

Jurist-Diction

Volume 3 No. 2, Maret 2020

Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum

Muhammad Dayyan Sunni dan Mas Rahmah

muhammad.dayyan.sunni-2015@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Muhammad Dayyan Sunni dan Mas Rahmah, 'Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum' (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 3 Februari 2020;
Diterima 17 Februari 2020;
Diterbitkan 1 Maret 2020.

DOI:

10.20473/jd.v3i2.18200

**Abstrak**

Pemilik merek terkenal memiliki hak eksklusif untuk dapat mengeksploitasi mereknya, baik melalui penggunaan yang dilakukannya sendiri, atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain. Pengaturan mengenai hak eksklusif sebagai perlindungan merek terkenal telah diatur di dalam Article 6 bis Paris Convention. Namun, suatu merek yang awalnya dapat didaftarkan menjadi merek dapat berubah menjadi generic jika persepsi masyarakat mengidentikkan merek tersebut dengan suatu barang atau jasa yang sejenis. Akibatnya, merek tersebut menjadi istilah yang umum sehingga tidak eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek serta tidak layak untuk diberikan hak eksklusif serta perlindungan hukum. Pembatalan merek terkenal merupakan upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai akibat dari suatu merek terkenal telah menjadi istilah yang umum sehingga tidak lagi eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek serta mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan suatu merek terkenal yang dapat kehilangan secondary meaning sehingga berubah menjadi istilah umum serta gugatan pembatalan atas merek terkenal yang berubah menjadi istilah umum. Pendekatan yang dipergunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

Kata Kunci: Pembatalan Merek; Merek Terkenal; Istilah Umum.**Pendahuluan**

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) memiliki peranan yang sangat penting. Penggunaan merek pada barang dan/atau jasa yang diproduksi memiliki fungsi untuk membedakan dan mengidentifikasi asal-usul produk barang dan/atau jasa. Selain itu, merek juga kerap digunakan dalam bidang periklanan maupun pemasaran. Masyarakat

sering kali menghubungkan suatu kualitas atau reputasi barang dan/atau jasa dengan merek tertentu, yang mana merek dapat menjadi aset yang sangat berharga secara komersial.¹ Oleh sebab itu, sangat penting bagi suatu pelaku usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dari merek yang dimilikinya, serta memperluas jaringan distribusi produk sehingga pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan pasar.²

Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya untuk memperoleh hak atas merek. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu *first to file system* atau *stelsel konstitutif* (Pasal 3 UU MIG). Makna dari sistem tersebut adalah bahwa “pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik (*good faith/te goede trouw*) adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya”.³ Permohonan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan disebut DJKI) yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh menteri dengan melakukan beberapa proses yang dipersyaratkan.

Tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dari pemegang merek tersebut yaitu untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan, sehingga nilai suatu barang di mata konsumen menjadi vital.⁴ Reputasi yang baik oleh suatu merek dihasilkan melalui peningkatan kualitas yang baik dan berkelanjutan. Melalui pendaftaran merek, negara juga akan memberikan perlindungan kepada orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar, serta memberikan hak eksklusif kepada orang yang telah berhasil melakukan pendaftaran. Melalui hak eksklusif, pemilik merek dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, atau berbuat sesuatu terhadap merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek.⁵

¹ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Alumni 2003).[131].

² *ibid.*

³ *ibid.*[144].

⁴ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Cuirang* (Alumni 2009).[2].

⁵ Sufiarina, ‘Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI’ (2012) 3 ADIL : Jurnal Hukum.[275].

Perlindungan berupa hak eksklusif tersebut tentu menjadi aset yang sangat berharga, terutama bagi merek terkenal (*well-known mark*). Hak eksklusif yang diperoleh pemilik merek terkenal melalui pendaftaran mereknya merupakan suatu upaya untuk membangun reputasi serta citra yang baik terhadap suatu merek tersebut, sehingga negara memiliki konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum secara utuh. Hal yang harus diperhatikan oleh pemilik merek adalah bahwa hak eksklusif yang diperoleh pemilik merek terkenal tidak selamanya dapat mereka miliki. Undang-Undang juga sekaligus mengatur tentang batas-batas hak eksklusif tersebut. Berdasarkan Pasal 76 UU MIG, terdapat alasan-alasan untuk dapat menghilangkan hak eksklusif dari pemilik merek terkenal melalui gugatan pembatalan. Ketika merek tersebut telah kehilangan hak eksklusifnya, merek terkenal tersebut kehilangan perlindungan hukumnya sebagai merek serta berubah menjadi istilah umum.

