik dan masuk peradilan, hakim menggunakan tes atau ujian persepsi publik dalam memutuskan sengketa tersebut (Xiyin Tang, 2016: 2050).

Erosi atau pelemahan merek juga terjadi pada merek besar GOOGLE. Keterkenalan merek GOOGLE menjadikan merek tersebut berubah menjadi istilah umum berupa kata kerja yang lazim digunakan oleh banyak masyarakat. Kata-kata seperti Googling, googled menjadi sebuah istilah umum untuk merujuk kegiatan atau tindakan melakukan pencarian di internet. Seperti yang kita telah ketahui bahwa GOOGLE merupakan merek dari sebuah mesin pencarian yang 67% hingga 90% orang menggunakannya. Sehingga kata googling menjadi suatu leksikon untuk mewakili kata pencarian. Istilah googling digunakan oleh pendiri GOOGLE, Larry Page, pada tahun 1998 ketika perusahaan Google sedang dalam tahap pertumbuhan. Kemudian Googling didefinisikan sebagai kata kerja oleh kamus Merriam-Webster, Urban Dictionary, serta Wikipedia (George H Pike, 2014: 2).

Pengadilan federal Arizona, memutuskan bahwa google diakui sebagai kata kerja untuk mendeskripsikan kegiatan pencarian sudah menjadi hal lumrah, dan pengadilan menolak untuk memutuskan bahwa google telah berubah menjadi merek generik. Pengadilan memberikan fakta bahwa suatu merek dagang yang digunakan sebagai kata kerja tidak dapat secara otomatis berarti merek tersebut hilang dan berubah menjadi istilah umum. Pengadilan menambahkan contoh lain seperti “Photoshopping” atau menggambar, “Coke” atau memasukkan kopi, yang merupakan contoh serupa. Kunci pengadilan dalam memutuskan adalah “signifikansi utama” yaitu apakah publik mengasosiasikan ungkapan google sebagai suatu merek atau identitas dari mesin pencari

atau justru sebagai istilah umum (George H. Pike, 2014: 3). Sistem signifikansi utama pada merek yang diketahui melalui tes persepsi di masyarakat oleh Amerika tersebut, agaknya dapat diadopsi oleh Indonesia untuk dapat menyelesaikan permasalahan merek generik.

Dengan demikian merek yang didaftar, dalam kalangan perdagangan dan di dalam mata khalayak ramai dianggap sebagai suatu merek yang telah kehilangan kekuatan pembedanya. Seperti contoh dalam praktek, perkataan "Aspirin" telah kehilangan kekuatannya dan menjadi suatu nama generik aspirin. Demikian dipandang kekuatan daripada merek yang tadinya merek pribadi menjadi milik umum.

Pengertian dari istilah "merek generik" adalah tanda yang telah menjadi generik atau telah masuk ke dalam penggunaan yang umum dalam perdagangan, maka seyogyanya harus ditolak pendaftarannya, dan juga dikatakan bahwa sebuah kata yang "eksklusif" dalam merek adalah penting, seperti uraian berikut: *for sign which have become generic or have come into general use in the trade, to be refused the word 'exclusively' is important*. Pengertian tersebut harus dibedakan dari istilah *descriptive mark*, yaitu bila suatu pihak mengadopsi nama atau tanda yang kata dalam bahasa yang biasa secara umum digunakan dan yang cenderung menggambarkan barang yang dijual (Erinaldi, 2012: 58).

2. Perlindungan Hukum Merek Generik Berdasarkan Secondary Meaning

Sistem pendaftaran merek di sebagian besar negara akan menolak atau tidak dapat melindungi merek yang menggunakan istilah umum (*generic term*) yang menggambarkan barang atau jasa, kecuali istilah umum tersebut dapat membangun *secondary meaning*.

