

**ANALISIS YURIDIS PASAL 20 HURUF B UNDANG UNDANG NOMOR  
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK “OPEN MIC”**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**TYAS ADIPUTRA NUGRAHA**  
**NIM : 155010100111008**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PASAL 20 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR  
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK OPEN MIC**

**TYAS ADIPUTRA NUGRAHA**

**NIM : 155010100111008**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 3 Mei 2019 dan disahkan pada tanggal.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD  
NIP. 196611121989032001

Moch. Zairul Alam S.H.,M.H.  
NIP. 197409092006041002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Pedata

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.  
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP. 197206222005011002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

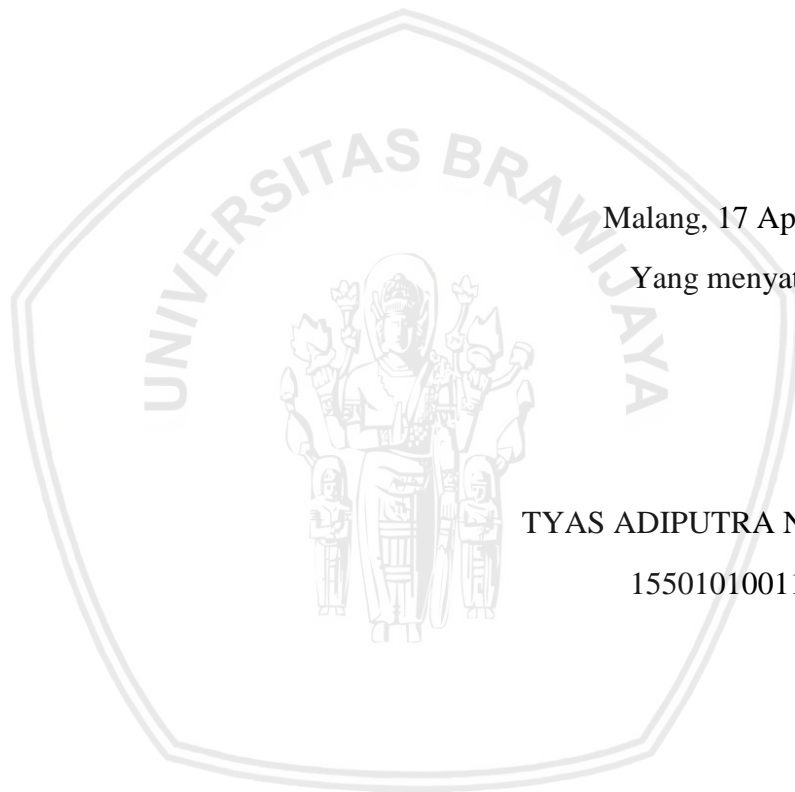
Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain,saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 17 April 2019

Yang menyatakan,

**TYAS ADIPUTRA NUGRAHA**

155010100111008



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati Iman dan Islam. Skripsi penulis dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran dan penulisan skripsi ini, baik berupa masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantaranya:

1. Dr. Muchammad Ali Safaat, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso S.H., LL.M. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD selaku pembimbing utama skripsi penulis yang telah membantu dan membimbing penulisan skripsi penulis.
4. Bapak M. Zairul Alam S.H., M.H selaku pembimbing pendamping skripsi penulis yang telah banyak membantu dan sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya Bapak Ibu dosen Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua dan kakak penulis atas doa restu dan segala pengorbanan kepada penulis.
7. Kepada Mama Anna dan Papa Manto selaku orang tua penulis selama masa perkuliahan di Malang.
8. Rekan keluarga besar BPM-RDM FHUB 2015 dan BEM FHUB 2017 selaku organisasi tempat penulis belajar banyak pengalaman berorganisasi khususnya Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.
9. Keluarga Besar BLC FHUB 2018 terkhusus Keluarga Gocek (Aduy, Alyssa, Culun, Annisa, Dary, Dinda, Babang, iPad, Ekta, Ghifari, Ivan, Ijal, Nopal,

- Niken, Rana, Shesy) terima kasih telah menjadi kawan diskusi penulis dan juga kawan bercengkrama dikala bosan menghampiri.
10. Keluarga Besar Jamal selaku teman sejak zaman mahasiswa baru hingga masa akhir studi.
  11. Teman baik penulis selama perkuliahan (Fajar Satrio, Fajar Hardika, Destyan, Yuda, Ivan , Najmi, Fadil, Zelya, Naufal, Raihan, Syuhuva, Bela, Ichrama, Miranda) yang banyak membantu penulis dimasa perkuliahan.
  12. Kakak-kakak (Koh Yesa, Mas Mbek, Mas Fery, Kak Andini, Kak Gita, Aha, Kak Vania, Mas Uwais, Mas Brewok) yang banyak membantu selama masa perkuliahan.
  13. Keluarga Besar Independent sebagai tempat berproses selama kehidupan di kampus Fakultas Hukum ini.
  14. Teman sedari sekolah dasar (Bayu dan Shabrina) yang menjadi tempat untuk mendengarkan keluh kesah di masa perkuliahan.
  15. Keluarga besar KKN (Team Krajan) yang banyak memberikan pengalaman dan cerita.
  16. Serta teman-teman lainnya selama di Malang yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik membangun dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini

Malang, 2019

Tyas Adiputra Nugraha

## RINGKASAN

Tyas Adiputra Nugraha, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2019, **Analisis Yuridis Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Pendaftaran Merek “Open Mic”**, Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD., Moch. Zairul Alam S.H., M.H.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan berupa terdaptarnya merek Open Mic yang berupa Merek Deskriptif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian Merek Deskriptif yaitu kata-kata atau simbol yang digunakan tidak hanya untuk menunjukkan merek dari suatu barang atau jasa, melainkan juga untuk mendeskripsikan kualitas atau karakteristik dari suatu barang atau jasa dengan menggunakan merek. Maka dalam hal ini, Merek Deskriptif tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dari merek itu sendiri. Suatu merek yang hanya menjelaskan atau hanya bersifat keterangan dari suatu barang atau jasa yang hendak didaftarkan dianggap memiliki daya pembeda yang lemah berdasarkan lemahnya teori kekuatan merek itu sendiri, karena merek tersebut hanya menjelaskan bahan, kualitas, karakteristik, fungsi, tujuan, kualitas, atau penggunaan dari barang atau jasa tersebut yang akan didaftarkannya tidak memiliki ciri tertentu atau ciri khusus sebagai pembeda sehingga tidak dapat memenuhi fungsi merek tersebut sebagai tanda pembeda yang melekat pada barang atau jasa yang dilindungi tersebut.

Maka, berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah analisa merek “Open Mic” terkait syarat pendaftaran perlindungan merek menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Huruf b Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis? Dan Apakah konsep yang dapat diterapkan agar suatu merek deskriptif dapat didaftarkan sebagai hak merek?

Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis yang didasari atas pengaturan hukum antar pasal dan huruf dari permasalahan hukum itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa merek “Open Mic” tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek karena tidak adanya daya pembeda yang dimiliki merek tersebut. Tetapi Merek “Open Mic” sebagai merek deskriptif dapat didaftarkan sebagai sebuah merek dengan cara membangun konsep *Secondary Meaning* atau makna tambahan.

## SUMMARY

*Tyas Adiputra Nugraha, Business Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2019, Juridical Analysis Article 20 Letter b of Act Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications of "Open Mic" as a Trademark. Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD, Moch. Zairul Alam S.H., M.H.*

*In this study, the authors raised the issue in the form of the registration of the "Open Mic" in the form of a Descriptive Marks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Descriptive Marks is a words or symbols used not only to show the brand of an item or service, but also to describe the quality or characteristics of an item or service using a marks. So in this case, Descriptive Marks cannot be registered to obtain protection from the marks itself. A brand that only describes or is only a description of an item or service that wants to be registered is considered to have a weak distinguishing power based on the weakness of the marks's own power theory, because the mark only describes material, quality, characteristics, function, purpose, quality, or use the said goods or services that will be registered do not have certain characteristics or special features as a differentiator so that they cannot fulfill the function of the mark as a distinguishing sign attached to the protected goods or services.*

*So, based on this, the formulation of the problem in this thesis is How is the analysis of "Open Mic" related to the registration requirements of mark protection according to Article 20 of Law Number 20 Letter b of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications? And what concepts can be applied so that a descriptive mark can be registered as a trademarks?*

*To answer the above problems, the type of research used by the writer is normative legal research that uses a statute approach and an analytical approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material that has been obtained is analyzed using a method of systematic interpretation based on legal arrangements between articles and letters of the legal problem itself.*

*Based on the discussion, the authors conclude that "Open Mic" cannot be registered as a Trademark because there is no differentiating power that the mark has. But the "Open Mic" as a descriptive marks can be registered as a Trademark by building a Secondary Meaning concept.*



## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan .....	vi
Summary .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar.....	xi
Lampiran .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	12
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Merek .....	18
C. Tinjauan Umum Mengenai Merek Deskriptif dan Merek Generik .....	25
D. Tinjauan Umum Mengenai Regulasi Merek Deskriptif .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Jenis Bahan Hukum .....	30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
F. Definisi Konseptual .....	33

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Mengenai Pendaftaran Merek <i>Open Mic</i> Terkait Syarat Pendaftaran Perlindungan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	35
1. Pengaturan Merek Deskriptif Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 .....	49
2. Analisis Merek <i>Open Mic</i> Terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	57
B. Konsep Yang Dapat Diterapkan Agar Merek Deskriptif Dapat Didaftarkan Sebagai Hak Merek .....	60



**BAB V\_KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 66  
B. Saran ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA ..... 69**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 8



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Gambar Merek Kata Ciptaan.....	41
Gambar 1.2 Contoh Gambar Merek Kata Rangkaian.....	41
Gambar 1.3 Contoh Gambar Merek Kata Umum.....	42
Gambar 1.4 Contoh Gambar Merek Kata Kiasan.....	42
Gambar 1.5 Contoh Gambar Merek Penggabungan Huruf-Huruf.....	43
Gambar 1.6 Contoh Gambar Merek Penggabungan Angka-Angka.....	43
Gambar 1.7 Contoh Gambar Merek Menggunakan Gambar.....	44
Gambar 1.8 Contoh Merek Menggunakan Nama Orang.....	44
Gambar 1.9 Contoh Merek menggunakan Susunan Warna.....	45
Gambar 1.10 Contoh Merek Menggunakan Kombinasi Unsur-Unsur.....	46
Gambar 2.1 Gambar Merek Gulaku.....	53
Gambar 2.2 Gambar Merek Aqua.....	54
Gambar 2.3 Gambar Merek Mie Sedaap.....	55



## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Halaman Terdaftar Merek Open Mic



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945 ini, tertuang berbagai hak yang dilindungi oleh Negara agar terbentuknya warga Negara Indonesia yang terjaga dari berbagai ancaman perampasan hak oleh orang lain.

Salah satu hak yang dilindungi Negara adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jerman.<sup>1</sup>

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta (Copyright), dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right). Hak Kekayaan Industri kemudian dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yang mencakup Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Design), Merek (Trademark), Indikasi Geografis (Geographical Indication), dan Design Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit).

Salah satu klasifikasi dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Merek. Pengertian Merek itu sendiri yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2

---

<sup>1</sup> Syafrinaldi, **Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi**.. 2010. UIR Press.

(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang lain atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.<sup>2</sup> Merek dibagi menjadi dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya.<sup>3</sup>

Kemudian barang jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis jasa lainnya.<sup>4</sup> Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah pengidentifikasian antara suatu barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang/jasa dari perusahaan lain. Dapat dikatakan merek dapat menjadi dasar dalam perkembangan perdagangan modern saat ini yang ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek (goodwill), lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.<sup>5</sup>

Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan dan kebanggaan yang melekat pada merek itu sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sendiri telah memberikan perlindungan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, **Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001, hlm. 68.

yang tegas, jelas, efektif guna mencegah adanya segala bentuk pelanggaran merek baik itu pemalsuan ataupun peniruan dari pihak yang tidak berhak untuk menjamin hak-hak serta kewajiban pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya ataupun pihak lain yang mendapatkan izin dari pemilik merek yang telah didaftarkan. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek itu sendiri, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Dan dengan adanya Pengaturan Merek ini dapat memberikan jaminan agar tidak terjadi permasalahan seperti sengketa merek. Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang diawali dari karya-karya dalam bidang hak kekayaan lainnya yaitu hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau design huruf. Namun dalam hak merek bukan atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi merek itu sendiri sebagai tanda pembeda.<sup>6</sup>

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan. Ada 3 (tiga) peran yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) terhadap merek, yakni wewenang menerima proses permohonan pendaftaran, DJKI dapat berwenang memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dan selanjutnya DJKI berwenang pula untuk menolak permohonan pendaftaran merek apabila merek tersebut yaitu:

---

<sup>6</sup> O.K Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)**, Raja Grasfindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 330.