Suatu merek yang telah terdaftar, telah memenuhi persyaratan substantif dan formal, serta telah mendapatkan sertifikat atas merek, dapat berubah menjadi istilah umum, jika merek tersebut telah lama digunakan sebagai nama atau lambang terhadap benda yang dimaksud. Akibat hukum yang dapat diterima oleh pemilik merek adalah pembatalan merek terkenal. Terkait dengan pembatalan merek tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti merek terkenal yang dapat berubah menjadi istilah umum (*generic words*) sehingga kehilangan hak eksklusifnya sebagai merek, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas merek terkenal yang berubah menjadi *generic words*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Perubahan suatu merek terkenal menjadi istilah yang umum (*generic words*).
2. Gugatan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan atas merek terkenal yang berubah menjadi istilah umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan sebuah merek terkenal yang telah memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) kemudian dapat kehilangan *secondary meaning*-nya sehingga berubah menjadi menjadi istilah

umum serta menganalisis gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atas merek terkenal yang berubah menjadi istilah umum.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum doktrinal.⁶ Penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah merupakan suatu metode penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi sebagai dasar penelitian, sedangkan penelitian hukum doktrinal digunakan untuk melakukan analisis terhadap literatur-literatur hukum, pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan HKI, khususnya dalam bidang hukum merek.⁷

Jurnal ini menggunakan pendekatan masalah melalui *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan), *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual), dan *Case Approach* (pendekatan kasus). Pendekatan pertama (*Statute Approach*) yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini merujuk pada *Burgerlijk Wetboek*, UU MIG, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, guna menelaah unsur-unsur suatu merek dapat dikatakan menjadi istilah umum.

Pendekatan kedua secara *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu, dalam pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk pada konsep-konsep tentang istilah umum, milik umum, merek terkenal, pendaftaran merek serta pembatalan merek. Konsep tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum' (2001) 16 Yuridika.[104].

⁷ *ibid.*

⁸ *ibid.*[178].

Pendekatan ketiga secara *Case Approach* (pendekatan kasus) dilakukan dalam rangka memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹ *Ratio decidendi* tersebut dapat diperoleh melalui fakta materiil. Fakta materiil akan digunakan sebagai dasar untuk mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada penyelesaian kasus hukum. Pada penulisan ini, pendekatan kasus digunakan untuk memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan pembatalan merek terkenal, yaitu merek *Aspirin*, *Thermos*, *Escalator*, dan *Cellophane*.

Pengertian Merek

Menurut Black's Law Dictionary, merek merupakan kata, frasa, logo, atau simbol grafis lain yang digunakan oleh produsen atau penjual untuk membedakan produknya dengan produk yang lain. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi sumber atau asal-usul dari barang dan/atau jasa tersebut.¹⁰ Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto dalam bukunya yang berjudul "Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia", merek adalah suatu tanda untuk memprivatisasi suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹¹

Philip Kotler menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Oleh sebab itu, merek dapat memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.¹² *American Marketing Association* merumuskan pengertian merek sebagai suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing.¹³

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2005).[158].

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 9th Edition (West Publishing 2009). [1630].

¹¹ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Djambatan 1984).[82].

