

BAB III

PEMILIK TERDAFTAR DAPAT MENGGUGAT MEREK TERKENAL KARENA MEMILIKI KESAMAAN PADA POKOKNYA

3.1. Cara Menentukan Suatu Merek Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang – undang Merek, jika merek dagang pada dasarnya atau sepenuhnya mirip dengan merek dagang lainnya, maka permohonan pendaftaran merek akan ditolak. Pernyataan menentukan bahwa kesamaan pada dasarnya adalah adanya kesamaan dengan Merek lain. Dalam kamus Besar bahasa Indonesia, “kesamaan” berarti keadaan yang serupa, dan kata “mirip” itu sendiri berarti hampir sama atau serupa.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa persamaan adalah persamaan semua unsur secara keseluruhan. Persamaan tersebut adalah menurut semua ajaran serupa, atau sama dengan untuk semua elemen.³²

Anda dapat langsung membandingkan suatu Merek, dengan Merek lainnya untuk melihat apakah merek tersebut dapat dibandingkan secara side-by-side.³³ Dengan cara ini, lebih banyak mendapatkan gambaran lengkap tentang Merek tersebut. Oleh karena itu, unsur yang menonjol dan dominan dari merek sangat relevan untuk menentukan adanya persamaan.

Selain itu, metode perbandingan ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah ada motif jahat untuk pendaftaran Merek dengan memeriksa kesamaan yang menipu atau kesamaan yang menipu.³⁴ Persamaan yang menipu berarti bahwa

³²Rahmi Janed, *op. cit.*, h. 180

³³Henry Soelistyo, 2017, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Cet.II, PT Maharsa Artha Maulia, Yogyakarta, h. 144.

³⁴Ibid

Merek disebut seolah – olah persis sama dengan Merek tiruan dan orang – orang berfikir bahwa kedua Merek itu sama atau berasal dari perusahaan yang sama. Kebencian adalah tindakan yang dilakukan dengan jahat. Aspek yang akan dibandingkan adalah kesan yang muncul dari pengalaman atau ingatan orang terkait dengan keberadaan Merek tersebut dan Merek lainnya.

Jika setelah dibandingkan, merek tidak memiliki perbedaan yang signifikan, maka kedua merek dapat dianggap serupa dan pendaftaran merek dapat ditolak atau merek tersebut dapat dibatalkan. Perbedaannya sangat jelas berarti perbedaan meskipun tampak tidak signifikan, tetapi pada penelurusan yang lebih dalam, masih dapat diacak. Dengan adanya persamaan tersebut, maka pendaftaran merek merupakan tanda itikad buruk karena dapat dikatakan bahwa dengan kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, merek mendukung reputasi merek lain, sehingga produk dengan merek lebih terkenal dan menjual lebih banyak.

Menurut penjas pada Pasal 20 Undang – Undang Merek, merek juga dapat dianggap memiliki daya pembeda jika merek terlalu sederhana, seperti tanda hubungan atau titik, atau terlalu rumit untuk menjamin merek tersebut, cenderung tidak jelas.

Jika suatu merek terdaftar, merek tersebut harus memiliki kekuatan tersendiri. Daya pembeda ini dapat diuji ada saat pendaftaran, atau selama perlindungan merek terdaftar dengan pembatalan dalam pemeriksaan keabsahan hak atas merek terdaftar, tanda atau pada saat diduga telah dilakukan tindak pidana merek.

3.2. Kesamaan Konotasi Sebagai Faktor Pembatalan Merek

Pada dasarnya tanda ini dimaksudkan untuk membantu konsumen membedakan suatu produk dari lainnya. Jika sebuah merek tidak memiliki kekuatan untuk membedakan, pasti akan membingungkan konsumen saat memilih dari suatu produk ke produk lainnya.

Tata cara pembatalan merek terdaftar diatur dalam pasal dari pasal 76 samapi dengan pasal 79 Undang – Undang Merek. Pemberhentian merek dapat dilakukan dengan menghubungi Menteri atau melalui pengekapan Pengadilan Niaga. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek terdaftar, kuasa hukum, yayasan atau keagamaan. Batas waktu pengajuan permohonan pencabutan merek hanya dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, namun demikian, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat segera diajukan jika merek diragukan karena bertentangan dengan moral agama, akhlak yang baik atau ketertiban umum.

Jika Pengadilan Niaga memutuskan bahwa merek harus dicabut, panitera menyerahkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Selain itu, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual akan menghapus pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar merek umum dan mempublikasikannya pada Merek Berita resmi. Sertifikat merek dagang akan menjadi tidak berlaku pada tanggal penghapusan dari Daftar Merek Dagang Umum. Pembatalan pendaftaran merek mengakhiri perlindungan hukum atas merek.³⁵

³⁵Mandras Januari Siregar, 2013, *Pembatalan Merek Di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN Niaga/Medan)*, Mercatoria Vol.6 No. 2, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, h. 198.