1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa sejenisnya
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>7</sup>

Dalam era persaingan dewasa ini, peran merek bukan lagi sekedar sebagai nama atau pembeda produk saja, tetapi sudah menjadi faktor penting dalam keunggulan persaingan usaha. Banyak perusahaan yang berhasil di pasar karena memiliki merek yang sudah dikenal baik di masyarakat, sehingga dapat membuka pasar di dalam dan di luar negeri dengan kekuatan merek yang dia miliki.

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Merek, UU No. 20 tahun 2016

Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* mengatur mengenai merek. Disebutkan bahwa “Merek” adalah tanda yang bertujuan untuk membedakan barang atau jasa dengan cara memberikan informasi mengenai sumber dari barang dan jasa tersebut.<sup>8</sup> Merek mempunyai nilai ekonomis, karena merek dapat digunakan untuk membangun reputasi suatu produk. Bagian 2 dari Bab II dalam *TRIPs Agreement* juga memasukkan aturan-aturan mengenai hak-hak dari pemilik merek sebagaimana diatur dalam *Paris Convention* ke dalam *TRIPs Agreement* mendefinisikan apa saja yang dapat dilindungi dan karena itu dapat dilindungi melalui pendaftaran, yaitu:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or service of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”<sup>9</sup>*

Jadi unsur-unsur dari merek menurut *TRIPs Agreement* adalah:

1. Semua tanda atau kombinasi dari tanda,
2. Dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu produser atas produser lain.
3. Tanda-tanda tersebut dapat berupa: nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, bentuk figuratif, kombinasi warna, atau kombinasi dari tanda-tanda diatas.

<sup>8</sup> Peter Van Den Bosche, *The Law and Policy of The World Trade Organization*, Cambridge University Press, London, 2008, page 769

<sup>9</sup> WTO, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*, 15.1, page 771.

4. Selain itu disebutkan pula bahwa anggota WTO dapat juga mengatur mengenai pendaftaran atas dasar *distinctiveness* atau daya pembeda yang didapatkan atas penggunaan.
5. Menurut pasal 15.1 di atas, *distinctiveness* atau daya pembeda diperlukan dalam pendaftaran suatu merek, baik itu merek untuk barang ataupun jasa. Apabila kita membahas mengenai daya pembeda suatu merek, maka permasalahan akan timbul apabila kita membahas mengenai daya pembeda dari *Descriptive Mark* atau Merek Deskriptif. Yang dimana merek deskriptif ini akan menjadi topik utama dari bahasan skripsi ini, yang akan Penulis bahas lebih lengkap pada bab-bab selanjutnya.
6. *Descriptive Mark* atau merek deskriptif adalah kata-kata, nama atau simbol yang digunakan tidak hanya untuk menunjukkan merek dari suatu barang atau jasa, namun juga mendeskripsikan kualitas atau karakteristik dari barang atau jasa yang dijual dengan menggunakan merek tersebut.

Istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat dilindungi sebagai merek karena fungsi dari hak merek adalah untuk menunjukkan daya pembeda, apakah berdasarkan arti dari hak merek adalah untuk menunjukkan daya pembeda, apakah berdasarkan arti atau asosiasi arti, yang membedakan asal dari produk dimana merek tersebut melekat. Kata-kata yang hanya mendeskripsikan kualitas, bahan-bahan atau karakteristik apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat menunjukkan daya pembeda tersebut. Produk-produk lain yang sejenis, yang dibuat atau diperdagangkan oleh pihak lain dapat pula menggunakan dan harus

dibiarkan untuk bebas menggunakan istilah deskripsi yang sama untuk produk yang dijual kepada publik.

Di Indonesia, ketentuan mengenai merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 20 huruf (b) yaitu “Merek tidak dapat didaftarkan jika sama dengan,berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Salah satu permasalahan merek yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu tentang terdaftarnya Merek, nama, atau brand “Open Mic-Indonesia” milik Ramon Pratomo sebagai merek dagang yang dikeluarkan oleh DJKI yang kemudian dikelola oleh Indonesia Comedy Club (IDCC).

Istilah “Open Mic”awalnya masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang dimana digunakan untuk menggambarkan mikrofon yang ada di panggung dan bebas digunakan untuk siapa saja dan untuk apa saja seperti dalam pembawaan musik, pembacaan puisi, dan bebagai kegiatan yang menggunakan media yaitu Mic. Di Indonesia, istilah Open Mic menjadi populer sejak munculnya acara stand up comedy yang biasa disebut juga komedi berdiri.

Yang dimana nama atau merek “Open Mic” merupakan suatu merek deskriptif. Suatu Merek Deskriptif tidak dapat di daftarkan sebagai merek sebagaimana telah dijelaskan didalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia huruf b Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PASAL 20 HURUF B UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG**

## MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK “OPEN MIC”

Dibawah ini, penulis akan menggambarkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Merek Deskriptif, yang menjadi pokok bahasan dari penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2016	Irsalina Julia Ermin (Universitas Hasanuddin)	TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG MENGGUNAKAN KATA MILIK UMUM (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan di Banyumas, Jawa Tengah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap kata “Mendoan” sebagai kata yang telah menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebuah merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?</li> <li>2. Apakah pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran kata “Mendoan” Sebagai merek?</li> </ol>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum kata mendoan yang telah menjadi milik umum yang didaftarkan sebagai sebuah merek
2	2017	Alan Mulana (Universitas Brawijaya)	TINJAUAN YURIDIS PASAL 20 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK TERKAIT MEREK DESKRIPTIF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan terkait pendaftaran merek deskriptif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 20 huruf b apabila dibandingkan dengan Undang-Undang yang ada di Singapura, dan Amerika Serikat?</li> <li>2. Hal apa sajakah yang dapat menunjang terbentuknya makna tambahan/<i>secondary Meaning</i> pada sebuah merek deskriptif supaya merek deskriptif tersebut dapat dilindungi</li> </ol>	Penelitian ini membahas dan menganalisis Mengenai pengaturan Merek deskriptif di Indonesia jika dibandingkan dengan negara Singapura dan Amerika.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah analisa merek “Open Mic” terkait syarat pendaftaran perlindungan merek menurut Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Apakah konsep yang dapat diterapkan agar suatu merek deskriptif dapat didaftarkan sebagai hak merek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PASAL 20 HURUF B UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK “OPEN MIC.”, bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah merek “*Open Mic*” dapat didaftarkan sebagai merek menurut pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah konsep yang dapat digunakan agar merek deskriptif dapat didaftarkan sebagai hak merek.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hukum Perdata Bisnis, yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan Merek Deskriptif di Indonesia sehingga dapat menambah wawasan, konsep, maupun pengembangan teori di bidang Hukum Perdata Bisnis.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi tambahan wawasan atau informasi serta sosialisasi bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi para praktisi hukum lebih khususnya mengenai masih banyaknya pendaftaran Merek Deskriptif di Indonesia, serta diharapkan pula dapat dijadikan sembangan pemikiran bagi lembaga ataupun institusi yang berwenang.

### **E. Sistematika Penulisan**

Berikut ini akan disampaikan sistematika penulisan laporan hasil penelitian yang terbagi dalam :

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang dari masalah yang diteliti yaitu pendaftaran merek *Open Mic* sebagai Merek Deskriptif, dan juga terdapat rumusan masalah, tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas dan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori dan istilah-istilah yang mendasari dan melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam menyusun bab ini, penulis mencari dan menganalisis berbagai sumber bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber, melalui peraturan perundang-undangan, buku, artikel hukum, jurnal hukum, situs di internet. Manfaat dari bab ini adalah membantu dan mempermudah penulis untuk melakukan analisis yang tepat terhadap hasil penelitiannya kedalam pembahasan permasalahan dari penelitian tersebut.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**



Bab ini berisikan mengenai jenis dan metode-metode ilmiah yang digunakan agar mendapatkan informasi yang valid, tujuannya adalah dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai media untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Komponen dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

#### BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan bagaimana Pengaturan terkait pendaftaran merek deskriptif di Indonesia apabila dikaitkan dengan pendaftaran merek *Open Mic* berdasarkan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### BAB V: PENUTUP

Sebagai penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang telah diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan agar lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Merek

##### 1. Pengertian Tentang Merek

Merek tidak hanya merupakan design, logo, simbol, ataupun paten. Merek bukan sesuatu yang dibentuk di pabrik melainkan sesuatu yang dibentuk dalam pikiran konsumen melalui proses pemasaran secara keseluruhan. Pemberian merek ditujukan untuk memberikan sesuatu yang unik dan menarik dibandingkan pesaing, sehingga dapat memuaskan kebutuhan konsumen baik secara rasional maupun emosional. Pada saat seseorang memikirkan sebuah produk, mereka hanya mengaitka kepada atribut serta manfaatnya. Sedangkan pada saat mereka membayangkan sebuah merek, mereka akan melibatkan suatu dimensi ke dalamnya. Selanjutnya,, menjelaskan bahwa pengelolaan merek membutuhkan perspektif jangka panjang, dan dikelola secara aktif setiap waktu dengan penguatan merek atau jika dibutuhkan dengan revitalisasi merek.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Arif Rahman dalam Strategi Dahsyat Marketing Mix for Small Business<sup>11</sup>,Merek lebih dari sekedar simbol dan merek memiliki enam tingkatan pengertian sebagai berikut:

##### 1. Atribut

Merek mengingatkan pada atribut tertentu dari sebuah produk, baik dari program purna jual, pelayanan, maupun kelebihanannya. Dan perusahaan menggunakan atribut tersebut sebagai materi iklan mereka.

<sup>10</sup> Kotler Philip, **Manajemen Pemasaran**. edisi kesebelas, indeks, Jakarta, 2003, hlm 183

<sup>11</sup> Arif Rahman, **Strategi Dahsyat Marketing Mix for Small Business**, Transmedia, Jakarta, 2010, hlm. 179

## 2. Manfaat

Pelanggan tentu tidak membeli sebatas atribut dari suatu produk melainkan manfaatnya.

## 3. Nilai

Merek mewakili nilai dari produknya. Mobil merek Pagani, misalnya yang memberikan nilai tinggi bagi penggunanya.

## 4. Budaya

Merek mewakili budaya tertentu. Kemajuan teknologi negara Jepang menjadi representasi dari kerja keras dan kedisiplinan bagi masyarakat negara Jepang.

## 5. Kepribadian

Merek layaknya seseorang yang merefleksikan sebuah kepribadian tertentu.

## 6. Pemakai

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan sebuah produk tertentu.

Berdasarkan enam pengertian diatas, menunjukkan bahwa, merek memang kompleks dan sebuah perusahaan selayaknya memperlakukan merek tidak hanya sebagai sebuah nama atau pajangan sebuah toko, melainkan lebih melihat dari arah tujuan merek itu sesungguhnya. Menurut Aeker dalam Rangkuty merek merupakan nama dan simbol yang bersifat membedakan (seperti logo, cap, atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi sebuah barang dan jasa dari seorang

penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian, suatu merek membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pesaing-pesaing usaha.

Menurut Stanto dan Lamarto dalam Anita Puspitasari, merek adalah nama, istilah, simbol, atau design khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur ini yang dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual.

Menurut Simamora, Merek adalah nama, tanda, simbol, desain atau kombinasinya, yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi barang atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa merek mencerminkan keseluruhan persepsi dan perasaan konsumen mengenai atribut dan kinerja dari suatu produk, selain itu berguna untuk membedakan suatu produk dengan produk pesaing, dan dengan mudah mengenali dan mengidentifikasi barang atau jasa yang hendak dibeli.<sup>12</sup>

## **2. Jenis-jenis dan Macam-macam Merek**

Jenis-jenis terdiri dari beberapa macam yakni:

1. Manufacturer brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya seperti Sony, Samsung, Philips, Harman Kardon, dan lain-lain.
2. Private brand atau merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa. Seperti Microsoft yang menjual Microsoft Office, Lotte Mart yang menjual roti merek Jempol,

---

<sup>12</sup> Kotler Philip, **Manajemen Pemasaran**, edisi kesebelas, Indeks, Jakarta, 2003

Supermarket Carrefour yang menjual gula dengan merek Carrefour, dan lain-lain.

Ada juga produk generik yang merupakan produk barang atau jasa yang dipasarkan tanpa menggunakan merek atau identitas yang membedakan dengan produk lainnya baik dari produsen maupun pedagang. Contoh seperti buah-buahan, minyak curah, sayur-sayuran, garam curah, dan lain sebagainya.