¹² *ibid.*

¹³ *ibid.*

Merek Terkenal

Menurut *Black's Law Dictionary*, merek terkenal merupakan merek yang tidak hanya khas tetapi juga telah digunakan dan banyak diiklankan atau diterima secara luas di dunia perdagangan dalam waktu yang lama, dan sudah sangat terkenal sehingga konsumen segera mengaitkannya dengan satu produk atau layanan spesifik.¹⁴ Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik. Oleh sebab itu, jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung memberikan sentuhan keakraban dan sentuhan mitos kepada segala lapisan konsumen.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya 'Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia', merek terkenal memiliki 2 (dua) terminologi hukum yang digunakan, yaitu "*well-known marks*" yang ditafsirkan sebagai "merek terkenal", dan "*famous marks*" yang ditafsirkan sebagai "merek termasyhur".¹⁶ Ukuran yang paling realistis untuk membandingkan "*well-known marks*" dan "*famous marks*", didasarkan atas lapisan konsumen dan keluasan pasar yang bisa dijangkaunya. Jenis barang yang mempunyai derajat "*well-known*" ialah barang yang termasuk kebutuhan masyarakat umum. Jenis barang tersebut merupakan hajat masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari, lalu harganya dapat dijangkau daya beli masyarakat luas, contohnya "Toyota" atau "Honda".¹⁷ Lain halnya dengan "*famous marks*" yang jenis barangnya bersifat eksklusif bagi kelas masyarakat tertentu. Meskipun jangkauan pemasarannya melebar luas dengan reputasi internasional, kesengajaan produksinya hanya untuk golongan atas tertentu, contohnya "Mercedes".¹⁸

Indikator pengklasifikasian suatu merek terkenal (*well-known mark*) di Indonesia telah dituangkan dalam Pasal 18 Permenkumham RI Nomor 67 Tahun 2016, yaitu dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat

¹⁴ Henry Campbell Black, *Op.Cit.*[1631].

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1996).[82].

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ *ibid.*[87].

¹⁸ *ibid.*

mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Pada ayat (3) pasal tersebut, diuraikan kriteria-kriteria untuk menentukan suatu merek telah menjadi terkenal, antara lain :

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

Terhadap hasil survei keterkenalan suatu merek di Indonesia belum diberikan batasan presentase yang harus dipenuhi. Namun, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Italia telah memberikannya.¹⁹ Amerika Serikat menentukan standar keterkenalan suatu merek sebesar 40% pada survei pasarnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) *Lannham Act*.²⁰ Di Jerman, untuk menentukan suatu merek terkenal, pengadilan di Jerman menggunakan patokan survei pasar yang dilakukan secara objektif. Jika survei pasar membuktikan bahwa lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki, maka merek tersebut merupakan merek terkenal.²¹ Survei pasar di Perancis harus membuktikan bahwa lebih dari 20% masyarakat mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Joker TG.I 3rd Chamber, PIBD 1989, III-538).²² Sedangkan survei pasar di Italia harus membuktikan lebih dari 71% masyarakatnya

¹⁹ Roger E. Schechter dan John, R. Thomas, *Intellectual Property The Law of Copyrights, Patents, and Marks* (West Group 2003).[823].

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 PK/Pdt.Sus/2012

²¹ Putusan Mahkamah Agung Jerman tertanggal 21 Maret 1991.

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 PK/Pdt.Sus/2012, *Loc. Cit.*

harus mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Jacobcci-Casetta & Perani, *Intellectual Property Report* tanggal 2 April 1992).²³

Oleh karena negara masih belum memberikan batas minimal presentase keterkenalan suatu merek, maka penulis merujuk pada beberapa kasus pembatalan merek terkenal yang ada di Amerika Serikat, seperti *Aspirin*, *Thermos*, *Escalator*, dan *Cellophane*. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) *Lannham Act* dan yurisprudensi yang berlaku di Amerika Serikat, survei pasar harus membuktikan bahwa 40% (empat puluh persen) dari masyarakat mengenal keberadaan dari merek terkenal tersebut. Sekurang-kurangnya masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tingkat keterkenalan merek yang bersangkutan, jangkauan penggunaan merek di daerah, jangka waktu penggunaan merek, tingkat intensitas promosi, pendaftaran merek, hingga nilai reputasi barang/dan atau jasa yang bersangkutan.

Kekuatan Daya Pembeda Suatu Merek

Salah satu unsur yang penting dalam pendefinisian merek adalah fungsinya sebagai pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga suatu merek memiliki suatu identitas pengenal yang khas dan unik. Geoffrey Hobbs QC mengklasifikasikan konsep pembedaan tanda menjadi 2 (dua), yaitu secara alami dan secara penggunaan. Pemikiran tersebut merupakan pendapat Geoffrey atas frasa “*devoid of any distinctive character*” pada Pasal 3 ayat (1) huruf (b) *Trade Marks Act 1994 of United Kingdom*. Konsep pembedaan secara alami (*nature*) merupakan tanda yang penampakkannya dapat langsung membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lain.²⁴ Sedangkan konsep pembedaan secara penggunaan (*nurture*) merupakan tanda yang disebut memiliki pembeda karena dikenal sebagai pembeda dalam penggunaannya.²⁵

Oleh karena merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam definisi hukum merek, maka perlu adanya pengaturan mengenai persyaratan suatu merek harus

²³ *ibid.*

²⁴ New Zealand Intellectual Property Office, ‘Absolute Grounds Distinctiveness’, <<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#fnref:8>>, accessed 21 November 2018.