Pembatalan merek tersebut dilakukan karena adanya persamaan antara merek yang satu dengan yang lainnya. Menurut penjelasan pada pasal 21 Undang – Undang Merek, yang dimaksud dengan persamaan pada hakekatnya adalah kesamaan dengan unsur dominan merek, sehingga menimbulkan kesan bahwa terdapat persamaan. Persamaan ini mungkin karena kesamaan dalam bentuk, ejaan, pengaturan, suara suara, atau kombinasi dari semuanya.

Untuk merek yang tidak mempunyai unsur yang sama dengan di atas, tetapi mempunyai arti yang sama dalam pasal 21 Undang – Undang Merek, tidak dijelaskan apakah persamaan arti dapat dikatakan pada hakekatnya sama, dapat digunakan sebagai salah satu faktor penolakan pembatalan Merek Dagang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai tersirat adalah ditambah nilai yang ditampilkan.³⁶Persamaan intrinsik pada merek dagang adalah kesamaan makna merek dengan merek dagang terdaftar lainnya. Persamaan internal ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk memahami makna sebuah merek.

3.3. Definisi Merek

Agar dapat dilindungi sebagai merek, suatu tanda harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam definisi merek pada pasal 1 angka (1) Undang – undang No. 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, merek didefinisikan sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, dan hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur

³⁶Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, URL :<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2018.

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³⁷

Merujuk definisi di atas, suatu merek harus memenuhi unsur sebagai berikut.

3.1.1 Merek Harus Berupa Suatu Tanda

Tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek dapat berupa sebagai berikut:

- a. Gambar atau logo dalam bentuk dua dimensi.



Gambar 3.1.³⁸Merek logo

- b. Nama, kata, huruf, atau angka.
- c. Beberapa contoh merek berupa, kata, nama, huruf, dan angka telah banyak terdaftar di Ditjen KI sebelum berlakunya Undang – undang No. 20 Tahun 2016 seperti “Google”³⁹, “Beckham”⁴⁰, “ABC”⁴¹ dan “21”
- d. Susunan warna.

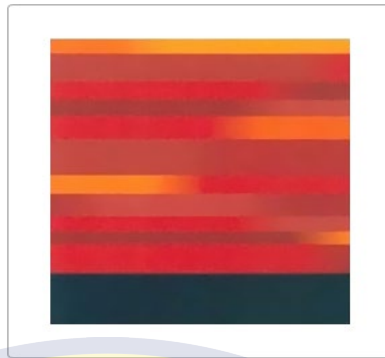
³⁷Agung Indriyanto, S.H., M.H., LL.M. Irmie Mela Yusnita, S.S, M.H. “*Aspek Hukum Pendaftaran Merek*”.

³⁸Merek terdaftar atas nama Adidas AG dengan nomor daftar IDM000381434.

³⁹Merek terdaftar atas nama Google Inc. dengan nomor daftar IDM000409851.

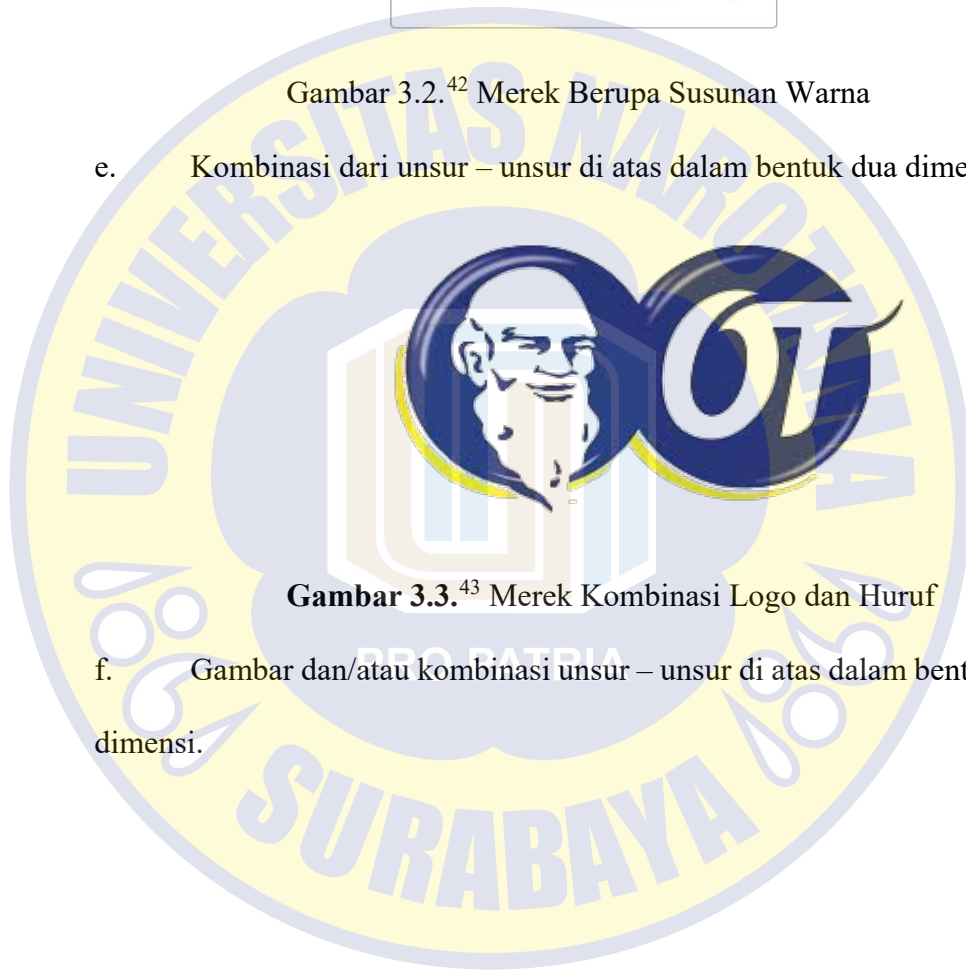
⁴⁰Merek terdaftar atas nama David Beckham dengan nomor daftar IDM000324307.

