

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN MEREK TERKENAL MENJADI MEREK GENERIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Reni Eka Septianingrum
E-mail: reniekaseptianingrum@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adi Sulistiyono
E-mail: adi_sumo@yahoo.com
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Generic Trademark; Legal Protection; Wellknown Trademark*

Kata Kunci: Merek Generik; Merek Terkenal; Perlindungan Hukum

Abstract

This articles aim to determine the legal protection of well-known trademark into generic trademark in the Intellectual Property Law system in Indonesia. This writing is a normative legal research with prescriptive research characteristics. Legal materials used in this research are primary and secondary legal materials that are collected by using literature study techniques. The author in conducting this research uses a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Based on the results of the discussion, it was concluded that a well-known registered mark that proved to be transformed into a generic brand would lose its distinguishing power, so that such a brand has weak legal protection and has the potential to face a lawsuit for cancellation. However, under certain conditions, there are marks that are indicated to have changed to become generic and still receive legal protection and remain registered, provided that the mark is able to build secondary meaning by public understanding.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik dalam sistem Hukum Kekayaan Intelektual di Indoensia. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan, bahwa merek terdaftar yang terkenal dan terbukti berubah menjadi merek generik akan kehilangan daya pembeda, sehingga merek yang demikian mempunyai perlindungan hukum yang lemah dan berpotensi mendapat gugatan pembatalan. Namun, dalam suatu kondisi tertentu terdapat merek yang terindikasi berubah menjadi generik tetap mendapat perlindungan hukum dan tetap terdaftar, dengan syarat merek tersebut dapat membangun *secondary meaning* oleh pemahaman masyarakat.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di tengah perdagangan pasar bebas, menjadikan penggunaan merek sebagai hal vital untuk diperhatikan oleh pelaku usaha untuk dapat mengambil kedudukan di mata konsumen. Kebutuhan merek dirasa penting dalam hal pemasaran untuk dapat bersaing dan mendominasi pasar. Merek berkontribusi pula dalam menjaga kualitas dan reputasi barang atau jasa melalui fungsinya sebagai identitas sumber atau asal barang sehingga konsumen dapat membedakan produk satu sama lain dan terhindar dari kebingungan (Eddy Damian, 2003: 131). Oleh karena itu, perlindungan kekayaan intelektual berupa merek merupakan hal yang penting guna mendukung pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Selain itu perlindungan merek sebagai salah satu kekayaan intelektual adalah sebagai bentuk atas penghargaan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam menghasilkan sesuatu yang bernilai (Rahmi Jened, 2016:202).

Untuk mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif penggunaan merek, pelaku usaha harus mendaftarkan mereknya kepada lembaga negara yang menaungi hal tersebut yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal tersebut sesuai dengan prinsip *first to file system* atau stelsel konstitutif yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artinya, seseorang yang memohonkan pendaftaran mereknya pertama kali dengan itikad baik, akan mendapatkan hak atas merek tersebut (Eddy Damian, 2003: 2). Tujuan dari pendaftaran merek adalah guna menjamin kepastian hukum dan menghindarkan sengketa dari pihak ketiga. Selain itu, negara akan memberikan hal eksklusif bagi pemilik merek, untuk menggunakan mereknya secara penuh atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain (Sufiarina, 2012: 4).

Merek dapat diberi perlindungan apabila memenuhi persyaratan formal dan substansif. Pada pemeriksaan substantif merek akan dilihat keunikan dan kekhasannya, sehingga merek harus mempunyai daya pembeda. Berdasarkan pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat merek yang tidak dapat didaftarkan jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Mencermati pasal tersebut, merek yang demikian biasa disebut dengan merek generik. Merek generik merupakan merek yang menggunakan istilah umum yaitu merupakan tanda yang mencitrakan jenis (*genus*) dari produknya, bukan hanya sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan produknya. Artinya, merek generik merupakan merek yang pengertiannya sama dengan barang atau jasa (Rahmi Janed, 2000:81-82).

Pada kasus tertentu, merek yang telah terdaftar dan dilindungi dapat berubah menjadi suatu istilah umum (*generic term*) (Muhammad Dayan Sunni Dan Mas Rahmah, 2020: 3). Penelitian ini mengangkat fenomena ketika suatu merek terdaftar yang terkenal berubah menjadi suatu istilah umum (*generic term*). Merek yang sebelumnya telah melewati atau memenuhi persyaratan pendaftaran baik secara administratif dan substantif serta telah terdaftar yang dibuktikan dengan sertifikat merek dan menjadi terkenal, justru mulai tergerus dan berubah menjadi simbol atau kata benda bagi produk yang sebenarnya dimaksudkan.