Merek terdiri dari 3 (tiga) macam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

1. Merek dagang

Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. (Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)

2. Merek Jasa

Merek Jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

3. Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/atau jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Selain tiga macam merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, secara umum, suatu merek dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur yang telah dijelaskan tadi. Bahkan di beberapa negara lain, suara maupun bau dapat dikategorikan atau didaftarkan sebagai merek.

Tanda berupa gambar dapat meliputi gambar, lukisan, foto dan logo yang kemudian dapat dijadikan sebagai merek. Tanda berupa nama bisa seperti nama orang, nama badan usaha, nama tempat, nama benda dan nama-nama lain yang dapat diajdikan Merek misalnya Merek Kevin Laundry, Susan Resto. Untuk tanda berupa kata maksudnya adalah dapat berupa kata sifat, kata benda, susunan kata, maupun kata ciptaan sendiri yang memiliki arti, Misalnya Merek Deli-Cious, Merek LIPPO, dan lain-lain.

Tanda berupa huruf-huruf adalah merek yang terdiri dari lebih dari satu huruf. Misalnya Merek ABC. Untuk merek yang terdiri dari huruf-huruf terdapat beberapa ketentuan yaitu bahwa merek yang terdiri dari satu huruf dianggap tidak memiliki daya pembeda kecuali jika huruf tersebut mempunyai karakteristik, misal Logo Huruf A pada merek rokok A-Mild. Kemudian, merek yang terdiri dari lima huruf dengan susunan tidak beraturan akan memberikan kesan rumit sehingga tidak dapat dianggap sebagai merek. Contoh Merek ADDSXU. Selain berupa huruf-huruf, diketahui juga tanda berupa angka-angka, misal merek 234.

Ketentuan angka-angka yang dapat dijadikan merek sama dengan ketentuan yang berlaku pada merek yang terdiri dari huruf-huruf yaitu bahwa merek yang terdiri dari satu angka dianggap tidak memiliki daya pembeda kecuali jika angka tersebut mempunyai karakteristik, misal merek angka 8 dengan karakteristik tertentu dan bahwa merek yang terdiri dari lebih dari lima angka dengan susunan tidak teratur akan memberikan kesan rumit sehingga tidak dapat dianggap sebagai merek. Contoh 67354. Untuk tanda berupa susunan warna, berupa merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna, karena apabila suatu merek yang hanya terdiri dari satu warna tidak memiliki daya pembeda yang menjadikan merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Yang terakhir Tanda berupa Kombinasi yaitu Merek yang terdiri dari gabungan atau kombinasi dari beberapa unsur-unsur kata, angka, warna dan sebagainya. Misalnya merek 7 Eleven, Merek Dji Sam Soe 234, Merek YouC1000.

### 3. Fungsi dan Manfaat Merek

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari merek tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak memiliki kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.<sup>13</sup>

Fungsi utama merek (terjemahan dari bahasa Inggris dari merek itu sendiri yaitu trademarks, brand, atau logo) adalah untuk membedakan satu produk dengan

---

<sup>13</sup> Gautama Sudargo, **Hukum Merek Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 34



produk lainnya maupun suatu jasa dengan jasa lainnya, atau pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/atau jasa) sekaligus pemilikinya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin dari pemilik merek.<sup>14</sup> Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis.

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum yang diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa yang sejenis. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Merek**

### **1. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Merek Yang Ditolak**

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

---

<sup>14</sup> Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya**, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 50

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

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan adalah sebagai berikut:

1. Merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.
2. Merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum; Tidak memiliki daya pembeda; Telah menjadi milik umum; Merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Memiliki Persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis. Merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang/atau jasa yang sejenis, dan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Merek yang menyerupai nama orang yang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain; Tiruan atau menyerupai nama atau singkatan singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintahan.

Kemudian, Menurut pasal 21 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Permohonan Merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.
- e. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- f. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

## **2. Contoh Merek Deskriptif Yang Telah Terdaftar Berdasarkan Pertimbangan Hakim**

### **2.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Merek Kopitiam**

Undang-undang merek menjelaskan penerapan dari apa yang dimaksud dengan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek yaitu :”Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan

barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.”

Bahwa merek “KOPITIAM” milik tergugat yang didaftarkan dengan nomor pendaftaran IDM000305714 pada kelas 43 dengan uraian jasa pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran-restoran, jasa kantin,café, coffee shop, food-court, catering, akomodasi sementara temporal, hotel, penyewaan penginapan sementara, kelompok-kelompok agensi pialang/biro pemasaran untuk akomodasi penginapan, pemasaran kamar hotel;. Sebagaimana yang dimaksud bahwa arti dari “KOPITIAM” itu sendiri mengandung arti kedai kopi tentunya hanya menyediakan jenis produk kopi saja, namun merek “KOPITIAM” milik tergugat yang didaftarkan menyediakan juga layanan yang sebagaimana telah disebut diatas menurut Pasal 20 huruf (b) itu melanggar.<sup>15</sup>

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian kata “KOPITIAM” yang berarti kedai kopi atau warung kopi atau coffee shop menerangkan jasa yang telah didaftarkan dalam permohonan pendaftarannya dan juga berkaitan dengan menjual menu makanan yang biasanya disediakan oleh kopitiam atau kedai kopi lainnya sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni menerangkan atau berkaitan dengan jasa yang dimohonkan pendaftarannya;<sup>16</sup>

Jelas bahwa merek “KOPITIAM” milik tergugat merupakan kata yang menerangkan atau berkaitan dengan jasa yang didaftarkan dalam permohonan pendaftaran nomor IDM000305714, yang menurut ketentuan Pasal 20 huruf (b)

---

<sup>15</sup> Putusan HAKI KOPITIAM melawan KOK TONG KOPITIAM, ( <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf> ) di akses tanggal 30 September 201

<sup>16</sup> *ibid*

Undang-Undang Merek tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan Hak atas merek karena tidak memiliki daya pembeda sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Merek untuk Merek yang didaftarkan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek “KOPITIAM” dengan nomor pendaftaran IDM000305714 yang telah didaftarkan Tergugat haruslah dibatalkan.<sup>17</sup>

Permohonan peninjauan kembali atas merek “KOPITIAM” adalah setuju dengan putusan Majelis Hakim karena menurut kami mempertahankan suatu merek merupakan bagian dari menjaga hasil karya yang orisinal jika sebuah merek dapat ditiru dan berada di tangan orang lain belum tentu keasliannya oleh karenanya hak merek perlu didaftarkan. Fungsi Merek yang orisinal juga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan produsen dalam memproduksi. Merek sangat diperlukan atas unsur pembeda jika suatu produk KOPITIAM adalah suatu tempat kedai untuk minum kopi dan makan berbagai macam roti panggang tentu berbeda dengan LAU’S KOPITIAM yang dimana sama-sama menyediakan tempat untuk menikmati kopi, menyediakan berbagai macam makanan, serta akomodasi penginapan adanya unsur pembeda disini atas merek keduanya yaitu “KOPITIAM” maka konsumen akan merasa keliru atau berpikir “adanya kopitiam kw” oleh karena itu merek yang telah didaftarkan akan menjamin kualitasnya sebagai penunjang dalam kegiatan perdagangan. Undang-Undang juga melindungi hak merek tersebut maka untuk menetapkan suatu merek juga ada aturan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

## 2.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Merek Aqua

AQUA adalah sebuah merek air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh PT. Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, AQUA juga dijual di Singapura. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Di Indonesia, terdapat 14 pabrik yang memproduksi AQUA. Sejak tahun 1998, AQUA sudah dimiliki pula oleh perusahaan multinasional dari Perancis, Danone, hasil dari penggabungan Aqua Golden Mississippi dengan Danone.

Dari strategi perusahaan dominan berbagai upaya dilakukan AQUA untuk membangun merek agar tidak dipersepsikan konsumen sebagai sekedar komoditas. Selama 1986-1990 AQUA berkesat dan berpacu dengan waktu untuk membangun kapasitas pabrik termasuk pendirian pabrik baru dalam rangka mendekati diri ke pasar. Dalam rangka menyesuaikan perkembangan usaha yang makin pesat pada 25 Juli 1989 nama PT Golden Mississippi diubah menjadi PT AQUA Golden Mississippi. Demi membangun citra kualitas yang prima AQUA mulai membangun pabrik dengan konsep *integrated production*. Maksudnya proses pembuatan botol plastik mulai dilakukan di pabrik bersama-sama dengan produksi air minum dalam kemasan.

Pada 10 November 1987 AQUA memperoleh sertifikat SII (Standar Industri Indonesia) dari Departemen Perindustrian nomor 1359/M/II/1987 untuk produk AQUA Bekasi. Kemudian disusul pabrik-pabrik lainnya. Dengan demikian seluruh produk AQUA telah memperoleh tanda SII yang menunjukkan bahwa kualitas AQUA dapat dipercaya. AQUA berhasil meraih penghargaan



bergengsi seperti itu karena AQUA tak kenal lelah membangun merek. Pada dasarnya merek merupakan suatu cara untuk membedakan suatu produk dari produsen lain yang berlainan. Merek dapat mengantarkan suatu produk mempunyai hubungan dan arti khusus dengan konsumen sehingga konsumen dapat membedakan harga, kualitas dan persepsi suatu produk dengan produk-produk lain. Merek juga dapat memberikan suatu tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang akan selalu memilih produk tersebut.<sup>18</sup>

Sumber kekuatan dari sebuah merek antara lain,. Pertama, menyangkut citra yakni citra kualitas, citra penampilan berupa kemasan, label atau karton pembungkus. Citra perusahaan berupa gaya manajemen dan keagenan maupun reputasi. Kedua, ketersediaan produk itu sendiri dimana saja dan kapan saja. Ketiga, harga yang kompetitif. Keempat, pelayanan yang menyangkut kepuasan pelanggan. Kelima, inovasi berupa kemampuan untuk meremajakan produk agar tidak bertambah tua. Tahapan merek di industri AMDK terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan komoditas, tahap kategori produk, dan tahap merek spesifik. Membangun merek untuk komoditas generik seperti kopi, tepung terigu atau air mineral sulit dan memerlukan waktu yang lama dan mahal. Namun, disisi lain sekali mengalami masalah juga mudah sekali mengalami kehancuran seperti yang terjadi pada Perrier ketika tercemar benzene.

Presiden Direktur PT Aqua Golden Mississippi, Willy Sidharta mengatakan, Aqua terus gencar melakukan promosi untuk memelihara pangsa pasar yang dimiliki. Namun, persaingan yang dilakukan, ujunya tetap pada kerangka persaingan yang sehat. Aqua yang menguasai separuh dari pangsa pasar

---

<sup>18</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung No 173 K/Sip?1973 jo No. 645 K/Sip/1983.



AMDK, menargetkan peningkatan penjualan 10 persen dari tahun sebelum yang mencapai 3,1 miliar liter. Menjadi pemain terbesar yang menjadika Aqua menguasai pangsa pasar. Aqua merambah seluruh pasar di dalam negeri.<sup>19</sup> AQUA menggunakan seluruh berbagai media dengan tujuan memberikan citra baik kepada masyarakat.

Dalam keputusannya bulan mei 1992, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memaklumkan bahwa kata “aqua”, bilamana digunakan pada nama air dan botol tidak merupakan nama yang umum, namun merupakan merek dagang yang dilindungi. Pengacara AQUA membantah bahwa kata itu telah didaftarkan sebagai merek dagang sejak 1973, diperbaharui pada tahun 1986, bahwa AQUA telah membelanjakan jutaan dolar untuk mengiklankan merek dagang tersebut dan masyarakat juga telah mengerti bahwa AQUA merupakan merek dagang berupa air dalam botol yang diproduksi oleh PT. AQUA Golden Mississipi. Oleh sebab itu perusahaan air dalam botol yang lain tidak dapat menggunakan kata “aqua” pada logo dan namanya kecuali dibawah perjanjian lisensi dengan AQUA.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Merek Deskriptif dan Merek Generik**

#### **1. Pengertian Merek Deskriptif dan Merek Generik**

Untuk lebih lanjut mengetahui tentang pengertian dari Merek generik dan Merek deskriptif, maka berikut ini akan disampaikan definisinya dari berbagai sumber antara lain:

##### **a. Definisi menurut kamus umum Bahasa Inggris:**

Menurut kamus umum bahasa inggris didapatkan arti kata generik adalah umum, atau hanya berkitan dengan kelas atau sejenis barang atau jasa;

---

<sup>19</sup> *Ibid*

atau merupakan suatu dari genus dari suatu bidang biologi, atau barang/obat dijual tanpa nama Merek, atau seperti nama obat generik dimana obat yang dijual dengan nama generik seperti obat generik, atau suatu produk anggur yang merupakan campuran dari beberapa varietas anggur dan tidak diberi nama/merek setelah setiap anggur yang spesifik.