⁴¹Merek terdaftar atas nama PT Santos Jaya Abadi dengan nomor daftar IDM000289744.



Gambar 3.2.⁴² Merek Berupa Susunan Warna

- e. Kombinasi dari unsur – unsur di atas dalam bentuk dua dimensi.



Gambar 3.3.⁴³ Merek Kombinasi Logo dan Huruf

- f. Gambar dan/atau kombinasi unsur – unsur di atas dalam bentuk tiga dimensi.

⁴²Merek terdaftar atas nama Kabushiki Kaisha Ito En Dengan nomor daftar IDM000356749.

⁴³Merek terdaftar atas nama Blissful Centany Internasional Limited dengan nomor daftar 0000048233.



g. Hologram



h. Suara

Pernahkah Anda bergegas ke luar rumah untuk membeli roti ketika mendengar suara dengan lirik "*sari roti, roti sari roti*" lewat di depan rumah Anda. Pada awalnya Sari Roti memasarkan produknya dengan tukang roti bersepeda sambil memutar suara itu untuk menarik perhatian para pembeli. Akan tetapi, jika Anda mengenali suara tersebut sebagai identitas produk roti dari suatu perusahaan yang membedakan dengan produk roti dan perusahaan lain, maka sesungguhnya suara tersebut telah berfungsi sebagai merek.

3.1.2 Merek Harus Dapat Di Tampilkan Secara Grafis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), grafis berarti bersifat huruf, dilambangkan dengan huruf, dalam wujud titik – titik, garis – garis, atau bidang – bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin disajikan.⁴⁴ Tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, secara alamiah bersifat grafis sehingga secara otomatis akan memenuhi kualifikasi sebagai tanda yang ingin ditampilkan. Lain halnya dengan tanda yang tidak kasat mata. Tampilan dalam bentuk grafis akan menjadi hambatan untuk tanda yang tidak kasat mata agar dapat memenuhi unsur dalam definisi merek.

Secara konseptual, syarat mengenai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam Undang – undang No. 20 Tahun 2016 memiliki kemiripan dengan definisi merek di Uni Eropa sebagaimana di atur dalam *EU Directive 2008/95/EC*⁴⁵ dan *Council Regulation (EC) No. 27/2009 on the Community Trademark*.⁴⁶ Oleh karena itu, penulis mengambil contoh beberapa yurisprudensi di Uni Eropa terakait dengan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis sebagai referensi untuk Indonesia.

3.1.3 Merek Harus Dapat Membedakan Barang dan/atau Jasa yang Diproduksi Oleh Suatu Pihak Dengan Pihak Lainnya dalam Kegiatan Perdagangan

⁴⁴<http://kbbi.web.id/grafis>, diakses 6 Februari 2016.

⁴⁵Directive 2008/95/EC yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2008 bertujuan untuk mengharmoniskan hukum merek di negara anggota Uni Eropa.

⁴⁶Council Regulation (EC) No 207/2009 mengatur mengenai pendaftaran dan perlindungan, 2016.

Pada hakikatnya salah satu fungsi merek sebagaimana telah dijelaskan dalam sebelumnya adalah tanda untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan perdagangan. Jika suatu tanda tidak mampu membedakan produksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai merek.⁴⁷

Merek hanya dapat menjalankan fungsinya ketika secara aktual digunakan untuk barang atau jasa di pasaran. Fungsi merek tidak dapat berdiri sendiri atau terlepas dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, setiap permohonan pendaftaran merek harus menyebutkan secara spesifik untuk jenis barang atau jasa apa saja merek tersebut akan digunakan. Dalam praktik di Indonesia, pengelompokan jenis barang atau jasa yang biasa disebut klasifikasi barang atau jasa terkait dengan pendaftaran merek menggunakan klasifikasi internasional yang merupakan bagian dari dokumen perjanjian Nice yang di adminitrasi oleh WIPO Klasifikasi Nice (NCL) terdiri dari berbagai macam barang dan jasa yang disusun dalam kelas 1 hingga kelas 45.⁴⁸

Kemampuan suatu tanda untuk membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain erat kaitannya dengan hubungan tanda tersebut dengan barang atau jasa yang diperdagangkan. Sebagai contoh, kata ‘APPLE’ memiliki daya pembeda

⁴⁷Aspek Hukum Pendaftaran Merek Bid 57 -58.