²⁵ *ibid.*

memiliki daya pembeda dalam pendaftaran suatu merek. Tujuannya, agar tanda yang dihubungkan dengan daya pembeda suatu merek dapat dilindungi oleh negara. Tanda yang dihubungkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan sebagai berikut.²⁶

- 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.*

Judge Friendly, dalam putusannya yang berpengaruh pada 1976 *Second Circuit Court of Appeals*, dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, menemukan apa yang saat ini disebut sebagai “*Abercrombie classification*”.²⁷ “*Abercrombie classification*” merupakan standar atau skema pembedaan merek yang digunakan oleh Judge Friendly dalam memberikan putusannya pada kasus tersebut. Adapun “*Abercrombie classification*” dibagi menjadi 5 (lima) kategori, dari merek yang mendapatkan proteksi paling tinggi hingga merek yang tidak layak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu:²⁸

a. *Fanciful*

Fanciful merupakan tanda atau merek yang dibentuk dari kata khayalan yang unik dan menarik dengan tidak menggambarkan secara jelas barang atau jasa yang diwakilinya. Tanda dengan jenis ini, lebih fokus 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 K semata.

b. *Arbitrary*

Tanda *arbitrary* lebih fokus pada penggunaan makna yang secara langsung memiliki hubungan dengan objek yang lain dibandingkan barang atau jasa yang direpresentasikannya. Tujuan dari tanda *arbitrary* ini adalah memfokuskan pembedaan suatu barang atau jasa, dengan terlebih dahulu mengenal tanda atau ciri khas yang melekat padanya. Contohnya, kata *Blackberry* notabene dimaknai sebagai nama buah, namun digunakan sebagai merek telepon genggam.

²⁶ Rahmi Jened, *Op.Cit.*[65].

²⁷ Dustin Marlan, ‘Visual Metaphor and Mark Distinctiveness’ (2018) 93 *Washington Law Review*,[794].

²⁸ *ibid.*

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*

Tanda dengan sifat *descriptive* merupakan tanda yang menggambarkan langsung akan kondisi suatu barang atau 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.

Untuk lebih mempermudah dalam memahami keterkaitan teori ‘*Abercrombie spectrum*’ dengan bagaimana sebuah merek mendapatkan perlindungan, maka dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

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>

Suatu tanda bersifat deskriptif yang dapat membangun *secondary meaning* dengan baik, memiliki daya pembeda yang kuat pula untuk eligibel terdaftar sebagai merek. Untuk itu, harus dipenuhi terlebih dahulu prinsip penggunaan merek dan diperlukan adanya pembuktian. Sebaliknya, tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda dan dibentuk dari kata temuan dapat berubah menjadi *descriptive* atau *generic*, sehingga dapat dihapus perlindungan hukumnya karena tidak lagi memiliki daya pembeda. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui skema berikut :

Tabel 2. Skema daya pembeda suatu merek.

Lemah daya pembedanya	Kuat daya pembedanya
<i>Descriptive words</i>	<i>Fanciful, arbitrary, suggestive words</i>
Contoh: Aqua, Supermie, Singer	Contoh: Aspirin, Thermos, Escalator

Pembatalan Merek Terkenal

Pembatalan merek berarti mencabut hak merek terhadap barang dan jasa yang menjadi nama dagang dari barang atau jasa seseorang, kelompok, atau badan usaha karena melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh DJKI. Dengan mengajukan pembatalan terhadap merek terkenal, maka pihak yang berkepentingan dapat menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari PDKI atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya, suatu pihak yakin bahwa dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan.