Fenomena demikian biasa terjadi pada merek perintis (*pioneer*) yang telah lama digunakan dan menjadi istilah umum di masyarakat. Keterkenalan merek tersebut telah hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga seakan-akan menjadi merek generik. Ketika pelaku usaha

berusaha membangun citra mereknya, tak jarang ia melakukan investasi besar guna melakukan periklanan atau pemasaran sehingga produk dengan merek perusahaannya dapat dikenal secara luas kepada masyarakat dan menjadi merek terkenal (*well-known trademark*). Namun, bagaimana pedang bermata dua, selain dapat menjadikan suatu merek terkenal, kegiatan periklanan atau pemasaran tersebut dapat menjadikan merek seolah-olah menjadi istilah umum sehingga merek menjadi lemah dan tidak mempunyai daya pembeda. Dapat dikatakan masyarakat umum turut memegang andil besar dalam menyebabkan merek berubah menjadi merek generik. Contohnya adalah AQUA untuk air minum dalam kemasan, STABILO untuk *highlighter*, TIPP-EX untuk cairan penghapus, ODOL untuk pasta gigi, HONDA untuk motor, RINSO untuk *detergen*, dan sebagainya (Erinaldi, 2012:11).

Selain berubahnya merek menjadi suatu istilah umum sebagai kata benda atau kelas/jenis dari suatu barang/produk, merek dapat berubah menjadi sebuah istilah umum sebagai kata kerja. Kasus tersebut terjadi pada merek besar yaitu GOOGLE. Merek GOOGLE merupakan sebuah merek jasa yang dimiliki Google LLC, yaitu sebuah perusahaan multinasional yang berada di Amerika Serikat yang menyediakan layanan jasa dan produk internet. Google merupakan merek terkenal yang dimungkinkan akan kehilangan perlindungan mereknya karena terindikasi berubah menjadi istilah umum. Mayoritas konsumen terlalu sering menggunakan merek tersebut secara umum, contohnya dengan mengatakan “Google-lah sesuatu” atau “periksa Google” atau “googling”. Hal tersebut menunjukkan masyarakat tidak memposisikan merek Google sebagai suatu identitas dari produk atau jasa (George H Pike, 2014: 49).

Perilaku-perilaku masyarakat di atas, membuat suatu merek menjadi generik yang akan menyebabkan merek tidak mempunyai daya pembeda, sehingga terancam mendapatkan gugatan pembatalan merek dan tidak mendapat perlindungan hukum kembali. Kasus pembatalan merek terdaftar yang telah berubah menjadi generik banyak terjadi di Amerika. Contohnya adalah pelaku usaha bernama Bayer yang kehilangan merek produknya dengan nama merek Aspirin yang saat ini setiap produsen obat dengan bahan dasar *acetylsalicylic acid* dapat menyertakan kata Aspirin pada produknya. Masyarakat mengeneralisasikan Aspirin sebagai barang atau produk obat sakit kepala. Contoh lain merek dagang yang pernah terdaftar dan kemudian kehilangan perlindungannya di antaranya adalah trampolin, yo-yo, bra, escalator, termos, dan cello PHANE (John Dwight Ingram, 2004: 74). Merek-merek tersebut telah kehilangan *secondary meaning*nya sehingga tidak dapat bertahan.

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan hukum berubahnya merek terkenal menjadi merek generik belum terakomodir. UU MIG hanya memberikan pengaturan dalam Pasal 22 mengenai merek terdaftar yang berubah menjadi merek generik, dimana Pasal tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut secara rinci mengenai kriteria dapat dianggap berubahnya merek terdaftar menjadi merek generik serta bagaimana perlindungannya.

Dewasa ini, banyak kita temui merek-merek yang terindikasi berubah menjadi generik namun masih tetap eksis dan dilindungi. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik tersebut. Oleh karenanya, merupakan isu hukum yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan

hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik tersebut yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan atau keadilan bagi pelaku usaha yang merknya terindikasi menjadi suatu istilah umum (*generic term*).

B. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan daripada penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah di masa depan yang dihadapi dengan jawaban yang dihadapkan adalah *right*, *inappropriate*, atau *wrong* (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 34-35). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

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 (*individualising*) bagi barang dan atau jasa yang akan dipergunakan oleh konsumen (Muhammad Djumhana Djubaedillah, 2003: 66).

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 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 (Peter J Brody, 2015: 18).

Terdapat beberapa faktor penyebab berubahnya merek terkenal menjadi merek generik, antara lain seperti merek mudah ditiru, merek menjadi *Top of Mind (TOP) but Low of Presence (LOP)* dimana merk produk tertanam dalam benak konsumen secara terus menerus, dampak dari kegiatan edukasi mengenai merek yang berkaitan, dan 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, sehingga tanda tersebut telah kehilangan daya pembedanya (Permadi, 2016: 7).

Suatu merek yang dapat kehilangan daya pembeda dan membuat merek tersebut menjadi suatu istilah umum yang dinamakan merek generik. Merek genenerik yang berasal dari *generic term* (istilah umum) adalah suatu hal yang bersifat *public* yang berarti tidak terdapat terminologi alternatif dalam penyebutan suatu produk. Walaupun secara eksplisit tidak diatur mengenai definisi merek generik, namun penerapan merek generik dapat merujuk Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur mengenai merek tidak didaftar apabila merek merupakan nama umum atau istilah umum. Merek yang demikian tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi alasan absolut dan tidak dapat membangun *secondary meaning* (Dwi Afni Maileni, 2019: 8).

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.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum terhadap merek yang berubah menjadi merek generik belum terakomodir. Pengaturan merek yang berkaitan dengan merek generik hanya terdapat pada Pasal 22 yang menerangkan 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.

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).

Mencermati penerapan Pasal 22 pada kasus di atas, Penulis berpendapat bahwa pengaturan tersebut belum dapat memberikan jalan keluar permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keterangan lebih lanjut mengenai sejauh mana suatu Merek dapat dikategorikan sebagai nama yang mendeskripsikan suatu benda secara umum atau nama generik. Kemudian, aturan 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. 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, sehingga hal tersebut merugikan pemilik merek pertama.

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 Andes & 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 (Janed, 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 mendapat gugatan pembatalan merek dan kehilangan perlindungan hukumnya (Nadia Misero, 2013: 7). Gugatan pembatalan merek merupakan upaya jalur litigasi. 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. 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 diterimanya pendaftaran merek (Pasal 20 UU MIG);
2. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolakny pendaftaran merek (Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU MIG);
3. Pendaftaran merek didasari oleh itikad tidak baik (Pasal 21 ayat (3) UU MIG).

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 mempermasalahkan 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 industri, 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 dan Budi Santosom Rinitami Njatrijani, 2016: 3).

Ancaman gugatan pembatalan yang dapat mengakibatkan merek kehilangan perlindungannya bagi merek yang terindikasi menjadi generik dapat diupayakan oleh pemilik konsumen dengan membangun *secondary meaning* agar mereknya tetap bertahan. 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 Abdullah, 2019: 1370).

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. *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).

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 (Angga Handian Putra, 2015: 5):

“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.

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 Edward Purba., 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).

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang mempunyai merek terindikasi berubah menjadi nama generik adalah melakukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 83 UU MIG. Bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan berupa ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan kepada pihak lain yang menggunakan Merek miliknya tanpa izin. Melalui

Pasal tersebut pula, dapat 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.

D. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik belum terakomodir dalam Peraturan Perundangan-Undangan mengenai merek. Pengaturan merek generik hanya terdapat pada Pasal 22 yang mengatur bahwa merek yang berubah menjadi nama generik, maka setiap orang dapat mendaftarkan nama generik tersebut sepanjang terdapat unsur pembeda. Hal tersebut menjadikan perlindungan hukum dan daya pembeda pada merek terkenal yang terindikasi menjadi merek generik menjadi lemah karena dengan menambahkan kata lain sebagai unsur pembeda dari suatu Merek Terdaftar tidak mampu secara holistik menghapuskan kesan adanya persamaan antara Merek dengan jenis barang yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, Merek terkenal yang terbukti berubah menjadi merek generik akan kehilangan daya pembeda yang menjadi alasan absolut dapat didaftarkan suatu merek. Sehingga merek yang demikian akan kehilangan perlindungan hukum melalui gugatan pembatalan karena dapat dianggap melanggar Pasal 20 huruf f UU MIG.

E. Saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seyogyanya segera menambah dan atau merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 22, mengenai definisi dan batasan atau kriteria dapat ditetapkannya suatu merek berubah menjadi merek generik mengingat banyaknya kasus merek yang terindikasi menjadi generik. Hal tersebut agar menghindari kesalahan pemaknaan dan penafsiran, kesulitan pembuktian, serta meminimalisir subjektivitas para pemeriksa merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Kepada pemilik merek, seyogyanya agar senantiasa dapat mengusahakan dan mempertahankan mereknya melalui upaya-upaya seperti edukasi, pemasaran, ataupun pengumuman bahwa merek yang dimiliki merupakan identitas produk dan bukan merupakan suatu *genus* (jenis) barang.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Adi Sulistiyono. 2003. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi*. Surakarta: UNS Press.
- Eddy Damian. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: Alumnus
- Muhammad Djumhana Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Angga Handian Putra. 2015. *Membangun Secondary Meaning Suatu Merek Yang Bersifat Deskriptif Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Biro Hukum Kementerian Perdagangan.
- Rahmi Janed. 2000. *Implikasi Persetujuan Trips Bagi Perlindungan Merek Di Indonesia*. Surabaya: Yuridika.

Jurnal

- Asep Sapirudin. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Sebagai Kode Tersembunyi (Invisible Code) Dari Sebuah Web Page (Metatag) Dalam Media Internet)." *Jurnal Positum*. Volume 1 Nomor 2. Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa.
- Ellohim Theo Sentana. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Merek Pertama Acc Memberi Kemudahan Menurut UU 20 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 2, Nomor 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- John Dwight Ingram. 2000. "The Genericide Of Trademarks ." *Buffalo Intellectual Property Law Journal*. Volume 2 Nomor 2. Chicago: The John Marshall Law School.
- M. William Andes & Posner Richard. 1987. "Trademark Law: An Economic Perspective". *Harvard Journal Of Law And Economics*. Volume 265. Cambridge: Harvard Law School.
- Dwi Afni Maileni. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Dikota Batam." *Jurnal Petita*. Volume 1, Nomor 1. Riau: Universitas Riau Kepulauan Batam.
- Erlina. 2016. "Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic Dan Deskriptif." *Jurisprudentie*. Volume 3 Nomor 1. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- George H Pike. 2014. "Googling Google's Google And The Risk Of The Generic Trademark." *SSRN Journal Of Northwestern University School Of Law*. Volume 31, Nomor 9. Evanston: *Northwestern University School Of Law*
- Mohammad Amar Abdillah. 2019. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Juris-Diction*, Volume 2 Nomor 4. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Muhammad Dayan Sunni Dan Mas Rahmah. 2020. "Pemabatalan Merek Terkenal Yang Berubah Menjadi Istilah Umum." *Jurisdiction*. Volume 3, Nomor 2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Peter J Brody. 2015. "Reprotection For Formerly Generic Trademarks." *Journal Of University Of Chicago Law Review*. Volume 82, Nomor 275. Chicago: The University of Chicago.
- Rahmi Jened. 2016. "Konflik Yuridis Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal." *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 28, Nomor 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Sufiarina. 2012. "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki." *Adil: Jurnal Hukum*. Volume 3 Nomor 2. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Yolanda Precilia, Budi Santosom Rinitami Njatrijani. 2016., Analisis Yuridis Pendaftaran Merek Deskriptif Yang Menjadi Merek Generik (Studi Kasus Putusan Nomor: "179/Pk/Pdt. Sus/2012)." *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Karya Ilmiah Lain

- Ardy Edward Purba. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Yang Berindikasi Generik (Studi Pada Pemberian Hak Merek Terhadap Produk Mendoan Di Banyumas, Jawa Tengah Oleh Ditjen HKI. Tesis. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.
- Dwi Agustine Kurniasih. 2009. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Passing Off." *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Erinaldi. 2012. "Pemberiann Hak Merek Generik Dan Merek Deskriptif Dalam Pendafataran Merek." *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nadia Misero. 2013. "Pembatalan Merek Budha Bar Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip National Treatment Dalam Trips Serta Akibat Hukum Yang Dapat Timbul Bagi Indonesia." *Skripsi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.