⁴⁸The Nice Classification. Lihat <http://www.wipo.int/classifications/nice/en/>

yang signifikan untuk produk komputer, sementara kata “APPLE” memiliki daya pembeda yang sangat lemah untuk produk minuman. Dengan kata lain, “APPLE” untuk produk minuman secara alamiah tidak dapat membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan perdagangan. Pembahasan lebih rinci mengenai permasalahan ini akan dijelaskan dalam bagian daya pembeda dalam spektrum merek.

3.3.4. Daya Pembeda dalam Spektrum Merek

Tanda yang di gunakan sebagai merek harus memiliki daya pembeda yang kuat sehingga konsumen dapat membedakan identitas produk tertentu, dari produk sejenis lainnya. Daya pembeda merupakan elemen penting yang memengaruhi kualitas suatu merek sejalan dengan fungsi utamanya sebagai identitas asal barang atau jasa. Ketika suatu tanda hanya berfungsi sebagai petunjuk atas bentuk, kulaitas, fungsi atau karakteristik lain dari barang atau jasa yang ditujui, maka konsumen hanya bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan informasi umum mengenai barang atau jasa yang dimaksud. Dengan kata lain tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai petunjuk sumber atau asal produk. Tanda demikian tidak dapat digunakan secara eksklusif oleh siapa pun karena haikakt merek yang bersfungsi sebagai daya pembeda tidak terpenuhi. Di samping itu, kemungkinan terjadi penggunaan tanda yang sama dalam perdagangan oleh pihak lain untuk barang sejenis sangat besar karena penggunaan tanda dimaksud sudah lazim untuk sejenis barang tertentu. Ketika suatu tanda lazim digunakan untuk menunjukan barang atau jasa tertentu, maka konsumen akan

menganggapnya sebagai tanda umum yang hanya mengindikasikan produk itu sendiri.⁴⁹

Yurisprudensi Amerika Serikat dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World Inc.* Mengenai spektrum daya pembeda merek telah menjadi doktrin yang diterima di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Spektrum daya pembeda juga dikenal dengan "*Abercrombie factors*". Pada kasus ini disebutkan bahwa suatu merek dihubungkan dengan barang atau jasa yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi tanda yang bersifat ciptaan, *arbitrary*, sugestif, deskriptif, dan generik.⁵⁰

Daya pembeda pada sebuah merek meliputi daya pembeda yang melekat langsung (*inherently distinctive*) dan daya pembeda yang diperoleh kemudian karena penggunaan (*acquired distinctiveness through use*). Daya pembeda yang melekat langsung timbul dari merek itu sendiri dan tidak diperoleh melalui penggunaan. Sedangkan daya pembeda yang diperoleh kemudian mengacu pada situasi dimana sebuah merek tidak mempunyai daya pembeda dengan sendirinya, melainkan diperoleh melalui penggunaan di pasaran karena adanya makna sekunder (*secondary meaning*) sehingga membuat konsumen dapat mengidentifikasi asal barang atau jasa.⁵¹

Tanda bersifat ciptaan, *arbitrary*, sugestif dikelompokkan dalam kategori tanda yang memiliki daya pembeda yang langsung melekat dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan pada saat digunakan. Sementara itu,

⁴⁹Ibid. 58 – 59.

⁵⁰*Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World* 537 F.2d4 (2nd Cir. 1976). Lihat http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976_Abercrombie_Abridged.pdf.

⁵¹Ibid.

tanda yang bersifat deskriptif tidak memiliki daya pembeda yang melekat sehingga tidak memperoleh perlindungan. Namun demikian, tanda deskriptif dapat memperoleh perlindungan apabila memperoleh makna lain atau daya pembeda karena penggunaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs yang menyatakan bahwa ketika suatu tanda tidak memiliki kemampuan melekat untuk membedakan barang atau jasa, maka negara boleh melakukan pendaftaran berdasarkan daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan.⁵² Sedangkan tanda generik secara mutlak tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daya pembeda mempunyai tiga tingkatan yang secara teoretis dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Daya pembeda yang langsung melekat dan memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan pada saat digunakan (*Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use*).
2. Tidak dapat berfungsi sebagai daya pembeda dan tidak memenuhi persyaratan memperoleh perlindungan meskipun adanya penggunaan dalam jangka panjang (*Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*).
3. Dapat memperoleh daya pembeda dan memenuhi persyaratan konsumen (*Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association*).⁵³

3.3.5. Tanda Ciptaan

⁵²Pasal 15 Ayat (1) TRIPs *Agreement* Berbunyi "...Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use"

⁵³Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Ibid 60.