Pembatalan merek terkenal menganut prinsip teritorial. Prinsip teritorial mengandung makna bahwa sifat pembatalan terhadap merek yang terdaftar dalam PDKI hanya berlaku dalam yurisdiksi nasional Indonesia.²⁹ Jika ditafsirkan secara *argumentatum a contrario*, maka pembatalan terhadap merek yang terdaftar di luar Indonesia tidak berlaku dalam yurisdiksi nasional Indonesia. Prinsip ini penting dipahami bagi pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Adapun 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 diterimanya pendaftaran merek (Pasal 20 UU MIG);
2. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknyanya pendaftaran merek (Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU MIG);
3. Pendaftaran merek didasari oleh itikad tidak baik (Pasal 21 ayat (3) UU MIG).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Argumentasi yang mendukung pengaturan jangka waktu gugatan pembatalan tersebut adalah bahwa

²⁹ Rasyad Andhika, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi dalam Pendaftaran Merek Terkait Penyebab Utama Maraknya Pelanggaran Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Didaftarkan di Indonesia (2012) Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[80].

5 (lima) tahun dianggap sebagai waktu yang layak untuk menetapkan kepastian hukum perlindungan merek terdaftar.

Analisis Merek Terkenal yang Berpotensi untuk Dibatalkan

Handycam

Merek “*Handycam*” merupakan merek kamera perekam (*Camera Recorder*) yang diproduksi oleh Sony Corporation pertama kali pada tahun 1985. Desain dari merek ini sangat memudahkan para pengguna kamera video karena dilengkapi dengan laras lensa yang memiliki penutup bergeser, dan pegangan yang dilengkapi dengan baterai. Tentu merek “*Handycam*” menawarkan suatu kenyamanan dan kesederhanaan karena sangat mudah dioperasikan hanya dengan satu tangan.

Merek “*Handycam*” terdaftar sebagai merek di Indonesia pada 19 Juni 2006 dengan nomor registrasi IDM000078179.³⁰ Oleh karena kemudahan dalam mengoperasikan “*Handycam*” ini, maka merek ini menjadi pilihan favorit bagi masyarakat yang hendak melakukan perekaman video dengan kualitas yang baik. Hingga saat ini, merek “*Handycam*” telah diakui oleh masyarakat dunia sebagai salah satu merek yang terkenal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat dunia maupun Indonesia yang tinggi bahwa “*Handycam*” merupakan alat yang memudahkan mereka dalam merekam video secara praktis dengan hanya menggunakan satu tangan.
2. “*Handycam*” masih mampu eksis bertahan selama 25 tahun sejak pertama kali diproduksi pada tahun 1985 di tengah kemajuan teknologi yang berkembang pesat.
3. Sony Corporation telah berhasil mengiklankan dan memasarkan “*Handycam*” sebagai kamera perekam yang mudah dioperasikan oleh masyarakat.
4. “*Handycam*” telah terdaftar di berbagai negara di dunia, mulai dari Jepang, Korea, Amerika Serikat, China, Australia, Perancis, Italia, Singapura, Indonesia, dan lain-lain.

Dikaji berdasarkan kekuatan daya pembedanya, “*Handycam*” merupakan merek yang bersifat *descriptive*. Merek *descriptive* merupakan merek dengan tanda

³⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO), ‘Handycam Mark’, <<https://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp>>, accessed 5 April 2019.

yang menggambarkan langsung akan kondisi suatu barang atas jasa yang melekat padanya. Tanda ini memfokuskan pada deskripsi langsung suatu objek yang melekat padanya.³¹ Apabila menggunakan analisa kajian leksikal, “*Handycam*” berasal dari dua kata berbahasa Inggris yang digabung menjadi satu, yakni ‘*handy*’ dan ‘*cam*’. ‘*Handy*’ memiliki arti ‘berguna’ atau ‘praktis’, sedangkan ‘*cam*’ merupakan singkatan dari ‘*camera*’, sehingga jika ditafsirkan secara leksikal, “*Handycam*” merupakan deskripsi dari ‘kamera yang berguna’ atau ‘kamera yang praktis’.

Meskipun ditinjau dari kekuatan daya pembedanya “*Handycam*” merupakan merek yang bersifat deskriptif, namun bukan berarti “*Handycam*” tidak dapat berubah menjadi merek generik, karena ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh Sony Corporation selaku pemilik merek “*Handycam*”. Adapun faktor tersebut, antara lain penggunaan dari konsumen secara terus menerus dan semakin terkenalnya “*Handycam*”. Selain itu, Sony Corporation harus lebih gencar dalam melakukan pengiklanan yang tepat sasaran dengan menguatkan *secondary meaning* bahwa “*Handycam*” merupakan sebuah merek kamera perekam yang diproduksi oleh Sony Corporation.