Black Law Dictionary memberi pengertian *secondary meaning* sebagai berikut, "*a consumer deducted meaning for a brand name or symbol that differs from its primary meaning. A term in copyright law where a common name or symbol must acquire a distinctive name to be given trade mark rights*". Artinya bahwa konsumen mempunyai atau

dapat membangun pemikiran merek yang berbeda dari makna utama atau makna primernya. Sebuah hak cipta, di mana sebuah nama atau simbol harus mempunyai daya pembeda untuk dapat menjadi hak atas merek(Mohammad Amar Abdillah, 2019: 1370).

Terdapat beberapa pengertian mengenai makna sekunder atau *secondary meaning* tersebut. *Secondary meaning* adalah sebuah makna yang bersifat sekunder yang diciptakan melalui pergeseran pemahaman atau persepsi publik. Persepsi publik tersebut didapatkan terhadap sebuah merek seiring berjalannya waktu sehingga merek yang bersangkutan menjadi memiliki *secondary meaning*. Seperti dalam teks berikut(Daniel Chriswibowo, 2016: 45):

Secondary meaning is acquired through a shift in public perception: "If because of association with a particular product or firm over a period of time a word has come to stand in the minds of the public as a name or identification for that product or firm, the word is said to have acquired a secondary meaning.

Pendapat lain menjelaskan bahwa, merek yang semula tidak dapat didaftarkan menjadi bisa mendapat perlindungan dan sah terdaftar sebagai merek apabila dapat menunjukkan *secondary meaning* dari merek tersebut. Seperti dalam teks berikut(Daniel Chriswibowo, 2016: 46), "*non-word marks may also gain protection on a showing of secondary meaning—the color pink, for example, is protected when applied to home insulation because of its close association with Owens-Corning*".

Salah satu alasan tidak dapat didaftarkannya merek adalah karena tidak mempunyai daya pembeda. Dalam hal ini salah satu cara untuk mempunyai kekuatan daya pembeda tersebut adalah melalui *secondary meaning* yang dibangun. Sehingga melalui *secondary meaning*, alhasil merek mempunyai daya pembeda dan dapat dilindungi.

Secondary meaning tidak serta merta melekat sejak awal pada sebuah merek, melainkan tercipta melalui penggunaan merek tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama yang menjadi simbol unik dan membangun makna sekunder di dalamnya. Sehingga dalam hal ini *secondary meaning* dapat diartikan sebagai sebuah merek yang dihasilkan dari persepsi konsumen (Fletcher, 2008). *Secondary meaning* menjadi suatu hal yang penting bagi merek.

Contoh pemberian perlindungan merek yang mempunyai *secondary meaning* di beberapa negara misalnya, “GOLD MEDAL” untuk produk tepung, “BLUE “RIBBON” untuk produk minuman bir, “HOMEMAKERS” untuk jasa layanan rumah tangga, “GAJAH DUDUK” untuk produk sarung dan “KACANG GARUDA” untuk produk kacang).

Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda perihal *secondary meaning*. Di Uni Eropa, *secondary meaning* yang dibangun oleh sebuah merek harus berada di wilayah Eropa, karena penggunaan merek di luar wilayah Eropa tidak cukup dapat membuktikan bahwa merek telah memenuhi ketentuan penggunaan. Di Amerika, pembuktian adanya *secondary meaning* dalam suatu merek, dapat ditunjukkan melalui penggunaan di luar wilayah Amerika (Rahmi Jened, 2015: 135).

Secondary meaning di Amerika dapat dibuktikan melalui:

- a) *direct evidence*: kesaksian konsumen, survei konsumen, atau
- b) *indirect evidence*: penggunaan (ekklusivitas, 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 tidak diterimanya merek karena tidak memiliki daya pembeda.

Dasar acuannya dapat dilihat dari apa yang telah diatur dalam *Article 15 (2)* dan *16 TRIPs* berikut ini:

commit to user

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.