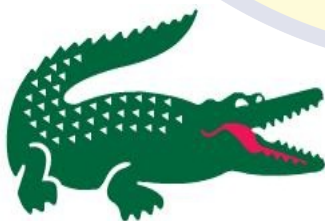
Tanda ciptaan merupakan tanda ciptaan yang diciptakan berdasarkan kreasi dan ide murni dari penciptanya tanpa memanfaatkan sedikitpun informasi yang terkandung dalam produk, karenanya tanda ini tidak memiliki makna apapun, tidak berasal dari bahasa manapun dan tidak ditemui dalam referensi.⁵⁴Tanda ini hanya difungsikan sebagai identitas yang dapat membedakan asal usul produk. Dari segi orisinalitas tanda tersebut tidak memberikan keterangan apa pun tentang barang atau jasa yang dituju kepada konsumen, namun memiliki fungsi untuk membedakan asal barang atau jasa. Oleh karena itu, tanda ciptaan memiliki daya pembeda yang sangat kuat akan memperoleh perlindungan yang lebih luas karena kemungkinan orang lain mempunyai gagasan yang sama terhadap kata tersebut sangat kecil. Kemampuan konsumen untuk mengenali dan membedakannya dengan produk sejenis lainnya sangat besar karena ketidaklaziman penggunaan kata dan/atau tanda tersebut membuat konsumen menaruh perhatian lebih padanya dan ini merupakan strategis bisnis yang sangat menguntungkan. Tanda sebagaimana dimaksud dapat didaftarkan sebagai merek. Berikut contoh merek yang menggunakan tandaan ciptaan.

⁵⁴<https://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrengthFactSheet.aspx>, Trademark Strength, diakses 1 Desember 2016.



3.3.6. Tanda Arbitrary

Tanda arbitrary adalah tanda yang menggunakan kata – kata umum, frasa atau unsur lain yang memiliki arti api tidak berkaitan dengan produk.⁵⁵Jenis tanda seperti ini meskipun merujuk pada arti tertentu namun hal ini tidak menyampaikan informasi apapun terhadap barang atau jasa yang ditunjuk, juga tidak memberikan gambaran apapun mengenai kualitas, fungsi/tujuan, atau karakteristik barang atau jasa yang dimaksud. Oleh karena itu, konsumen hanya akan menganggapnya sebagai tanda untuk menunjukan dan membedakan asal barang sehingga tanda tersebut dapat berfungsi sebagai merek. Beberapa contoh tanda arbitrary akan diuraikan di bawah ini.



⁵⁵<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/pages/TrademarkStrengthFactSheet.aspx>, diakses 1 Desember 2016.

Logo buaya dalam contoh di atas dapat dijadikan sebagai merek untuk produk pakaian. Masyarakat sangat mengetahui bahwa lukisan tersebut mengacu pada lukisan buaya, dan tidak memiliki kaitan dengan pakaian bahkan sangat jauh untuk dihubungkan, sehingga lukisan tersebut berfungsi dengan baik sebagai pembeda dan dapat didaftarkan sebagai merek.

Contoh lain pada gambar di atas, yaitu gambar apel (dengan satu gigitan), yang merupakan salah satu jenis buah, sangat jauh kaitannya dengan teknologi digital sehingga kata tersebut tidak menerangkan atau menjelaskan karakteristik produk yang didaftarkan yaitu komputer. Tanda ini termasuk tanda yang bersifat arbitrary untuk produk komputer.

Kata “SPRING” untuk jasa restoran dan hotel. “Spring” dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa pengertian, di antaranya “musim semi” dan “mata air”. Secara konseptual kata ini tidak berakaitan dengan jenis jasa yang dituju (yaitu restoran dan hotel) sehingga ketika mengucapkan kata ini masyarakat akan menganggapnya semata – mata sebagai identitas asal produk.

Kata “DIGITAS” untuk produk minuman beralkohol. Penggunaan kata ini tidak akan menyebabkan konsumen berpikir bahwa minuman tersebut dibuat dengan sistem digital, sehingga meskipun tidak memberikan keterangan yang benar masyarakat tidak akan dibingungkan dengan kualitas ataupun sifat produk.

Kata “NORTH POLE” untuk buah – buahan segar seperti pisang. *North pole* merupakan salah satu kata dalam bahas Inggris yang berarti Kutub Utara, di mana tempat tersebut bukanlah daerah penghasil buah – buahan dengan

tingkat cuacanya yang cukup ekstrim. Dengan demikian, penggunaan kata ini tidak akan menyebabkan konsumen mengira bahwa pisang tersebut daerah Kutub Utara.

“BLACKBERRY” untuk perangkat telekomunikasi. *Blackberry* adalah nama salah satu jenis buah *berry* yang sama sekali tidak menerangkan dan berakitan dengan produk telekomunikasi. Oleh karena itu, kata ini memiliki fungsi yang cukup kuat sebagai daya pembeda untuk jenis barang produk telekomunikasi dan dapat didaftarkan sebagai merek.

“BUTTERFLY” untuk produk mesin jahit. *Butterfly* atau kupu – kupu adalah nama jenis serangga yang mempunyai sayap besar dengan warna – warna indah. Informasi dasar yang disampaikan pada kata ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan hewan serangga, namun kata ini digunakan sebagai identitas produk mesin jahit yang tidak ada hubungannya sedikitpun, sehingga kata ini mampu menjadi daya pembeda dan dapat didaftarkan sebagai merek untuk produk mesin jahit.