Adapun alasan gugatan pembatalan yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap merek “*Handycam*” di Indonesia adalah :

1. Berdasarkan teori *Doctrine of Foreign Equivalents*, *handycam* merupakan gabungan dari kata berbahasa Inggris yaitu ‘*handy*’ dan ‘*cam*’, yang bila ditafsirkan menjadi ‘kamera yang praktis’, sehingga Sony Corporation perlu membangun *secondary meaning* dari merek “*Handycam*”.
2. Akibat dari gagalnya memberikan *labelling* yang tepat tersebut adalah hilangnya daya pembeda “*Handycam*” sebagai merek *camcorder* dari Sony Corporation sehingga berubah kekuatan daya pembedanya dari merek deskriptif menjadi merek generik.
3. Merek generik merupakan merek yang wajib untuk ditolak pendaftarannya sesuai dengan Pasal 20 huruf f UU MIG sehingga pihak yang berkepentingan dapat

³¹ Dustin Marlan, *Loc. Cit.*

mengajukan gugatan pembatalan terhadap “*Handycam*” atas dasar “*Handycam*” merupakan merek terkenal yang telah berubah menjadi istilah yang umum untuk menggantikan ‘kamera perekam yang praktis’.

Stabilo

“*Stabilo*” merupakan merek pena penanda (*highlighter*) yang diproduksi oleh Schwan-Stabilo Group. Saat ini, merek “*Stabilo*” telah terdaftar di berbagai negara. Di Jerman, “*Stabilo*” terdaftar dengan nomor register DE302012064154.³² Di Indonesia, merek “*Stabilo*” sedang dalam proses perpanjangan pendaftaran merek dengan nomor permohonan DID2018060375.³³ Sejak diperkenalkan pada tahun 1971, “*Stabilo*” telah menjadi *highlighter* favorit dan terus menjadi *highlighter* terlaris di Eropa. “*Stabilo*” menawarkan perlindungan kering 4 jam, dapat diisi ulang, dan tersedia dalam 9 warna neon yang menarik dan 6 warna pastel.

Di Indonesia, merek “*Stabilo*” merupakan merek yang sangat terkenal untuk *highlighter*. Bahkan, hampir seluruh masyarakat Indonesia akan menyebut kata *stabilo* ketika akan membeli *highlighter*, padahal merek *highlighter* bervariasi, mulai dari “*Steadtler*” dan “*Faber-Castell*”, juga memproduksi *highlighter*. Ada beberapa faktor yang menjadikan “*Stabilo*” merupakan merek yang sangat terkenal untuk *highlighter*, di antaranya:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai “*Stabilo*” bahwa “*Stabilo*” merupakan pena penanda (*highlighter*) dengan kualitas yang baik.
2. “*Stabilo*” telah eksis sebagai merek untuk *highlighter* sejak 1971 dengan berbagai inovasi produk *highlighter* yang telah diciptakan.
3. Schwan-Stabilo telah sukses mengiklankan dan memasarkan merek “*Stabilo*” sehingga menjadi merek yang paling laris dan favorit di dunia dan Indonesia untuk *highlighter*.
4. “*Stabilo*” telah terdaftar di berbagai negara di belahan dunia, seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Indonesia, dan lain-lain.

³² World Intellectual Property Organizations, ‘Stabilo’, <<https://www.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=DETM.DE302012064154>>, accessed 8 April 2019.

³³ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, ‘Stabilo Boss 3D’, <<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/RmZqd2VvN2hXbGNIL0NLV1dwTUU3UT09?q=stabilo&-type=1&skip=10>>, accessed 8 April 2019.

Ditinjau dari segi kekuatan daya pembedanya, merek “*Stabilo*” merupakan merek yang bersifat *fanciful* karena nama “*Stabilo*” sendiri merupakan nama angan-angan dari Schwan-Stabilo saat itu yang memproduksi pensil premium karena wilayah geografis Jerman yang merupakan tambang grafit dan tanah liat.³⁴ Dengan sifat daya pembedanya yang kuat, maka “*Stabilo*” menjadi merek yang bagus sekali untuk didaftarkan sebagai merek, karena setiap konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda tersebut.