Di Indonesia, *secondary meaning* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang merek. Namun terdapat yurisprudensi mengenai *secondary meaning* yaitu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 127K/Sip/1972 mengenai merek Y.K.K. yang menyatakan bahwa “suatu merek meskipun hanya terdiri dari beberapa huruf dapat diterima sebagai merek karena sudah demikian dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dianggap mempunyai daya pembeda” (Angga Handian Putra, 2015: 6). Hal inilah yang sejatinya dimaksud dengan *secondary meaning* yang dibangun melalui asosiasi atau persepsi konsumen atas daya pembeda.

Selain yurisprudensi di atas terdapat pula putusan Mahkamah Agung dalam kaitannya kasus pendaftarannya AQUA, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kata AQUA yang terindikasi merupakan kata umum dapat didaftar, dengan alasan sebagai berikut (Erinaldi, 2012: 65):

- 1) 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.

- 2) Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 173 K/Sip/1973, jo No. 645 K/Sip/1983, menyatakan bahwa tidak semua merek yang bertentangan dengan Pasal 5 tidak dapat dianggap sebagai merek; ada kalanya suatu kata dapat menjelma menjadi merek apabila kata itu dalam waktu yang lama telah *ingerburged* dalam masyarakat konsumen Indonesia yang luas secara terus menerus memberikan arti yang khusus bagi masyarakat konsumen;
- 3) Pengadil Negeri Jakarta Pusat No.904/1970 telah menyatakan bahwa ada barang MIE SUPER (SUPERMIE) telah menjelma menjadi merek "*het woord is merk geworden*";
- 4) Perbandingan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tanggal 9 Januari 1957 dalam perkara merek KRAFT yang dalam bahasa Jerman berarti tenaga atau kekuatan, dapat dianggap telah menjelma menjadi merek.
- 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 /N/HaKI/2001 tertanggal 8 Juli 2002, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa benar merek Penggugat asal dan Tergugat asal sama-sama menggunakan kata "Berger" yang merupakan kata umum, namun keduanya mempunyai daya pembeda dengan adanya penambahan kata setelah "Berger" yaitu "Master" untuk merek Penggugat asal (Berger Master) dan "Seidl" untuk merek Tergugat asal (Berger-Seidle), sehingga baik segi kata-kata maupun bunyi tidak ada persamaan";
- 6) Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 023 K/N/HaKI/2005 tentang merek kopi ESPRESSO yang menyatakan: Bahwa merek "Espresso" (kata tunggal) yang telah terdaftar dengan Nomor Daftar 328456 sebagai merek dagang jenis kopi, tetapi dengan pendaftarannya itu tidak berarti penggunaan kata "Espresso" menjadi monopoli milik pihak yang telah mendaftarkan tersebut.

karena kata Espresso bermakna sari kopi atau kopi yang pekat, sehingga penggunaan kata Espresso tersebut dapat dipergunakan semua orang asalkan tidak bersifat kata tunggal (Ari Wibowo, 2015: 31).

Praktik hukum di negara lain, misalnya di Inggris (Section 3, UK Trademark Act 1994) dan Australia, membuka kemungkinan pendaftaran merek seperti itu, dengan syarat telah digunakan secara sedemikian rupa dan cukup lama sehingga di mata masyarakat menjadi dikenal sebagai tanda dagang yang memiliki kekuatan pembeda. Singkatnya, merek *non-distinctive* seperti itu menjadi *distinctive* secara *de facto* karena digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pengertian digunakan disini termasuk promosi intensif dalam berbagai media sosial, baik media cetak maupun elektronik (Henry Soelistyo, 2016: 68).

Kata umum yang mempunyai kemampuan untuk membangun daya pembeda melalui *secondary meaning* adalah merek yang bersifat *descriptive*, *deceptive misdescriptive* dan *personal names* (Rahmi Jened, 2015: 5).

Contoh merek yang dapat membangun *secondary meaning* adalah merek AQUA. AQUA berasal dari bahasa latin yang berarti benda cair yang tidak memiliki rasa dan warna, dalam hal ini merupakan makna utama (*primary meaning*). Namun pada kenyataannya, pemahaman publik atau konsumen memberikan pengakuan bahwa AQUA merupakan merek untuk produk Air Minum Dalam Kemasan yang diproduksi oleh PT. Danone. Merek AQUA yang bersifat *descriptive* yaitu menggambarkan produknya berupa air mineral kini menjadi merek generik yang tetap dilindungi karena berhasil membangun *secondary meaning* (Ardy Erward Purba Ardy Erward, 2017: 140).