Arti dari kata *Descriptive* adalah bersifat menggambarkan atau menguraikan atau melukiskan, menjelaskan, merupakan representasi atau merupakan juga sebagai ilustrasi sebagai sebuah kata sifat yang atributif, yang menyatakan atribut dari kata benda terkait; bukan membatasi dan tanpa keterbatasan seperti definisi dibawah ini:

*“adj. serving to describe, representational, illustrative; (Grammar-of an adjective) attributive, that attribute of the related noun; nonrestrictive, not restrictive, without limitations”.*

b. Menurut Black Law Dictionary

Sedangkan menurut Black Law Dictionary kata trademark dapat dikatakan sebagai sebuah kata, frasa, logo, atau simbol grafis lain yang digunakan oleh produsen untuk membedakan produk mereka dari orang lain. Tujuan utama dari Merek dagang adalah menunjukkan sumber-sumber barang atau jasa. Akibatnya, merek dagang adalah pengganti tanda yang bernilai komersial untuk tanda seseorang atau dengan istilah bahwa Merek itu sebagai daya pembeda lebih dari hanya sekedar menyebutkan nama barangnya atau menyebutkan keterangan dari barangnya. Kata generik menurut Black Law Dictionary adalah sebuah kata sifat (adjective) dari Trademarks, yakni suatu kata yang umum atau deskriptif dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang, seperti pengertian berikut:

*'Common or descriptive, and this not eligible for trademark protection; non-proprietary.'*<sup>20</sup>

c. Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia

Menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian merek adalah “..tanda yang digunakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dsb. kegagahan, keunggulan, kualitas”.<sup>21</sup> Pengertian kata generik adalah identik dengan istilah yang umum dan hanya menyatakan keistimewaan atau yang meunjukkan dari nama barang atau jasa. Sedangkan kata deskriptif adalah kata sifat yang mengandung pengertian bersifat deskripsi; bersifat menggambarkan apa adanya.

## 2. Penjelasan Merek Deskriptif

Istilah *descriptive marks* dalam buku ini adalah bila suatu pihak mengadopsi nama atau tanda yang kata dalam bahasa Inggris yang biasa secara umum digunakan dan cenderung menggambarkan barang yang dijual. Kesulitan dalam penggunaan kata deskriptif ini adalah bahwa hal itu akan sulit untuk pembuktian keunikan kata tersebut untuk mempertahankan tindakan atas suatu pelanggaran seperti yang terjadi dalam beberapa merek.

## D. Tinjauan Umum Mengenai Regulasi Merek Deskriptif

### 1. Aturan TRIPs Tentang Merek Deskriptif

Dalam aturan TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights) pada bagian II artikel 15 disebutkan:

<sup>20</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th ed*, West Group, 2004, page 39

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek.diakses> tgl 30 September 2018

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or service of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”<sup>22</sup>*

Menurut *Article* diatas, distinctiveness atau daya pembeda dibutuhkan dalam pendaftaran suatu merek, baik merek pada barang ataupun jasa. Apabila kita membahas tentang daya pembeda maka, pada merek deskriptif yang tidak memiliki daya pembeda, yang dimana tidak dapat memperoleh hak atas merek.

## **2. Merek Deskriptif Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016**

### **Tentang Merek**

Dalam Undang-undang Merek telah diatur bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (Penjelasan: Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu).
2. Tidak memiliki daya pembeda; (Penjelasan: Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas).

<sup>22</sup> *TRIPs Agreement (Trade-related Aspects Of Intellectual Property Rights) Part 2 Article 15*

3. Telah menjadi milik umum; atau (Penjelasan: Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang,yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itulah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu,tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek).
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Penjelasan: Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan penerapan asas-asas atau teori-teori dalam hukum positif.<sup>23</sup> Penelitian yuridis normatif yang dimaksud adalah bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek analisis yaitu mengenai pendaftaran Merek Open Mic ditinjau berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Huruf B Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dianalisa berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin dan teori-teori hukum.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya memecahkan permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan dua pendekatan, yang pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan – peraturan hukum yang mengatur tentang pendaftaran merek deskriptif sebagai Hak Merek.

Yang kedua adalah Pendekatan Analisis (*Analytical approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah

---

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, hlm.295

perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan yaitu memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Dalam pendekatan analisis yang digunakan untuk meneliti konsep pendaftaran merek open mic adalah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **C. Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yang digunakan mengenai bahan dan aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan maupun putusan hakim<sup>24</sup>.

Adapun yang menjadi bahan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Huruf B Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. TRIPs Agreement Part 2

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

- a. Literatur-literatur hukum, khususnya yang mengenai merek deskriptif;
- b. Skripsi, yang membahas mengenai Merek Deskriptif;

<sup>24</sup>Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 141.



- c. Artikel internet, yang berkaitan dengan Merek Deskriptif dan Pendaftaran Merek Menggunakan Nama Umum; dan
- d. Pendapat para sarjana, mengenai pengertian-pengertian prinsip Merek Deskriptif.

### 3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- b. Kamus Hukum.

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan (*library search*).<sup>25</sup> Yang diperoleh dari perpustakaan pusat yang terkait dengan merek deskriptif. Bahan hukum primer di dapat dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Brawijaya. Bahan hukum sekunder di dapat dari media di internet. Bahan hukum tersier didapat dari KBBI online, maupun kamus hukum yang dapat menjelaskan mengenai merek deskriptif.

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 2

sesederhana silogisme tradisional.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Kemudian dalam penelitian ini, analisis yang digunakan dengan menelaah pada isu hukum yang terjadi berkaitan dengan pendaftaran merek deskriptif di dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia huruf b Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya analisis dikaitkan dengan isu hukum yang terjadi dengan melakukan penafsiran terhadap undang – undang yang terkait.

Dalam penafsiran undang – undang dan peraturan tersebut, peneliti menggunakan penafsiran :

#### 1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.<sup>27</sup>

Penafsiran ini digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah serta mengetahui makna dari makna dari Undang-Undang.

#### 2) Penafsiran teleologis

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta. 2005, hlm. 20.

<sup>27</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 9

Merupakan penafsiran yang metodenya difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi.

Penafsiran ini digunakan untuk memperoleh hasil sebagai pertimbangan dan memfokuskan pada makna tersebut.

## **F. Definisi Konseptual**

### **a. Merek**

Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang terdiri atas gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau gabungan di antaranya dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi yang dimana berfungsi untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk lainnya. Istilah dari merek juga dapat diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman dari merek itu sendiri. Dalam arti sempit merek diartikan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo, desain, maupun tanda atau bentuk lainnya.

### **b. Merek Deskriptif/ Descriptive Marks**

Descriptive Marks atau merek deskriptif adalah kata-kata, nama, simbol ataupun gabungan diantaranya yang berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi yang sebagaimana digunakan tidak hanya menjelaskan atau menimbulkan merek dari suatu barang atau jasa tersebut, namun juga untuk mendeskripsikan

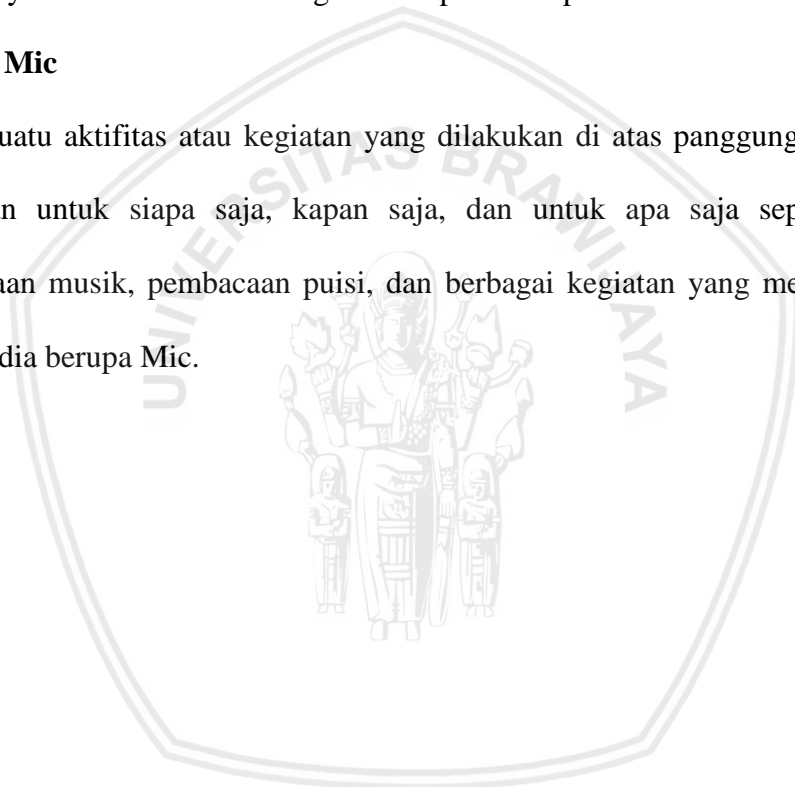
kualitas, karakteristik, dan jenis dari barang atau jasa yang dijual dengan menggunakan merek tersebut. Maka Unsur-Unsur dari Merek Deskriptif yaitu hanya menjelaskan merek itu sendiri, hanya menjelaskan merek itu sendiri, tidak mempunyai daya pembeda atau mempunyai daya pembeda yang lemah.

**c. Secondary Meaning**

Secondary Meaning yaitu sebuah doktrin yang dibangun atas dasar hukum agar adanya unsur tambahan sebagai unsur pembeda pada sebuah merek.

**d. Open Mic**

Suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan di atas panggung dan bebas digunakan untuk siapa saja, kapan saja, dan untuk apa saja seperti dalam pembawaan musik, pembacaan puisi, dan berbagai kegiatan yang menggunakan suatu media berupa Mic.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Pengaturan Mengenai Pendaftaran Merek *Open Mic* Terkait Syarat Pendaftaran Perlindungan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta yang berasal dari intelektualitas seorang manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.<sup>28</sup> Pada umumnya dilahirkan dengan pikiran, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh pencipta. Maka Pencipta pantas memiliki atau menerima imbalan yang dimana salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut.<sup>29</sup> Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan adalah Hak Merek karena Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda yang dimana sangat dibutuhkan perlindungan hukum untuk menjaga merek tersebut.

Dalam perkembangannya dewasa ini, fungsi dan peran dari merek itu sendiri tidak hanya sebagai nama atau pembeda suatu produk saja, melainkan namun sudah menjadi penentu maupun keunggulan dari suatu produk terhadap produk lain dalam persaingan usaha. Merek juga kini sudah menjadi salah satu aset sebuah perusahaan yang diseleksi dan dipelihara dengan sebagai suatu fungsi dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan dan mengembangkan suatu

---

<sup>28</sup> Mastur, **Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten**, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, 2012 hlm.65

<sup>29</sup> Khoiril Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan integrasi Islam**, UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 7-8

bisnisnya. Perlindungan hukum yang baik di bidang merek akan sangat mempengaruhi dari kelangsungan sebuah perusahaan dan serta meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global.<sup>30</sup>

Istilah dari Merek dapat diartikan melalui beberapa cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas merek itu sendiri. Dalam arti sempit, Merek dihubungkan dengan pengidentifikasian suatu produk dan pembedanya dari produk-produk para pesaing lain yang sejenis ataupun tidak sejenis, baik dalam bentuk pemakaian menggunakan nama tertentu, suatu logo tertentu, desain tertentu maupun tanda atau simbol tertentu.<sup>31</sup> Tujuan utama dari adanya merek adalah untuk membedakan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang sejenis, Kemudian muncul pertanyaan tentang mengapa suatu merek harus digunakan dalam kegiatan barang atau jasa? Pada umumnya, merek mempunyai empat fungsi utama yaitu untuk membedakan produk barang atau jasa yang berada di pasar (market), menunjukkan asal produk atau jasa tersebut, adanya jaminan kualitas, dan sebagai media promosi. Dengan demikian, fungsi-fungsi merek tersebut baru dapat dijalankan oleh suatu merek ketika merek tersebut melekat pada suatu barang atau jasa yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan akan menjadi merek pasif yang dimana merek itu tidak dapat dijadikan sebagai tanda pengenal.

Merek-merek yang tidak digunakan dalam perdagangan dapat berakibat penghapusan merek tersebut. Penghapusan tersebut dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan permohonan merek yang bersangkutan dan juga gugatan oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga. Hak

---

<sup>30</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, **Hak Kekayaan Intelektual di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 209

<sup>31</sup> Casavera, **15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 3

atas merek demikian juga dengan hak-hak lainnya dalam lingkup kekayaan intelektual memiliki posisi strategis secara ekonomi dimana pemiliknya dapat memperoleh manfaat ekonomis dari adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh para pemilik kekayaan intelektual. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ketika hak merek hendak dijadikan jaminan beberapa hal perlu mendapatkan perhatian diantaranya yaitu nilai dari merek tersebut, kemungkinan permasalahan yang terkait dengan kepemilikan hak merek tersebut dan adanya aturan hukum yang mengaturnya. Dengan adanya merek pada suatu barang atau jasa maka melekat pula reputasi dari merek tersebut pada barang dan jasa hal inilah membuat merek memiliki nilai sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi.