Namun, seperti merek terkenal lainnya, yang bahkan mempunyai daya pembeda yang cukup kuat, bukan berarti selamanya posisi “*Stabilo*” akan aman dari adanya pembatalan pendaftaran. Ada beberapa alasan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk dapat membatalkan pendaftaran merek “*Stabilo*” sesuai dengan Pasal 20 UU MIG, antara lain :

1. Di Indonesia, kata “*Stabilo*” sudah digunakan oleh khalayak umum untuk menggantikan istilah pena penanda (*highlighter*). Bahkan salah satu kamus daring, yaitu *Google Translate* telah menggunakan kata ‘*stabilo*’ untuk mengartikan *highlighter* dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
2. Schwan-Stabilo tidak melakukan sosialisasi yang masif terhadap “*Stabilo*” sebagai salah satu merek *highlighter* mereka. Masyarakat terlanjur mengetahui bahwa “*Stabilo*” memiliki arti sama dengan *highlighter*.
3. Schwan-Stabilo dapat dianggap melakukan monopoli terhadap jenis produk *highlighter* jika tetap membiarkan “*Stabilo*” menjadi istilah umum untuk menggantikan istilah pena penanda (*highlighter*).

Kesimpulan

Dari penulisan artikel ini, dapat ditarik kesimpulan atas pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Suatu merek yang awalnya dapat didaftarkan menjadi merek dapat berubah menjadi *generic* jika persepsi masyarakat mengidentikkan merek tersebut

³⁴ Schwan-Stabilo, ‘The Milestones of Schwan-Stabilo’, <<https://www.schwan-stabilo.com/en/company-group/milestones>>, accessed 8 April 2019.

dengan suatu barang atau jasa yang sejenis. Akibatnya, merek tersebut menjadi istilah yang umum sehingga tidak eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek serta tidak layak untuk diberikan hak eksklusif serta perlindungan hukum.

2. Pembatalan merek terkenal merupakan upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai akibat dari suatu merek terkenal telah menjadi istilah umum sehingga tidak lagi eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek. Di Indonesia, para pihak yang berkepentingan belum memanfaatkan sarana yang telah disediakan oleh UU MIG sebagai dasar pengaturan hukum merek. Analisis penulis tentang pembatalan merek “*Handycam*” dan “*Stabilo*” dapat dijadikan referensi untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal yang berubah menjadi istilah umum di Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 9th Edition (West Publishing 2009).

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

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1996).

Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)* (Prenadamedia Group 2015).

Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group 2005).

O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (PT. Raja Grafindo Persada 2004).

Roger E. Schechter dan John, R. Thomas, *Intellectual Property The Law of Copyrights, Patents, and Marks* (West Group 2003).

Jurnal

Rasyad Andhika, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi dalam Pendaftaran Merek Terkait Penyebab Utama Maraknya Pelanggaran Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Didaftarkan di Indonesia’ (2012) Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dustin Marlan, 'Visual Metaphor and Mark Distinctiveness' (2018) 93 Washington Law Review.

Peter M. Marzuki, 'Penelitian Hukum' (2001) 16 Yuridika.

Agung Sudjatmiko, 'Perlindungan Hukum Merek Terkenal Melalui Perjanjian Lisensi' (2010) Disertasi Program S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sufiarina, 'Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI', (2012) 3 *ADIL : Jurnal Hukum*.

Laman

International Mark Association (INTA) 'Marks vs Generic words'. <<http://www.inta.org/MarkBasics/FactSheets/Pages/MarksvsGenericTermsFactSheet.aspx>>, accessed 25 Maret 2019.

Justia, 'How Does a Valid Mark Become Generic?', <<https://www.justia.com/intellectual-property/marks/strength-of-marks/generic-terms/>>, accessed 13 Desember 2018.

New Zealand Intellectual Property Office, 'Absolute Grounds Distinctiveness', <<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#fnref:8>>, accessed 21 November 2018.

Schwan-Stabilo, 'The Milestones of Schwan-Stabilo', <<https://www.schwan-stabilo.com/en/company-group/milestones>>, accessed 8 April 2019.

Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134).

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--