Hal serupa terjadi pada merek *APPLE*, yang dalam hal ini *apple* adalah bahasa inggris yang artinya apel dan merupakan kata umum. Kata ini mengalami pergeseran pemahaman konsumen bahwa kata *APPLE* merupakan merek dari produk elektronik (*secondary meaning*). Contoh

lain adalah merek SUPERMIE yang mempunyai makna mie instan yang mempunyai kualitas super menjadi dikenal sebagai merek dari produk mie PT WINGS (*secondary meaning*). Merek SINGER yang berarti alat berdesing (*primary meaning*), dikenal konsumen sebagai merek mesin jahit (*secondary meaning*), merek TEH KOTAK yang berarti minuman teh dalam kemasan berbentuk kotak (*primary meaning*) menjadi dikenal konsumen sebagai merek dari produk teh PT Ultra Jaya (*secondary meaning*) (Erlina, 2016: 47).

3. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Menghindari Merek Berubah Menjadi Merek Generik

a. Upaya hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perlindungan merek terdaftar tidak terlepas dari lembaga yang menanganinya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bertugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa DJKI mempunyai peran dalam menjaga perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh DJKI dalam menghindari merek terkenal yang berubah menjadi merek generik adalah dengan menerapkan pendaftaran merek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 20 huruf yang melarang pendaftaran merek yang bersifat generik. Hal tersebut dikarenakan dapat dimungkinkan adanya potensi lebih terhadap merek yang bersifat generik pada saat pendaftaran dan kemudian diterima pendaftarannya dapat menjadi suatu merek generik yang sesungguhnya.

Selain itu, DJKI harus tepat dalam menentukan klasifikasi merek yang didasarkan pada Nice Classification seperti halnya yang telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Klasifikasi barang dan jasa internasional dalam rangka pendaftaran merek mengacu pada

Klasifikasi Nice yang tercantum dalam Nice Agreement. Penggunaan klasifikasi tersebut tidak terbatas pada Negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut tapi juga Negara-negara anggota Paris Convention atau Trademark Law Treaty. Indonesia bukan merupakan Negara yang meratifikasi Nice Agreement, tapi termasuk sebagai Negara pengguna Klasifikasi Nice dalam rangka harmonisasi sistem pendaftaran merek internasional. Klasifikasi tersebut penting sebagai alat administrasi sistem pendaftaran merek. Saat ini, DJKI dalam menentukan kelas barang atau jasa yang masuk dalam Sistem Klasifikasi Merek harus merujuk Nice Classification edisi 11 (NCL ver 11).

b. Upaya Pemilik Merek

1) Upaya Hukum

Merek sebagai sebuah elemen penting dalam suatu usaha terkhusus dalam hal pemasaran produk, tak jarang menjadikannya sebagai sebuah permasalahan. Banyak merek terdaftar yang menimbulkan suatu sengketa atas merek tersebut, terlebih merek terkenal. Potensi merek terkenal mendapatkan pelanggaran, menjadi perlindungan hukum atas merek terkenal lebih dari merek biasa.

Merek terkenal mempunyai kemungkinan besar dalam mendapat pelanggaran, sehingga menjadi suatu risiko bernilai ekonomis bagi pemiliknya. Kerugian berupa berkurangnya pangsa pasar menjadi salah satu dampaknya. Pelaku usaha yang sebelumnya telah membangun citra merek sedemikian rupa dengan cara dan modal promosi yang tidak sedikit menjadi terancam akan reputasi mereknya yang kian melemah.