3.3.7. Tanda Sugestif

Tanda sugestif adalah tanda yang sesungguhnya mengarah pada kualitas, fungsi, atau apapun yang berhubungan dengan bahan atau sifat barang yang ditujui dengan menggunakan kiasan.⁵⁶Tanda tersebut mudah diingat, namun tidak lazim digunakan untuk menggambarkan barang atau jasa. Penjelasan yang bersifat sugestif berbeda dengan penjelasan secara langsung atas suatu barang atau jasa. Terhadap tanda sugestif, konsumen harus menyertakan imajinasi,

⁵⁶*Ibid.*

perasaan, atau pikiran untuk memahami dan menerjemahkan hubungan antara merek dengan barang atau jasa yang dimaksud. Jenis tanda seperti ini tidak banyak digunakan oleh produsen untuk menggambarkan barang atau jasa karena biasanya ada padanan kata lain yang lebih menggambarkan barang yang dimaksud. Berikut contoh tanda sugestif sebagai merek (terdaftar) beserta penggunaannya pada suatu produk.

“*Connecting People*” untuk produk telepon seluler. Slogan ini memberikan informasi terkait hubungan antar sesama manusia, namun informasi yang disampaikan tidak secara langsung menggambarkan karakteristik produk sehingga masyarakat tidak dapat memahami dengan cepat keterkaitan antara slogan ini dengan produk yang dituju. Kaitan/hubungan antara slogan dan produk baru dapat dimengerti setelah masyarakat menggunakan imajinasi dan pemikiran lebih jauh mengenai tujuan penggunaan produk. Tanda seperti ini masih memiliki daya pembeda dan dapat didaftarkan sebagai merek.

“MICROSOFT” untuk produk perangkat lunak komputer. Terminologi ini terdiri dari kata *micro* dan *soft* berarti kecil dan lunak. Masyarakat tidak dapat memahami secara langsung informasi yang diberikan oleh terminologi tersebut, namun apabila mereka menggunakan imajinasi atau referensi lebih jauh maka mereka dapat menghubungkan kaitan antara terminologi ini dengan perangkat lunak pada sistem digital. Tanda ini berfungsi sebagai daya pembeda dan diberikan untuk didaftarkan sebagai merek.

Diabetasol[®]

“DIABETASOL” sebagai merek untuk susu bagi penderita diabetes tidak memberikan informasi yang jelas terkait produk minuman berbahan dasar susu. Namun mengingat produk ini di khusukan bagi penderita penyakit gula atau diabetes, maka dengan menggunakan imajinasi masyarakat baru dapat memahami kaitan antara kata tersebut dengan produk yang dimaksud. Kata ini memiliki fungsi pembeda dan dengan demikian dapat didaftarkan sebagai merek.

“NESACAPE” sebagai merek untuk program komputer. Istilah ini berasal dari gabungan antara kata *internet* dan *landscape*. Namun demikian, istilah ini tidak secara langsung dapat dipahami oleh masyarakat sehingga memiliki daya pembeda yang cukup kuat dan dapat didaftarkan sebagai merek.

3.3.8. Tanda Deskriptif

Tanda deskriptif merupakan tanda yang tidak memiliki daya pembeda karena tidak dapat mengidentifikasi asal produk dan hanya berfungsi untuk menunjukkan informasi atau karakteristik barang atau jasa itu sendiri. Tanda deskriptif dan tanda sugestif sama – sama memiliki kaitan dengan produk, namun tanda deskriptif lebih jelas memberikan informasi tentang (suatu)

produk dibidang tanda sugestif yang harus menyertakan imajinasi, pikiran, dan persepsi untuk dapat dikaitkan dengan produk.

Tanda deskriptif adalah kata, gambar, atau simbol yang menggambarkan ukuran, warna, tujuan, pengguna, atau efek pada pengguna produk yang menggunakan tanda di maksud.⁵⁷ Untuk dapat didaftarkan atau memperoleh perlindungan hukum, tanda deskriptif harus memperoleh daya pembeda berupa makna sekunder (*secondery meaning*).⁵⁸ Dengan kata lain, tanda deskriptif adalah tanda yang secara langsung dan jelas menggambarkan kualitas, fungsi, atau apapun yang berhubungan dengan karakteristik, bahan atau tempat asal barang atau jasa. Tanda tersebut lebih merupakan deskriptif atau penjelas atau barang atau jasa dari sebagai tanda yang menunjukkan sumber atau asal produk. Tanda seperti tidak dapat berfungsi sebagai merek karena masyarakat menganggapnya hanya sebagai gambaran suatu produk. Implementasi dari kata deskriptif ini adalah ketika sebuah tanda merupakan tanda yang umum digunakan masyarakat untuk menyebut atau menggambarkan suatu produk, bahkan meskipun tanda tersebut sebenarnya tidak umum digunakan oleh produsen barang – barang atau jasa yang dimaksud. Beberapa contoh pengguna tanda deskriptif dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Kata “B.B.Q” untuk jasa restoran. “BBQ” adalah singkatan lazim yang digunakan untuk merujuk pada kata “*Barbecue/barbeque*” yang mempunyai

⁵⁷Ibid.