Definisi dari Merek juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang/atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara umum, merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak adalah Merek yang mengandung salah satu unsur dibawah ini<sup>32</sup>:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum yang dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan.

---

<sup>32</sup> Ahmadi Miru, **Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.14-15



2. Tidak memiliki daya pembeda karena merek tersebut terlalu sederhana atau terlalu rumit sehingga tidak jelas.
3. Telah menjadi milik umum karena bersifat umum dan mejadi milik umum
4. Merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam kata lain menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain Unsur-Unsur diatas, Merek juga dapat didaftarkan dan harus ditolak apabila<sup>33</sup>:

1. Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu sebelumnya untuk barang atau jasa sejenis.
2. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
3. Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah dikenal di tengah masyarakat.
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang memiliki hak.
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional

---

<sup>33</sup> Ahmadi Miru, **Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 16-18

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

Melalui poin-poin diatas maka terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan hak merek. Seperti banyak terdapat merek pasif maksudnya adalah merek-merek yang hanya terdaftar dalam daftar umum merek namun tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Selain itu, hak merek rentan mengalami apa yang disebut dengan pelanggaran merek dikarenakan fungsi dari merek sebagai identitas suatu produk atau jasa dan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Selain Pelanggaran terhadap hak merek, yang perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan adanya gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap merek terdaftar yang berujung pada pembatalan dan atau penghapusan hak merek tersebut. Yang terakhir tidak kalah penting juga harus adanya aturan yang mengatur dan menjamin suatu hak merek dan dapat menjadikan merek mendapatkan perlindungan atas merek.

Maka dalam pengaturannya terdapat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana disebutkan bahwa “Merek” yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2(dua) dimensi dan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang/atau

jasa.<sup>34</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Merek juga dapat dikatakan sebagai sebuah tanda yang berfungsi sebagai tanda pengenal atau lambang. Sebagai penganak, suatu merek dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Bahkan di beberapa negara lain, suara maupun bau dapat dikategorikan atau didaftarkan sebagai merek. Yang dimaksud dengan tanda berupa gambar meliputi gambar, lukisan, foto dan logo yang kemudian dapat dijadikan sebagai merek.

Diatas telah dijelaskan definisi dari merek bahwa suatu merek adalah sebuah tanda yang mempunyai kemampuan atau daya untuk membedakan atas suatu merek dengan merek lain. Namun belum terdapat penjelasan apakah tanda-tanda yang dapat dijadikan merek, berikut penjelasan tanda-tanda yang dapat dijadikan sebagai merek.<sup>35</sup>

#### 1. Merek yang Merupakan Kumpulan Kata atau Kata-Kata

Merek yang terdiri atas satu kata atau sekumpulan kata-kata adalah merupakan jenis merek yang paling banyak dan sering kali digunakan. Merek kata sangat mudah dipromosikan dan diiklankan karena merek kata ini dengan mudah dapat menimbulkan kesan dalam ingatan para konsumen, baik melalui pendengaran maupun melalui penglihatan. Berdasarkan kuat atau lemahnya dari daya pembedanya, merek kata ini dapat diklasifikasi menjadi:

##### a. Kata Ciptaan

Kata atau kata-kata ciptaan ini merupakan kata-kata yang belum pernah dipakai sebelumnya, khusus diciptakan untuk dipakai

---

<sup>34</sup> Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>35</sup> Suyud Margono, **Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.55

sebagai sebuah merek dagang, tidak mempunyai daya pembedaan yang kuat.



Contoh:

**Gambar 1.1**<sup>36</sup>

**Contoh Merek Kata Ciptaan**

**b. Kata Rangkaian**

Suatu kata yang merupakan hasil rangkaian dari dua kata atau lebih, yang dalam pemakaiannya sebagai erek. Rangkaian ini tidak menyiratkan suatu arti tertentu, serta tidak mengandung arti yang ada hubungannya dengan sifat.



Contoh:

**Gambar 1.2**<sup>37</sup>

**Contoh Merek Kata Rangkaian**

**c. Kata Umum**

Kata Umum adalah kata-kata biasa yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa yang mengandung arti tertentu, tetapi dalam penggunaannya sebagai merek harus tidak mempunyai hubungan dengan barang-barang yang ditandai dengan merek tersebut.

<sup>36</sup> Contoh Merek Kata Ciptaan, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+samsung>, diakses pada tanggal 10 April 2019

<sup>37</sup> Contoh Merek Kata Rangkaian, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+facebook>, diakses pada tanggal 10 April 2019



Contoh:

**Gambar 1.3<sup>38</sup>**

**Contoh Merek Kata Umum**

d. Kata Kiasan

Kata-kata yang dalam penggunaannya sebagai merek, dengan secara terselubung dan memiliki kiasan mempunyai hubungan dengan barang-barangnya, tetapi yang tidak secara langsung menimbulkan kesan bahwa merek tersebut menerangkan tentang barang-barangnya.



Contoh:

**Gambar 1.4<sup>39</sup>**

**Contoh Merek Kata Kiasan**

2. Merek Merupakan Penggabungan Huruf-Huruf

Huruf-huruf yang dipakai sebagai merek dapat bermacam-macam bentuknya seperti berupa inisial atau singkatan sebuah kata saja, dengan atau tanpa titik-titik pemisah. Berupa gabungan antara huruf-huruf dengan

<sup>38</sup> Contoh Merek Kata Umum, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+kopitiam>, Diakses pada tanggal 10 April 2019

<sup>39</sup> Contoh Merek Kata Kiasan, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+aqua>, Diakses pada tanggal 10 April 2019

suatu desain atau pola gambar tertentu, ditulis secara khusus atau berbentuk khusus dalam bentuk monogram.



Contoh:

**Gambar 1.5<sup>40</sup>**

#### **Contoh Merek Penggabungan Huruf-Huruf**

### 3. Merek Merupakan Penggabungan Angka-angka

Penggunaan angka-angka sebagai merek dagang sebenarnya agak kurang lazim. Pada umumnya, merek-merek yang terdiri dari angka-angka ini kurang memiliki daya pembeda dan kurang berfungsi sebagai petunjuk asal barang karena biasanya angka-angka tersebut lebih bersifat sebagai tanda derajat mutu barang secara umum.



Contoh:

**Gambar 1.6<sup>41</sup>**

#### **Contoh Merek Penggabungan Angka-Angka**

### 4. Merek Menggunakan Gambar

Merek menggunakan gambar ini merupakan termasuk dalam kategori “devices” yaitu yang meliputi tanda tangan, potret, gambar, lukisan,

<sup>40</sup> Contoh Merek Penggabungan Huruf-Huruf, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+bca>, Diakses pada tanggal 10 April 2019

<sup>41</sup> Contoh Merek Penggabungan Angka-Angka, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+djarum+76>, Diakses pada tanggal 10 April 2019

insignia, emblem, dan monogram. Gambar ini merupakan jenis merek yang paling awal dipergunakan untuk menandai barang-barang dagangannya dan dalam banyak hal, merupakan suatu jenis merek yang paling berharga di antara merek jenis-jenis merek lainnya.



Contoh:

**Gambar 1.7<sup>42</sup>**

#### **Contoh Merek Menggunakan Gambar**

#### 5. Merek Menggunakan Nama Orang

Seorang produsen atau pedagang biasanya berkeinginan untuk menggunakan suatu merek yang masih ada hubungannya atau mengandung unsur yang diambil dari nama pribadinya sebagai ciri atau identitas sebuah produk yang dimilikinya.



Contoh:

**Gambar 1.8<sup>43</sup>**

#### **Contoh Merek Menggunakan Nama Orang**

<sup>42</sup> Contoh Merek Menggunakan Gambar, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+apple>, diakses pada tanggal 10 April 2019

<sup>43</sup> Contoh Merek Menggunakan Nama Orang, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+johnny+andrea>, diakses pada tanggal 10 April 2019



6. Merek Menggunakan Susunan Warna

Sehubungan dengan penggunaan unsur warna sebagai ciri khas dari suatu merek, maka dapat dikatakan bahwa satu warna saja sebagai sendirinya tidak dapat dijadikan merek dari suatu barang. Hal ini adalah wajar, mengingat terbatasnya jumlah warna-warna yang ada, sehingga tidak seorangpun boleh memonopoli satu warna tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakan warna yang sama bagi hasil-hasil produksi suatu merek / produk yang dimilikinya.



Contoh:

**Gambar 1.9<sup>44</sup>**  
**Contoh Merek Menggunakan Susunan Warna**

7. Merek Menggunakan Kombinasi Berbagai Unsur-Unsur

Suatu merek memang dapat terdiri dari gabungan antara suatu kata dengan suatu sarana, suatu nama dengan potret, suatu bentuk dengan suatu kata, dan sebagainya. Namun demikian, jika kombinasi tersebut terdiri atas tanda-tanda yang tidak dapat dijadikan merek karena tidak terdapat daya pembeda, maka besar kemungkinan kombinasi unsur dari merek tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda dalam kombinasi atas unsur-unsur tersebut adalah misalnya suatu bentuk lingkaran yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, tetapi apabila lingkaran tersebut dikombinasikan dengan kata “cycle” maka gabungan dari

<sup>44</sup> Contoh Merek Menggunakan Susunan Warna, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+ebay>, diakses pada tanggal 10 April 2019

unsur merek tersebut dapat menjadi suatu merek yang mempunyai daya pembeda dan dapat didaftarkan.



Contoh:

Gambar 1.10<sup>45</sup>

#### Contoh Merek Menggunakan Kombinasi Unsur-Unsur

Terdapat beberapa standar yang digunakan oleh sebagian besar Pengadilan Federal di Amerika Serikat dalam menentukan suatu merek memiliki daya pembeda (yang telah dikeluarkan oleh *the United States Court of Appeals for the Second Circuit* dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc*) yang dikenal dengan sebutan “*Spectrum of distinctiveness*”. Dalam spektrum ini, dikenal 5 (lima) tingkatan merek dari yang paling rendah daya pembedanya sampai yang paling tinggi daya pembedanya atau dari yang tidak bisa didaftar sebagai merek sampai yang bisa didaftarkan sebagai merek. Berikut lima jenis merek berdasarkan kekuatan daya pembedanya.<sup>46</sup>

a. *Generic Mark* atau Merek Generik.

Merek Generik merupakan bagian yang paling rendah daya pembedanya. Yang dimaksud dengan merek generik yaitu ketika penyebutan tanda tersebut merujuk pada produk tersebut dan yang berakibat merek tersebut menjadi salah satu istilah umum di masyarakat. Walau pada awalnya, merek tersebut tidak dijadikan suatu istilah umum untuk merujuk pada produk yang

<sup>45</sup> Contoh Merek Menggunakan Kombinasi Berbagai Unsur, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+seven+eleven>, diakses pada tanggal 10 April 2019

<sup>46</sup> Dwi Agustine Kurniasih, *Apalah Arti Sebuah Nama? (What's in a Name?)*, Rechtsvinding Online. Siakses pada tanggal 10 April 2019

dimaksud namun hal ini terjadi ketika merek tersebut dipromosikan kemudian masyarakat terbiasa menyebut produk-produk lain yang sejenisnya dengan nama merek tersebut. Misalnya, ketika perusahaan Bayer kehilangan merek produknya yaitu “ASPIRIN” dikarenakan kebanyakan konsumen yang hendak membeli obat penghilang rasa sakit seringkali menyebut merek “ASPIRIN”. Akibatnya merek ASPIRIN menjadi *generic term* atau istilah umum untuk menyebut obat penghilang rasa sakit dan sekarang setiap produsen obat dengan bahan dasar *acetylsalicylic acid* dapat menyertakan kata Aspirin pada tiap produknya

b. *Descriptive Marks* atau Merek Deskriptif

Merek Deskriptif adalah merek yang menyebutkan nama produk atau jasa yang ditawarkan. Namun berbeda dengan merek generik, merek deskriptif bisa memperoleh perlindungan hukum apabila dapat ditunjukkan adanya “*Secondary Meaning*” yang berarti bahwa merek produk tersebut berhubungan erat dengan pemilik produk tersebut melalui promosi dan penggunaan dalam waktu yang lama. Misal merek SHARP untuk barang televisi

c. *Suggestive Mark* atau Merek Sugestif

Merek jenis ini mempunyai unsur deskriptif tetapi unsur tersebut cukup abstrak menunjukkan kualitas suatu produk tanpa harus menggambarannya. Contohnya adalah merek “Roach Motel” untuk produk perangkap kecoa.

d. *Arbitrary Mark*

*Arbitrary Mark* yang secara umum dapat dikatakan sebagai kata yang biasa digunakan sehari-hari tanpa terhubung dengan merek produknya. Contohnya

yaitu merek APPLE untuk produk komputer dan telepon genggam atau merek TULIP untuk peralatan rumah tangga.

e. *Fanciful Mark*

*Fanciful Mark* merupakan merek dengan spektrum pembeda yang paling tinggi. Pada tingkatan tertinggi ini, merek jenis ini akan memperoleh perlindungan hukum yang paling kuat dan juga paling mudah untuk didaftarkan sebagai merek. *Fanciful Mark* pada dasarnya berasal dari kata-kata temuan (Invented Words) yang tidak mempunyai arti lain selain memang digunakan sebagai merek. Misalnya merek XEROX dan merek KODAK. Kedua merek itu berasal dari kata-kata temuan yang tidak mempunyai arti yang tidak mempunyai arti yang kemudian lambat laun dikenal secara luas sebagai merek suatu produk.