Perlindungan terhadap merek terkenal dalam lingkup internasional diatur dalam Konvensi Paris. Pasal 6 mengatur akan pentingnya pendaftaran merek guna menjamin kepastian terhadap merek asli dan produk asli, terkhusus pada merek terkenal. Hal

tersebut mengingat potensi tindakan persaingan yang curang terhadap merek terkenal yang diatur pula dalam Pasal 10. Berdasarkan Pasal 10 Konvensi Paris, melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan suatu kebingungan masyarakat atau konsumen terkait dengan asal usul dari produksi barang. Hal ini untuk menghindari adanya pemalsuan produk atas merek terkenal antar produsen yang bersaing (Rohaini, 2018: 73).

Selain dalam hal pemalsuan dan pelanggaran lainnya terhadap merek terkenal, merek terkenal kerap pula terancam berubah menjadi merek generik karena kuatnya merek tersebut. Di Indonesia, belum memiliki ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang berubah menjadi merek generik. Namun secara nasional, merek terkenal mendapat perlindungan hukum yang lebih pula yang telah diatur dalam UU MIG yang dapat digunakan oleh pemilik merek melindungi dan mengantisipasi mereknya dari ancaman perubahan menjadi merek generik.

Ketika merek menjadi terkenal dan terindikasi berubah menjadi generik, merek tersebut akan berpotensi untuk ditiru. Contohnya adalah merek AMDK AQUA yang mempunyai *brand* besar, sehingga banyak pelaku usaha lain dengan produk yang sama yaitu AMDK mendaftarkan merek menyerupai AQUA, misalnya AQUALIVIA, AQUADENG, dan lain-lain.

Merek terkenal mendapatkan perlindungan yang lebih. Merek terkenal dapat mengajukan penolakan permohonan pendaftaran bagi merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 UU MIG bahwa permohonan merek akan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Hal demikian pernah

dilakukan oleh PT Golden Mississippi pemilik merek AQUA, yang bermaksud melindungi mereknya dengan cara melawan Nasution Aries S.B. yang tengah mengajukan permohonan pendaftaran merek AQUALIVA. PT Golden Mississippi menganggap bahwa merek AQUALIVA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. Atas sengketa merek tersebut, Putusan Hakim Pengadilan Niaga Nomor 56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek AQUA dan AQUALIVA. Sedangkan Mahkamah Agung dalam putusannya perkara No. 014 K/N/HaKI/2003 berpendapat bahwa Merek AQUALIVA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA baik persamaan pada penulisan dan persamaan bunyi ucapan aqua, dan berakhir dengan kemenangan PT Golden Mississippi. Perbuatan demikian perlu dilakukan, agar meminimalisir persepsi publik yang dimungkinkan menganggap merek AQUALIVA sebagai afiliasi produk dari perusahaan PT. Golden Mississippi yang dapat menyebabkan pula merek terindikasi generik.

Selain itu, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik Merek agar Merek miliknya tidak menjadi Nama Generik adalah mengajukan gugatan berupa ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan kepada pihak lain yang menggunakan Merek miliknya tanpa izin. Hal tersebut berdasarkan Pasal 83 ayat

(1) UU MIG yang berbunyi:

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi

Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Melalui Pasal tersebut, diketahui bahwa merupakan suatu pelanggaran Merek apabila Merek terdaftar yang dimiliki oleh pemilik merek dan atau penerima lisensi merek terdaftar digunakan atau terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis oleh pihak lain dengan tanpa hak.

2) Edukasi dan atau promosi

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemilik merek agar mereknya tidak menjadi generik adalah melalui kegiatan promosi. Pemilik Merek Terdaftar dalam mempromosikan Mereknya dianjurkan melakukan upaya-upaya khusus agar Mereknya terhindar dari perubahan menjadi Nama Generik. Seperti dalam teks berikut:

But genericide can be avoided. For example, "[s]takeholders wishing to prevent their marks from falling into genericness should consistently use a generic signifier along with the mark." Perhaps the two most famous examples of companies that have used this tactic are "Sanka," which saved its mark by promoting the term "decaf," and "Xerox," which protected its mark by popularizing the word "copier."