⁵⁸<https://www.businessdictionary.com/definition/descriptive-mark.html>, diakses 3 Juli 2016.

makna di antaranya “memasak” atau “memanggang daging” dengan mengguakan bara api.⁵⁹

Kata “HID” untuk lampu mobil. Isitilah HD merupakan singkatan dari *High Intensity Discharge*. Istilah tersebut umum digunakan untuk merujuk pada produk mobil lampu, sehingga istilah ini tidak dapat berfungsi untuk membedakan satu produk dengan produk serupa lainnya milik pihak lain.

Kata “Plant Material” sebagai merek untuk *lotion* dan minyak esensial. Istilah tersebut memiliki makna “berbahan dasar tumbuhan” atau mempunyai pengertian berbahan alami. Untuk produk *Lotion* atau minyak esensial, istilah ini sangat lazim digunakan sebagai deskripsi keterangan produk sehingga tidak dapat dijadikan sebagai merek.

Kata “*Energy Supply*” untuk produk minuman. Istilah ini sangat umum digunakan untuk menyebut produk sejenis minuman isotonik, minuman kesehatan, atau suplemen berbentuk minuman. Jenis minuman ini tidak akan dianggap sebagai identitas yang berfungsi merek.

Selain contoh di atas, kata – kata yang bersifat superlatif juga dikategorikan sebagai tanda yang bersifat deskriptif. Istilah superlatif lazim digunakan untuk menyartikan keunggulan barang atau jasa atau menandakan kualitas yang sangat baik atas suatu produk juga dianggap sebagai tanda deskriptif. Tanda deskriptif juga meliputi frasa atau slogan yang menggambarkan karakter barang atau jasa tersebut. Contoh dari tanda superlatif adalah kata – kata seperti “super”, “premium”, “Best”, dan lain – lain.

⁵⁹Lihat <https://www.merriam-webster.com/dictionary/barbecue>.

Dari perspektif persaingan bisnis, sangat dimungkinkan terjadi penggunaan tanda yang sama dalam dunia perdagangan. Apabila seseorang memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan tanda deskriptif yang sama. Ternyata hal tersebut dapat berpengaruh negatif pada proses berjalanya persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, tanda tersebut hanya dapat didaftarkan apabila tanda deskriptif tersebut memiliki makna sekunder yang (mungkin) diperoleh dari penggunaan sehingga membuat masyarakat menganggap tanda tersebut sebagai identitas asal produk yang dimaksud.

3.3.9. Tanda Generik

Berdasarkan sifatnya, tanda generik tidak memiliki daya pembeda sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Tanda generik adalah tanda yang dalam benak konsumen menunjukkan barang atau jasa itu sendiri dan bukan identitas asalnya.⁶⁰ Tidak adanya daya pembeda pada tanda generik bersifat mutlak. Daya pembeda tanda generik tidak akan didapatkan meskipun tanda tersebut digunakan dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya, dua pertanyaan dapat diajukan untuk mengetahui bahwa suatu tanda bersifat generik atau tidak. *Pertama*, apakah jenis barang atau jasa yang menjadi subjek permohonan pendaftaran. *Kedua*, apakah kata atau tanda tersebut dikenali masyarakat umum untuk menyebut jenis barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh tanda generik dalam merek adalah kata “Milk” untuk produk susu atau kata “Apple” untuk produk buah apel.

⁶⁰Ibid.

3.4. Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perakara Pembatalan Merek Terdaftar

Dapat digunakan berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang – undang merek. Analisis status merek dagang terdaftar pertama (permohonan pertama) memiliki kesamaan substansial dengan merek lain. Pasal ini berisi ketentuan “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Legalitas merek dagang terdaftar harus terlebih dahulu diakui legalitasnya.

Hasil pasal 28 Undang – undang merek berarti pendaftaran dilakukan setiap waktu. Suatu merek dagang yang kemudian didaftarkan oleh pihak lain yang pada prinsipnya atau seluruhnya memenuhi kriteria kemiripan dengan merek dagang terdaftar tersebut. Harus ditolak dulu oleh sekretaris hak kekayaan intelektual, penolakan ini di sengaja memastikan perlindungan hukum atas kepemilikan merek dagang terdaftar terlebih dahulu.

Pemilik hak atas merek akan memiliki hak eksklusif untuk istilah tersebut jangka waktu 10 (sepuluh) tahun untuk menggunakan merek sendiri atau memberikan wewenang (lisensi) untuk digunakan oleh pihak lain jika merek dagang tersebut terdaftar di DUM berdasarkan bagian 3 Undang – undang merek dagang.

Pendaftaran merek pertama adalah orang yang menerima barang terlebih dahulu. Kepastian hukum bahwa ia berhak atas merek tersebut. Sebaiknya pihak lain yang ingin menggunakan merek yang sama atau ada unsur serupa untuk

barang/jasa yang sifatnya atau secara umum berwujud kekayaan intelektual harus ditolak oleh sekretaris jenderal.⁶¹

Status merek terdaftar harus terlebih dahulu diakui secara hukum (pada prinsip legalitas) dan pengakuan sebagai bentuk perlindungan hukum merek 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan tidak termasuk 10 periode. Tahun telah berakhir dan tidak diperpanjang. Jika anda berhati – hati tidak ada ketentuan yang jelas dalam ketentuan Undang – undang merek. Cara menentukan status tanda yang tidak diperbarui oleh pemilik.