Dalam hal pemeriksaan merek (Pejabat Fungsional pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek) melihat daya pembeda suatu merek dari 2 (dua) segi yaitu *High Distinctive Character* (daya pembeda yang lemah). Untuk menentukan tinggi rendahnya daya pembeda tersebut dengan melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam merek. Apabila suatu merek tidak memberikan kesan yang sama dengan merek lain maka perlindungan yang didapat merek tersebut menjadi kuat. Namun apabila suatu merek memberikan kesan sama dengan merek lain maka perlindungan terhadapnya akan menjadi rendah dan kemungkinan besar pendaftarannya akan ditolak.

Maka, berdasarkan uraian dari pengertian, ciri-ciri dan berbagai macam Merek diatas yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu terkait Merek Deskriptif. Merek Deskriptif adalah kata-kata atau simbol yang digunakan tidak hanya untuk menunjukkan merek dari suatu barang atau jasa melainkan juga untuk mendeskripsikan kualitas ataupun karakter dari barang atau jasa dengan menggunakan merek tersebut. Dalam hal ini merek yang terbukti deskriptif tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh hak merek.

### 1. Pengaturan Merek Deskriptif Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Secara filosofis, merek merupakan suatu jenis simbol atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan identitas suatu barang atau identitas suatu jasa. Penamaan atau penandaan terhadap seseorang atau suatu benda telah ada semenjak zaman dan peradaban Lembah Indus.<sup>47</sup> Fungsi dari Merek yaitu untuk melindungi dari adanya peniruan dari suatu produk dan juga untuk mengamankan hak dari pemilik nama dari pemegang produk tersebut.<sup>48</sup> Tidak semua Merek dapat didaftarkan dan memiliki Hak Merek, Salah satunya yaitu Merek Deskriptif. Berikut beberapa pengertian dari Merek Deskriptif (Descriptive Marks):

1. Menurut *Black's Law Dictionary*, *descriptive marks* adalah “*a symbol to describe color or characteristics that effect the product's user. It must be distinctive enough to be on its own*” (suatu tanda yang menggambarkan warna atau karakter yang mempengaruhi penggunaan suatu produk.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Harahap, **Tinjauan umum Merek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm.25

<sup>48</sup> Harahap, **Tinjauan umum Merek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm.39

<sup>49</sup> Bryan A, Garner, **Black's Law Dictionary 8thed**, West Group,2004

2. Sedangkan menurut Alina Martinescu dalam jurnal yang berjudul “*Descriptive marks vs Suggestive marks: a case study*” memberikan definisi *descriptive marks* sebagai “*the descriptive character of a trademarks refers to the capacity to describe a thing and to assign it a meaning indirectly* (Suatu kata-kata dari merek yang memiliki kemampuan untuk merujuk kepada penjelasan suatu objek dan memberikan pengertian secara tidak langsung).<sup>50</sup>
3. Dalam suatu perkara merek di Amerika Serikat antara *Big O Tire Dealers, Inc* melawan *The Goodyear Tire & Rubber Company* menjelaskan petunjuk terkait klasifikasi kata yang digunakan dalam hukum merek. Diantara petunjuk terkait klasifikasi kata yang digunakan dalam hukum merek. Diantara petunjuk pengertian tersebut terdapat pengertian mengenai *a merely “descriptive word”* yaitu sesuatu yang menggambarkan perhatian terhadap bahan, kualitas, dari suatu produk.<sup>51</sup>
4. Sedangkan dalam buku “*Trademark Law and Unfair Competition Fifth Edition*” memberikan definisi merek deskriptif sebagai suatu tanda yang menggambarkan dengan kata-kata kepada pembeli dari sifat, kualitas, atau bahan dari suatu barang atau jasa.<sup>52</sup>

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa Merek Deskriptif yaitu kata-kata atau simbol yang digunakan

---

<sup>50</sup> Alina Martinescu, *Descriptive Marks versus Suggestive Marks: A Case Study*, IP Value, 2014, hlm. 122.

<sup>51</sup> Beverly W Pattishal, *Trademarks and Unfair Competition Fifth Edition*, Lexis Nexis, 2002, hlm. 53.

<sup>52</sup> Beverly W Pattishal, *Trademarks and Unfair Competition Fifth Edition*, Lexis Nexis, 2002, hlm. 54



tidak hanya untuk menunjukkan merek dari suatu barang atau jasa, melainkan juga untuk mendeskripsikan kualitas atau karakteristik dari suatu barang atau jasa dengan menggunakan merek. Maka dalam hal ini, Merek Deskriptif tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dari merek itu sendiri. Suatu merek yang hanya menjelaskan atau hanya bersifat keterangan dari suatu barang atau jasa yang hendak didaftarkan dianggap memiliki daya pembeda yang lemah berdasarkan lemahnya teori kekuatan merek itu sendiri, karena merek tersebut hanya menjelaskan bahan, kualitas, karakteristik, fungsi, tujuan, kualitas, atau penggunaan dari barang atau jasa tersebut yang akan didaftarkan tidak memiliki ciri tertentu atau ciri khusus sebagai pembeda sehingga tidak dapat memenuhi fungsi merek tersebut sebagai tanda pembeda yang melekat pada barang atau jasa yang dilindungi tersebut.<sup>53</sup>

Pengaturan prinsip tentang merek generik dan merek deskriptif di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 pada pasal 20 huruf (b) yang berbunyi : “Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. Dan pada bagian penjelasan hanya dikatakan bahwa merek tersebut berkaitan atau menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contoh merek Gula atau gambar gula untuk jenis barang atau produk gula. Maka pada uraian diatas tidak diberikan secara jelas dengan contoh merek mana yang dikatakan dengan merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa dan mana yang dikatakan merek yang berkaitan dengan barang

---

<sup>53</sup> Ari Wibowo, **Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive TradeMark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**, Private Law, Edisi 07, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 2015, hlm.33.



atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, sehingga pengaturan seperti ini menimbulkan suatu kesalahan dalam penafsiran dalam memahami suatu barang atau jasa.

Sebenarnya pengaturan tentang, merek generik dan merek deskriptif telah lebih dijelaskan dalam aturan di WIPO (World Intellectual Property Organization). Bagaimana dijelaskan bahwa “Permohonan pendaftaran merek dagang biasanya akan ditolak pada ketentuan yang mengacu kepada *absolute grounds* pada kasus-kasus yang bersifat generik, sebagai contoh yaitu perusahaan yang mendaftarkan merek dagang ”Water” ( Air ) pada pendaftaran merek yang menjelaskan bahwa melakukan penjualan berupa air/air minum, maka merek tersebut akan ditolak karena “Water” adalah nama deskriptif dari produk air minum tersebut, kemudian contoh lain yaitu apabila terdapat perusahaan yang mendaftarkan suatu merek dengan kata “Noodles” untuk pendaftaran merek yang menjelaskan penjualan Mie atau Mie Instant maka pendaftaran tersebut akan ditolak dikarenakan pada pendaftaran tersebut hanya menjelaskan nama deskriptif dari produk Mie Instant tersebut.

Istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat dilindungi sebagai merek karena fungsi dari hak merek itu sendiri yaitu untuk dapat menunjukkan suatu daya pembeda, apakah berdasarkan arti atau asosiasi dari arti, yang membedakan asal dari produk dimana merek tersebut melekat. Kata-kata yang hanya mendeskripsikan kualitas, bahan-bahan atau karakteristik apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat menunjukkan daya pembeda tersebut.

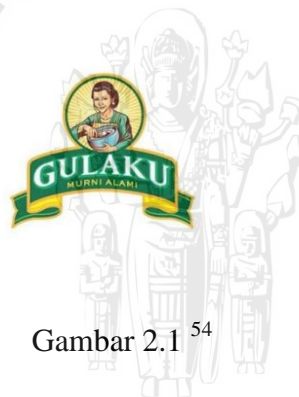
Konsep merek deskriptif atau *descriptive marks* di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yang berisi sebagai berikut:

Pasal 20

b: “Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Berikut dibawah ini, penulis paparkan merek-merek deskriptif yang terdaftar di Indonesia.

a. Merek GULAKU



Gambar 2.1<sup>54</sup>

Gambar Merek Gulaku

Merek Gulaku telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan nomor 556672, IDM000284182 untuk item barang gula. Berdasarkan pengertian-pengertian dari pasal 20 huruf b Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan aturan WIPO, maka merek Gulaku merupakan merek deskriptif, dikarenakan dimana merek GULAKU terdiri dari kata “gula” (sama dengan nama suatu barang) dan kata “ku” yang berarti kata kepemilikan dari milik aku. Maka berdasarkan

<sup>54</sup> Gambar Merek Gulaku, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=gambar+merek+gulaku>, diakses pada tanggal 10 April 2019

uraian diatas merek GULAKU sebenarnya tidak dapat didaftarkan kecuali terdapat suatu gambar tambahan selain kata “gulaku”.

Terkait pelanggaran merek deskriptif terdapat dalam pasal 83 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 yang menjelaskan 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/jasa yang sejenis.

b. Merek Aqua



Gambar 2.2<sup>55</sup>  
Gambar Merek Aqua

Merek Aqua merupakan salah satu contoh Merek yang sudah terdaftar di Daftar Umum Merek pada kelas 32 dengan item berupa air mineral. Kata Aqua berasal dari bahasa latin yang artinya air<sup>56</sup>, dan telah mejadi Bahasa Indonesia dengan sebutan aquades yang di dalam bahasa sehari-hari biasa disebut juga aqua (singkatan dari aquades) yang artinya juga air. Berdasarkan pengertian dari pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan aturan WIPO mengenai merek generik, maka merek Aqua juga memiliki makna/arti yang sama dengan barang air (air mineral) yang diperdagangkan. Juga pada awalnya saat pendaftaran

<sup>55</sup> Gambar Merek Aqua, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=gambar+merek+aqua>, diakses pada tanggal 10 April 2019

<sup>56</sup> Aqua berasal dari bahasa latin yaitu air, Keputusan Mahkamah Agung No. 014K/N/HaKI/2003

merek Aqua oleh PT. Aqua Golden Mississippi ke kantor Merek (DJKI), oleh Direktorat Merek juga diberlakukan bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan karena melanggar pasal 20 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016., yang menyatakan bahwa merek Aqua merupakan keterangan dari barang yang diperdagangkan yaitu air. Kemudian, pendaftaran merek Aqua akhirnya harus dilaksanakan oleh kantor merek berdasarkan keputusan Mahkamah Agung no.757K/Pdt/1989 setelah melalui beberapa tahapan peradilan yang cukup panjang. Dan merek Aqua terdaftar dalam Daftar Merek Umum Merek dengan nomor 555855 yang selanjutnya memiliki kekuatan hukum yang tetap.

c. Merek Mie Sedaap



Gambar 2.3<sup>57</sup>  
Gambar Merek Mie Sedaap

Merek Mie Sedaap telah terdaftar dengan nomor IDM000077096 untuk barang mie. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan aturan dari WIPO bahwa kata mie sedap merupakan merek deskriptif, karena merek Mie Sedaap mengandung kata Mie yang sama atau menyebutkan jenis dari mie itu sendiri dan kata Sedaap yang dimana menjelaskan keterangan dari rasa dari mie tersebut, maka merek Mie Sedaap merupakan Merek Deskriptif. Dan seharusnya Merek Mie Sedaap itu tidak dapat didaftarkan, karena kata-kata dari Mie Sedaap

<sup>57</sup> Gambar Merek Mie Sedaap, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=gambar+merek+mie+sedaap>, diakses pada tanggal 10 April 2019

itu dapat digunakan oleh para produsen lain yang memproduksi barang yang sama yang pada kasus ini adalah makanan jenis mie dengan promosi bahwa mie yang mereka produksi juga mie dengan rasa yang sedap alias Mie Sedaap. Agar dapat didaftarkan sesuai aturan yang ada seharusnya terdapat kata tambahan ataupun gambar tambahan pada merek tersebut sebagai daya pembeda seperti Mie Sedaap AAX, dan aturan dalam penulisan etiket merek tersebut juga hanya tulisan AAX dengan gambar pembeda yang diperbolehkan, sedangkan unsur-unsur lainnya tidak boleh disertakan.