Merek XEROX, yang terdaftar pada tahun 1970-an di Amerika juga sempat terindikasi menjadi sebuah merek generik. Pada saat itu masyarakat atau konsumen menyebutkan meng-xerox apabila ingin memfotokopi sesuatu (*xerox this paper*) walaupun mesin *fotocopy* yang digunakan adalah bukan produk Xerox melainkan produk lain seperti CANON atau NASHUA. Oleh karena perilaku masyarakat tersebut dapat mengancam

merek dagangnya, pemilik merek XEROX melakukan pemasaran atau iklan untuk mencegah mereknya berubah menjadi istilah umum atau generik, dengan kalimat (Dwi Agustine Kurniasih, 2009: 42), “*xerox is a tradename and a registered trademark. ... It identifies our products and it shouldn't be used when referring to anybody else's copies, paper, duplicator, whatever*”.

Contoh lain upaya perusahaan dalam mempertahankan mereknya adalah Schwan-STABILO. Pada awal tahun 2020, pihak perusahaan Schwan-STABILO Schwanhausser GmbH & Co. KG, pemilik merek STABILO memberikan peringatan pada laman media sosialnya. Peringatan tersebut berisi larangan yang ditujukan kepada penjual-penjual di Indonesia yang telah menyalahgunakan merek STABILO, dengan mereferensikan merek-merek tersebut sebagai sebuah kata umum untuk produk-produk highlighter sehubungan produk-produk sejenis yang bukan merupakan *highlighter* STABILO. Atas penyalahgunaan tersebut pihak Schwanhausser GmbH & Co. KG meminta agar tindakan tersebut dihentikan dalam hal penjualan produk *highlighter* baik online maupun offline.

3) Memberi simbol ®, TM (Trade Mark), SM (Service Mark)

Mengenai penggunaan simbol-simbol TM atau R di sekitar merek, dalam praktik di dunia Internasional sebagaimana dijelaskan dalam buku “Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah” yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (hlm. 17) dijelaskan bahwa penggunaan ®, TM, SM atau simbol-simbol di samping sebuah merek bukan merupakan sebuah kewajiban dan biasanya tidak dapat diberikan perlindungan hukum. Namun demikian, simbol-simbol tersebut merupakan cara yang baik untuk menginformasikan kepada pihak lain bahwa tanda yang

diberikan tersebut adalah merek dagang, yang kemudian memberi peringatan terhadap kemungkinan munculnya pelanggaran. Simbol ® digunakan jika merek tersebut sudah didaftarkan, sedangkan TM menunjukkan bahwa tanda yang menempeli kata-kata atau simbol lainnya merupakan merek dagang dari produk tersebut. Sedangkan SM terkadang digunakan untuk merek jasa.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak mengatur mengenai penggunaan simbol-simbol TM atau ®. Namun pencantuman simbol-simbol tersebut tidaklah wajib dan tidak pula dilarang. Lain halnya dengan Amerika yang mewajibkan penggunaan simbol tersebut. Di Amerika Serikat, pemilik merek dagang diharuskan untuk menggunakan tanda ® pada kemasan produk mereka atau mereka mungkin akan kehilangan beberapa keuntungan dari kepemilikan merek dagang, seperti klaim untuk pengembalian keuntungan atau kerusakan dalam kasus pelanggaran. Namun, di Prancis, tidak ada persyaratan serupa untuk menyertakan tanda ® pada kemasan dan label. Hal tersebut dikarenakan di sebagian besar Eropa, penggunaan tanda ® terkait dengan merek dagang yang tidak terdaftar di negara tersebut dapat berisiko melanggar aturan tentang iklan yang menyesatkan karena simbol-simbol yang demikian dapat menimbulkan perbedaan pemahaman oleh masyarakat (<https://blog.dennemeyer.com/which-trademark-symbol-should-i-use-and-when>, diakses pada 16 Maret 2021 pukul 11.10).