Sekretaris Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab untuk memeriksa merek – merek yang dapat memiliki unsur kesamaan intiristik atau keseluruhan dengan merek sudah terdaftar dengan DUM saat diajukannya permohonan pendaftaran merek. Tim audit melakukan ini melalui prosedur khusus pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek. Jika hasil tes menunjukan bahwa nilai anda mencakup faktor – faktor berikut: kesamaan dasar dengan tanda lain yang disebutkan di dalam DUM, sekretaris Hak Kekayaan Intelektual harus menolaknya.

Tindakan Sekretaris Hak Kekayaan Intelektual yang tetap menerima pendaftaran merek diajukan pihak lain memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu, atau melanggar pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang – undang merek merupakan pelanggaran Undang – undang merek dan kepada sekretaris hak kekayaan intelektual seharusnya diberikan sanksi yang tegas agar diperlukan kehati –

⁶¹Siti Marwiyah, *Op.cit.*, hal. 42.

hatian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan substantif. Tetapi alangkah tidak berdayanya Undang – undang merek karena Undang – undang tidak dapat mempermasalahkan atau mempertanggung jawaban sekretaris hak kekayaan intelektual atas peristiwa yang demikian.

Tidak semua ketentuan Undang – undang merek ada dalam satu pasal yang dapat melakukannya. Memegang sekretaris bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual pendaftaran merek yang menunjukkan kesamaan pada prinsipnya atau keseluruhannya menggunakan merek dagang sebelumnya terdaftar di DUM.7 ini segera ini adalah titik lemah dari hukum merek dagang. Kecuali akuntabilitas diatur dalam beberapa cara sekretaris kekayaan intelektual mengatakan ini dapat menyebabkan kelalaian dan ketidak akuratan. Tim pemeriksa pada saat pemeriksa substantif terhadap permohonan pendaftaran merek – merek yang masuk di komisariss Hak Kekayaan Intelektual.

Peningkatan hukum terhadap tugas dan fungsi sekretaris hak kekayaan intelektual ditekankan pada saat: perlu merevisi Undang – undang merek dan memasukkan sanksi (penalti). Apabila terbukti sekretaris hak kekayaan intelektual telah melakukan pemeriksaan dengan sengaja atau tidak hati – hati. Harap berhati – hati dan teliti saat mengajukan pendaftaran merek dagang. Saat ini berlisensi yang tidak diatur oleh undang – undang yang berlaku kepada sekretaris hak kekayaan intelektual dalam hal ini, namun di sisi lain, merek yang mengandung unsur persamaan pada dasarnya selalu perselisihan yang sering berakhir di pengadilan.

Jika itu adalah merek dagang Tuan A yang tidak terdaftar di komisioner hak kekayaan intelektual merek orang A pada dasarnya mengandung unsur – unsur kemiripan dengan merek tersebut. Yang terdaftar sebelumnya tidak masalah sekretaris hak kekayaan intelektual. Contoh ini jelas tidak ada hubungannya dengan sekretaris kekayaan intelektual dan sekretaris kekayaan intelektual, dan hak kekayaan intelektual tidak bisa dipersalahkan.

Tentu saja, kedua merek dagang terdaftar sekretaris hak kekayaan intelektual. Ini adalah pertanyaan tentang seberapa teliti tim pemeriksa merek. Sekretaris hak kekayaan intelektual. Mengapa sekretaris tidak bertanggung jawab jika kedua merek tersebut sudah terdaftar di sekretaris hak kekayaan intelektual. Baik secara hukum pidana maupun perdata. Aturan seperti ini baik keanehan maupun kelemahan undang – undang merek, sekretaris kekayaan intelektual dapat dipermasalahkan baik secara pidana maupun perdata.

3.5. Pemilik Merek Terdaftar Dapat Menggugat Merek Terkenal Karena Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya

Dengan berlakunya Undang – undang No. 20 Tahun 2016 seagai ketentuan dasar sistem merek di Indonesia saat ini, ketentuan mengenai tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek juga ikut mengalami perubahan. Jika sebelumnya hanya terdiri dari tanda yang bersifat tradisional seperti kata dan logo, Undang – undang ini memperluas ruang lingkup tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek dengan memasukan juga tanda yang bersifat nontradisional. Berdasarkan Undang – undang No. 15 Tahun 2001, pendaftaran merek hanya terbatas pada tanda berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna atau

kombinasi dari tanda – tanda tersebut. Sedangkan di dalam ketentuan Undang – undang No. 26 Tahun 2016, selain tanda – tanda yang telah diakomodasi dalam Undang – undang No. 15 Tahun 2001, tanda yang dapat di daftarkan sebagai merek juga meliputi tanda tiga dimensi, suara, dan hologram.

Dalam pasal 83 ayat (1) berbunyi: 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.