Melalui Penjelasan diatas dan melihat dari contoh-contoh Merek Deskriptif yang terdaftar maka, Merek yang bersifat Deskriptif tidak mampu menunjukkan daya pembeda yang dimilikinya sehingga esensi merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual tidak nampak pada merek yang bersifat *descriptive marks*. Maka berdasarkan uraian diatas beserta contoh-contoh Merek yang ada diatas, Merek Deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai suatu Merek dikarenakan tidak terdapat daya pembeda terhadap Merek lain serta Merek tersebut hanya berisi penjelasan dari Merek tersebut beserta karakteristik dari Merek tersebut.

Yang menjadi prinsip umum dalam menentukan daya pembeda dari sebuah merek adalah jika seseorang memperoleh gagasan mengenai merek yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan barang/jasa tersebut, hal ini tidak cukup untuk digolongkan sebagai merek. Dengan demikian, merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai dan asal geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Menurut Penulis hal inilah yang menyebabkan merek yang bersifat *Descriptive* tidak dapat didaftarkan.

## 2. Analisis Merek Open Mic Terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dijelaskan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan jika:

- c. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- d. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- e. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/jasa yang sejenis;
- f. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/jasa yang diproduksi;
- g. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau;
- h. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Merek “Open Mic” terkait isi pasal yang telah dijelaskan diatas yaitu bahwa pendaftaran Merek “Open Mic” telah melanggar huruf b yaitu “Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. Merek *Open Mic* terdaftar sebagai merek pada tanggal 5 Februari 2015 dengan nomor registrasi IDM0000477953 yang didaftarkan oleh Ramon Pratomo. *Open Mic* itu sendiri merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan diatas panggung dan bebas digunakan untuk siapa saja, kapan saja, dan untuk apa saja seperti pembawaan musik, pembacaan puisi,

dan berbagai kegiatan yang menggunakan suatu media yaitu Mic. Maka berdasarkan pengertian tersebut Merek *Open Mic* tidak dapat didaftarkan sebagai Merek ataupun memiliki perlindungan merek karena merek *Open Mic* hanya mampu menjelaskan atau mendeskripsikan merek itu sendiri, sebagaimana yang kita pahami bahwa suatu merek dapat didaftarkan apabila merek memiliki *distinctiveness* atau daya pembeda. Merek yang hanya dapat menyebutkan jenis barang/jasa ini disebut juga dengan Merek Deskriptif.

Merek Deskriptif / Descriptive Marks yaitu kata-kata, nama, simbol ataupun gabungan diantaranya yang berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi yang sebagaimana digunakan tidak hanya menjelaskan atau menimbulkan merek dari suatu barang atau jasa tersebut, namun juga untuk mendeskripsikan kualitas, karakteristik, dan jenis dari barang ataupun jasa yang dijual dengan menggunakan merek tersebut. Berbeda dengan merek generik yang dimana merek generik hanya menyebutkan tanda yang merujuk pada barang atau jasa tersebut sehingga telah menjadi suatu istilah umum yang ada di masyarakat. Menurut Black's Law Dictionary, Descriptive Marks adalah "*a symbol to describe color or characteristics that effect the product's user. It must be distinctive enough to be on its own*" suatu tanda yang menggambarkan warna atau karakter yang mempengaruhi penggunaan suatu produk).<sup>58</sup> Istilah-istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat dilindungi sebagai merek karena fungsi dari hak merek adalah untuk menunjukkan daya pembeda, apakah berdasarkan arti dari hak merek adalah untuk menunjukkan daya pembeda, apakah berdasarkan arti atau asosiasi arti, yang membedakan asal dari produk dimana merek tersebut melekat.

---

<sup>58</sup> Thelawdictionary.org (online) diakses pada 10 April 2019



Kata-kata yang hanya mendeskripsikan kualitas, bahan-bahan atau karakteristik apabila digunakan secara berdiri sendiri tidak dapat menunjukkan daya pembeda tersebut. Produk-produk lain yang sejenis, yang dibuat atau diperdagangkan oleh pihak lain dapat pula menggunakan dan harus dibiarkan untuk bebas menggunakan istilah deskripsi yang sama untuk produk yang dijual kepada publik, terdapat juga uraian sebagai berikut:

*“descriptive word are not registrable as trademarks. The difficulty with descriptive word is that it would be difficult to prove their distinctiveness to maintain an infringement action as is illustrated in the case below”.*<sup>59</sup>

Melalui pengertian dan penjelasan dari Merek Deskriptif tersebut jelas bahwa Merek Open Mic sebagai Merek Deskriptif tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan Hak Merek dan Perlindungan dari Merek itu sendiri. Tidak dapatnya Merek Open Mic sebagai Merek Deskriptif didaftarkan salah satunya terkait fungsi dari merek itu sendiri yaitu tidak adanya kemampuan untuk memberikan daya pembeda. Daya Pembeda terhadap suatu merek merupakan salah satu syarat yang diisyaratkan melalui Undang-Undang terkait pendaftaran merek. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian merek yang terdapat pada Undang-Undang merek yang dimana diartikan sebagai “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa.”

---

<sup>59</sup> Dr.Ida Madiha bt Abdul Ghani Azmi, *Trade mark Law in Malaysia,Cases and Commentary*,Asia:Sweet & Maxwell,2004,hlm.169.

Maka sudah jelas bahwa merek yang menjelaskan atau bersifat keterangan dari barang atau jasa yang hendak didaftarkan dianggap memiliki daya pembeda yang lemah berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas karena merek tersebut hanya menjelaskan yang dimana hanya menjelaskan atau mendeskripsikan dari Merek tersebut yang berupa arti dari Open Mic, tidak memiliki kekhasan atau ciri khusus sebagai sehingga tidak dapat memenuhi fungsi merek sebagai tanda pembeda yang melekat pada merek itu sendiri. Menurut Penulis hal inilah yang menyebabkan Merek Open Mic sebagai Merek Deskriptif tidak dapat didaftarkan.

## **B. Konsep Yang Dapat Diterapkan Agar Merek Deskriptif Dapat Didaftarkan Sebagai Hak Merek**

Merek Deskriptif atau *Descriptive Marks* merupakan salah satu jenis merek yang tidak dapat dilindungi Hak Mereknya. Dikarenakan Merek Deskriptif tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan daya pembeda yang dimana merupakan salah satu kriteria untuk dapatnya suatu Merek didaftarkan dan memiliki perlindungan hukum. Pada prinsipnya, suatu merek haruslah mengandung daya pembeda dimana dapat membedakan barang atau jasa satu dengan yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa tanda tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Penjelasan ini sebenarnya belum menentukan bagaimana menentukan daya pembeda dari sebuah merek. Karena sebenarnya satu tanda titik sebagai tanda sederhana tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan suatu merek berbeda dengan merek lainnya. Tetapi,

Merek Deskriptif bisa didaftarkan sebagai sebuah merek dengan dibangunnya doktrin berupa *Secondary Meaning* melalui penggunaannya. *Secondary Meaning* dilakukan untuk merek yang bersifat Deskriptif atau dengan kata lain tidak memiliki daya pembeda ataupun mempunyai tetapi memiliki kekuatan pembeda yang lemah.

Suatu Merek yang bersifat deskriptif atau merek yang berasal dari kata yang hanya menggambarkan atau menjelaskan suatu produk dengan dibangunnya *Secondary Meaning* maka dapat memperoleh pengakuan konsumen, konsumen lebih dapat membedakan dan menilai suatu Merek/ produk yang ada di masyarakat. Ketika membahas Merek Deskriptif, maka pendaftarannya memerlukan suatu doktrin yaitu *Secondary Meaning* dengan tujuan agar suatu Merek Deskriptif dapat didaftarkan sebagai Hak Merek dan mendapatkan perlindungan Merek. Eratnya kaitan antara Merek Deskriptif dan *Secondary Meaning* dikarenakan suatu merek yang bersifat Merek Deskriptif tidak dapat didaftarkan sampai dibuatnya suatu makna tambahan atau *Secondary Meaning* terhadap Merek Deskriptif tersebut.

Sebagai contoh adalah kata “AQUA”, kata “AQUA” secara harfiah berarti air yang mana ketika kata “AQUA” hendak digunakan untuk menjadi merek suatu produk air minum dalam kemasan tentunya hal ini tidak dimungkinkan karena kata tersebut hanya menjelaskan (*merely descriptive*) barang atau jasa yang hendak ditawarkan namun dengan adanya “*secondary meaning*” memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kata “AQUA” sebagai merek suatu produk air minum kemasan bukan lagi hanya berarti air.

*Secondary Meaning* sebuah doktrin yang dibangun atau dibuat dalam hukum tentang merek dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>60</sup> Latar belakang dibuatnya doktrin *Secondary Meaning* yaitu merupakan reaksi dari pengadilan terhadap realita perkembangan Merek yang ada di masyarakat, dikarenakan dengan alasan pada Merek Deskriptif tidak dapatnya merek tersebut memberikan faktor pembeda yang dibutuhkan dalam pendaftaran merek tertentu. Di Uni Eropa, *Secondary Meaning* ini dibangun dikarenakan penggunaan merek diluar Eropa tidak mencukupi. Namun demikian, tidak ada persyaratan khusus bahwa produk harus dipasarkan dalam wilayah Eropa, namun tentu ini akan sangat membantu, juga pengiklanan suatu produk di dalam wilayah dalam Eropa sudah memenuhi ketentuan penggunaan.

*Secondary Meaning* di Amerika dibuktikan melalui Direct Evidence yaitu kesaksian konsumen, survey konsumen atau Indirect Evidence yaitu cara pengiklanan, pangsa pasar, bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru merek. Suatu Produk dengan kata-kata deskriptif tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum hanya dengan berdirinya kata-kata tersebut saja, melainkan dalam doktrin *Secondary Meaning* memiliki pengertian bahwa “pemakaian kata-kata deskriptif dalam jangka waktu tertentu dan dengan penggunaan secara eksklusif terhadap kata-kata deskriptif itu dapat melahirkan suatu daya pembeda yang menjadikan kata deskriptif itu dapat dibedakan dengan produk lain dalam pasar barang atau jasa.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Mclean, F. Willajeanne, *The Birth, Death, and Renaissance of The Doctrine of Secondary Meaning In The Making*, The American University Law Review, Volume 29, 1993, hlm. 747.

<sup>61</sup> Mclean, F. Willajeanne, *The Birth, Death, and Renaissance of The Doctrine Of Secondary Meaning In The Making*, The American University Law Review, Volume 29, 1993, hlm. 748.

Pada dasarnya *Secondary Meaning* berasal dari dua kata yaitu “Secondary” yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang kedua atau sekunder. Kemudian kata “Meaning” yang dalam bahasa Indonesia berarti arti, makna. Jadi apabila kedua kata tersebut digabung *Secondary Meaning* memiliki arti makna sekunder atau dengan kata lain yaitu makna tambahan. Sedangkan Willajeanne F Clean di bukunya, mengartikan *Secondary Meaning* sebagai “buyer association” yaitu apabila diartikan menjadi suatu hubungan yang mengikat antara konsumen dengan barang. Dalam kaitannya dengan merek deskriptif adalah bahwa suatu “makna tambahan arti sekunder” dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu merek yang bersifat deskriptif. Diaplikasikannya suatu makna tambahan ini membuat merek yang bersifat deskriptif dapat didaftarkan karena memiliki daya pembeda yang diberikan dari doktrin “*Secondary Meaning*” tersebut.

Pengaturan mengenai *Secondary Meaning* ini didasari oleh *Trade related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's)* yang dimana dijelaskan pada *article 17* tentang pengecualian pada artikel tersebut bahwa dimungkinkan adanya perlindungan merek yang bersifat Deskriptif namun dengan penggunaan dan aturan yang sudah ditentukan. *Secondary Meaning* memiliki keterkaitan pada dibangunnya persepsi orang-orang terhadap suatu merek yang bersifat deskriptif sehingga suatu merek deskriptif dianggap memiliki suatu daya pembeda yang membuat merek deskriptif tersebut memperoleh perlindungan hukum atas merek. Terdapat beberapa teori tentang lahirnya *Secondary Meaning* pada merek yang bersifat deskriptif, salah satunya yaitu merek dari suatu produk yang berhubungan

erat dengan pemilik produk tersebut melalui promosi dan penggunaan jangka panjang.<sup>62</sup>

Namun Merek Deskriptif yang menggunakan kata-kata deskriptif yang telah digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat kehilangan daya pembeda. Hilangnya daya pembeda pada merek tersebut apabila kata-kata tersebut telah digunakan oleh masyarakat luas, sehingga kata tersebut telah menjadi kata generik atau kata-kata umum yang menggambarkan produk sejenis, yang dimana menurut Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diketahui bahwa merek yang menggunakan kata-kata atau lambang yang sudah menjadi milik umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek sehingga ini menjadikan pentingnya doktrin *Secondary Meaning* sebagai salah satu doktrin yang dapat digunakan untuk pendaftaran merek.

Ketika kita melihat pada pembahasan yang sudah tertulis diatas, bahwa berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh negara Amerika Serikat, suatu *Secondary Meaning* lahir melalui dua cara yaitu *direct evidence* (kesaksian konsumen, survei yang dilakukan oleh konsumen) atau melalui *indirect evidence* (cara pengiklanan, pangsa pasar)<sup>63</sup>. Sedangkan di Indonesia, penggunaan *Secondary Meaning* sebagai dasar dari didaftarkannya Merek yang bersifat deskriptif dan dapat dipertahankannya hak atas merek itu dapat dilihat salah satunya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.173K/Sip/1973, jo No.645K/Sip/1983, yang dimana pada Yurisprudensi tersebut menjelaskan bahwa

---

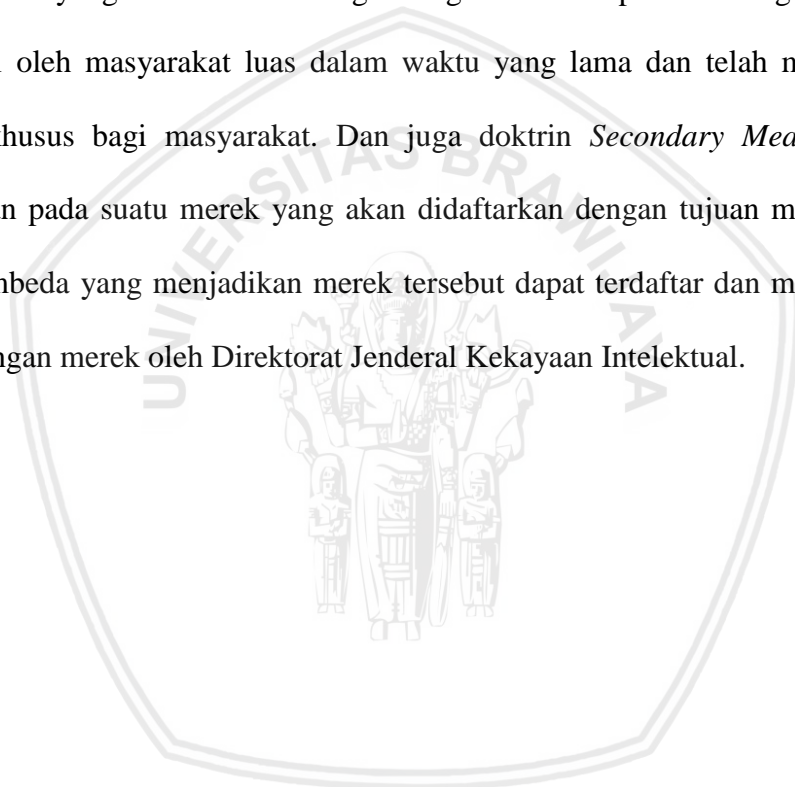
<sup>62</sup> Dwi Kurniasih, **Apalah Arti Sebuah Nama**, [http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Apalah%20Arti%20Sebuah%20Nama1\\_Dwi.pdf](http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Apalah%20Arti%20Sebuah%20Nama1_Dwi.pdf), diakses pada tanggal 11 April 2019

<sup>63</sup> Angga Hadian Putra, **Membangun *Secondary Meaning* Suatu Merek Yang Bersifat Descriptive Dalam Perdagangan Barang dan Jasa**, Jurnal Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan, Edisi April, 2012, hlm. 5



“tidak semua merek yang bertentangan dengan Undang-Undang Merek tidak dapat didaftarkan sebagai merek, ada kalanya suatu kata dapat menjadi sebuah merek apabila dalam waktu yang lama telah ada di dalam masyarakat luas secara terus menerus dan memberikan arti khusus bagi masyarakat konsumen”.

Maka, dapat disimpulkan berdasarkan putusan tersebut bahwa lahirnya *Secondary Meaning* pada suatu merek yang bersifat deskriptif adalah apabila suatu merek yang bersifat dan mengandung kata deskriptif telah digunakan dan diketahui oleh masyarakat luas dalam waktu yang lama dan telah memberikan makna khusus bagi masyarakat. Dan juga doktrin *Secondary Meaning* dapat digunakan pada suatu merek yang akan didaftarkan dengan tujuan mendapatkan daya pembeda yang menjadikan merek tersebut dapat terdaftar dan mendapatkan perlindungan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pendaftaran Merek “Open Mic” telah melanggar huruf b yaitu “Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. *Open Mic* itu sendiri merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan diatas panggung dan bebas digunakan untuk siapa saja, kapan saja, dan untuk apa saja seperti pembawaan musik, pembacaan puisi, dan berbagai kegiatan yang menggunakan suatu media yaitu Mic. Maka berdasarkan pengertian tersebut Merek *Open Mic* seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai Merek ataupun memiliki perlindungan merek karena merek *Open Mic* hanya mampu menjelaskan atau mendeskripsikan merek itu sendiri, sebagaimana yang kita pahami bahwa suatu merek dapat didaftarkan apabila merek memiliki *distinctiveness* atau daya pembeda.
2. Merek Deskriptif bisa didaftarkan sebagai sebuah merek dengan dibangunnya konsep *Secondary Meaning* melalui penggunaannya. *Secondary Meaning* dilakukan untuk merek yang yang bersifat Deskriptif atau dengan kata lain tidak memiliki daya pembeda ataupun mempunyai tetapi memiliki kekuatan pembeda yang lemah. Suatu Merek yang bersifat deskriptif atau merek yang berasal dari kata yang hanya menggambarkan atau menjelaskan suatu produk dengan dibangunnya *Secondary Meaning* maka dapat memperoleh pengakuan konsumen, konsumen lebih dapat membedakan dan menilai suatu Merek/ produk yang ada di masyarakat. Latar belakang dibuatnya konsep *Secondary Meaning* yaitu

merupakan reaksi dari pengadilan terhadap realita perkembangan Merek yang ada di masyarakat, dikarenakan dengan alasan pada Merek Deskriptif tidak dapatnya merek tersebut memberikan faktor pembeda yang dibutuhkan dalam pendaftaran merek.

## **B. Saran**

1. Dalam proses pendaftaran suatu merek lebih diharapkan agar terlaksanakannya proses pendaftaran yang sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ataupun peraturan sejenis yang terkait, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya beberapa kasus penggunaan merek deskriptif sebagai merek yang didaftarkan dan memiliki perlindungan atas Merek. Untuk pengaturan Merek Deskriptif khususnya pada penjelasan pasal 20 huruf b Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 yang bertuliskan bahwa “Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya” seharusnya diberikan tambahan penjelasan seperti “Merek tersebut merupakan keterangan dari barang atau jasa (disebut Merek Deskriptif) seperti merek Kopi Hitam untuk jenis barang kopi atau produk kopi”.
2. Peraturan mengenai Merek diharapkan lebih mempertegas lagi terkait pentingnya konsep *Secondary Meaning* pada pendaftaran Merek Deskriptif agar tidak terdapat lagi Merek yang menggunakan kata deskriptif yang mendapatkan Hak Merek. Kemudian DJKI selaku penerima pendaftaran merek, seharusnya dalam menerima merek harus mempertimbangkan syarat-syarat pendaftaran merek dan juga ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek agar tidak terdapat

masalah yang timbul akibat adanya merek yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. **Penafsiran dan konstruksi Hukum**. PT. Alumni. Bandung. 2012.
- Bosche, Peter Van Den. *The Law an Policy of The World Trade Organization*. Cambridge University Press. London. 2008.
- Casavera, **15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia**. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 8thed*. West Group. 2004.
- Gautama, Sudargo. **Hukum Merek Indonesia**. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 1989.
- Harahap. **Tinjauan Umum Merek**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 .
- Hidayah, Khoirul. **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam**. UIN Maliki Press. Malang. 2013.
- Ibrahim, Jonny. **Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Banyumedia. Malang. 2007.
- Madieha, Ida bt Abdul Ghani Azmi. *Trademark Law In Malaysia, Cases, and Commentary*. Asia : Sweet & Maxwell. 2004.
- Margono, Suyud. **Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktek di Indonesia**. Ghalia Indonesia. Bogor. 2011.
- Martinescu, Alina, *Descriptive Marks versus Suggestive Marks: A Case Study*, IP Value, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud **Penelitian Hukum**. Kencana. Jakarta. 2005.  
Mastur. **Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten**. Jurnal Ilmu Hukum Qisti. 2012.
- Miru, Ahmadi. **Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**. Rajawali Press. Jakarta. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. **Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**. Cipta Aditya Bakti. Bandung. 2001.

- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. **Mengenai Haki, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya**. Erlangga. Jakarta. 2009.
- Pattishal, Beverly W *Trademarks and Unfair Competition Fifth Edition*, Lexis Nexis, 2002.
- Philip, Kotler. **Manajemen Pemasaran**. edisi kesebelas. Indeks. Jakarta. 2003.
- Rahman, Arif. **Strategi Dahsyat Marketing Mix for Small Business**. Transmedia. Jakarta. 2010.
- Saidin, O.K. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)**. Raja Grasindo Persada. Jakarta. 2007.
- Syafrinaldi, **Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi**, UIR Press, 2010.
- Utomo, Tomi Suryo. **Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi**. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.
- Waluyo, Bambang. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Willajeanne, Mclean, F. *The Birth, Death, and Renaissance of The Doctrine of Secondary Meaning In The Making*. The American University Law Review. Volume 29. 1993

### **Skripsi dan Jurnal**

- Putra, Angga Hadian. **Membangun *Secondary Meaning* Suatu Merek Yang Bersifat Descriptive Dalam Perdagangan Barang dan Jasa**. Jurnal Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan. Edisi April. 2012.
- Wibowo, Ari. **Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**. Private Law. Edisi 07. Fakultas Hukum Sebelas Maret. Solo. 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 014K/N/HaKI/2003.

TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights) Part 2 Article 17 (Exceptions).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 173K/Sip/1973 jo Nomor K/Sip/1983.

WTO. *Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right*. 15.1.

### **Internet**

Contoh Merek Kata Umum,  
(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+kopitiam>), Diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Menggunakan Gambar,  
(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+apple>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Penggabungan Huruf-Huruf,  
(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+bca>), Diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Kata Ciptaan,  
(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+samsung>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Kata Kiasan,  
(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+aqua>), Diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Kata Rangkaian,  
(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+facebook>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Menggunakan Kombinasi Berbagai Unsur,

(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+seven+eleven>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Menggunakan Nama Orang,

(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+johnny+andrea>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Menggunakan Susunan Warna,

(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+ebay>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Contoh Merek Penggabungan Angka-Angka,

(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=logo+djarum+76>), Diakses pada tanggal 10 April 2019.

Dwi Kurniasih, Apakah Arti Sebuah Nama,

([http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Apalah%20Arti%20Sebuah%20Nama1\\_Dwi.pdf](http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Apalah%20Arti%20Sebuah%20Nama1_Dwi.pdf)), diakses pada tanggal 11 April 2019.

Gambar Merek Aqua,

(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=gambar+merek+aqua>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Gambar Merek Gulaku, ,

(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=gambar+merek+gulaku>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Gambar Merek Mie Sedaap

(<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&q=gambar+merek+mie+sedaap>), diakses pada tanggal 10 April 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,

(<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/merek>), diakses tanggal 30 September 2018.

Putusan HAKI KOPITIAM melawan KOK TONG KOPITIAM,

(<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf>) di akses tanggal 30 September 2018.

Thelawdictionary.org (online) diakses pada 10 April 2019.



## LAMPIRAN 1

IDM000477953

Status: Registered (2015-06-05)

(111)

Registration Number  
IDM000477953

(210)

Serial number of the application  
J002013025009

(220)

Date of filing of the application  
2013-05-28

(180)

Expected expiration date of the registration/renewal  
2023-05-28

(540)

Mark



(541)

Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters  
OPEN MIC INDONESIA

(731)

Name and address of the applicant  
RAMON PRATOMO

Jl. Alam Hijau No. 36 Pasadena Sentul City RT. 003/005 Kel. Sumurbatu, Kec. Babakan Madang Bogor – Jawa Barat

(511)

The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto

Hiburan, acara hiburan radio, hiburan televisi.

41