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

Ari Wibowo,
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
abiogadul@gmail.com

Hernawan Hadi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This research aims to determine arrangements and Implementation of the principle of good faith and distinctive; the trademark registration that is the goods description, with legal consequences for trademark registration. This research is descriptive normative legal research that done by collecting primary and secondary materials through studying on the literature and documents. Analysis of legal materials through syllogism deduction with approach of legislation method. The results obtained of this research, that the principle of good faith and distinctiveness the trademark registration is the product description (descriptive trademark) applied at the time of the substantive examination accordance with the provisions of article 18 to Article 27 of Law No. 15 of 2001 regarding Marks.

Keywords: Descriptive Trademark, Distinctiveness of a Mark

ABSTRAK


Kata kunci: Merek Keterangan Barang, Daya Pembeda Merek

A. Pendahuluan

Dengan dapat didaftarkan suatu tanda atau kata milik umum menjadi sebuah merek, maka akibatnya adalah adanya pengakuan atau mendapat pelindungan hukum yang berupa hak atas merek. Di sisi lain, dengan terdaftarnya merek tersebut juga akan menimbulkan problematika di kemudian hari dikarenakan dengan adanya hak ekslusif atas merek terhadap kata atau tanda milik umum menjadi milik pribadi maka hal tersebut akan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat yang berujung pada adanya gugatan pembatalan oleh pihak ketiga terhadap merek dagang tersebut, di Indonesia banyak terdapat kasus-kasus gugatan pendaftaran merek yang digugat dengan dasar gugatan merek tersebut bertentangan dengan pasal 4 mengenai likai baik dan pasal 5 terutama huruf c dan huruf d mengenai pengunaan tanda umum dan pengunaan kata yang bersifat keterangan barang, aduan gugatan pembatalan merek yang dianggap memuat keterangan barang antara lain;


Gugatan pembatalan pendaftaran merek perihal merek dagang yang menggunakan kata umum dan merupakan keterangan barang juga dilakukan oleh PT. Meroko Tetap Jaya terhadap merek dagang KENO TELU, Daftar merek No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Cv. Saprotan utama, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri semarang, register perkara Nomor : 02/ Haki/ M/2008/Pn.Niaga Smg, yang diputus pada tanggal 13 mei 2008 dan kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari uraian diatas menimbulkan pertanyaan bagi Penulis apakah mereka yang menggunakan kata keterangan barang, berhak memperoleh perlindungan hukum dan mengenai bagaimana mereka tersebut dapat terdaftar jika tidak memenuhi syarat substantif. Dalam hal ini penulis menemukan ada ketidak pastian dalam sistem pendaftaran mereka, dikarenakan seolah-olah para pelaku usaha dengan mudahnya mendaftarkan mereka yang terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu penulis menemukan ada ketidakjelasan mengenai peraturan tentang apa yang dimaksud dengan suatu kata dikategorikan sebagai tanda umum dan bersifat keterangan barang. Sehingga banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan dari sistem pendaftaran mereka di Indonesia, untuk dapat mendaftarkan mereka yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark).

B. Metode Penelitian


Analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode silogisme dengan pendekatan deduktif yang bertujuan mencari jawaban atas isu hukum mengenai kesesuaian penggunaan kata umum atau berkaitan dengan keterangan barang menjadi suatu mereka, dengan cara menempatkan pengaturan tentang pendaftaran mereka sebagai premis mayor dan penerapan prinsip ilikad baik dan daya pembeda mereka sebagai premis minor. Kemudian dari kedua hal tersebut dapat ditarik konklusi mengenai permasalahan yang ada (Peter Mahmud Marzuki. 2010:47).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Merek Dagang yang bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan Undang-undang yang berdasarkan pada TRIPs, yang kemudian diubah dan di terapkan di Indonesia, sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pasal 15 TRIPs yang mengatur tentang pendaftaran merek, menerangkan bahwa pemenuhan dan pendaftaran merek ditentukan di masing-masing Negara anggota, dan Pasal 17 menerangkan bahwa penggunaan secara wajar istilah-istilah deskriptif diperbolehkan selama tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Di Indonesia pendaftaran merek berdasar pada Undang-Undang No 15 tahun 2001, akan diuji dengan prinsip ilikad baik (Pasal 4) dan alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran (Pasal 5) serta alasan relatif ditolaknya pelanggaran (Pasal 6), dalam pendaftaran merek (Ahmad Miru, 2005:20).

Baju bagaimana dengan suatu merek yang terindikasi memuat kata atau tanda yang berkaitan dengan keterangan barang dapat didaftarkan, dalam hal ini ada beberapa Jurisprudensi, yang bisa digunakan untuk menjadi dasar suatu pendaftaran merek yang bersifat keterangan Barang, yaitu:


c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.904/1970 dikenal dengan perkara merek Super Mie telah menyatakan bahwa kata barang mie super (SUPERMIE) telah menjelma menjadi merek "hot word is merk geworden". Bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tanggal 9 Januari 1957 dalam perkara merek KRAFT yang dalam bahasa Jerman berarti tenaga atau kekuatan, dapat dianggap telah menjelma menjadi merek.

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04./N/HaKI/2001 tertanggal 8 Juli 2002, yang pada pokoknya menyatakan: "Bawho benar merek Penggugat asal dan Tergugat asal sama-sama menggunakan kata "Berger" yang merupakan kata umum, namun keduaunya mempunyai daya pemeda dengan adanya penambahan kata ketelah "Berger" yaitu "Master" untuk merek Penggugat asal (Berger Master) dan "Seidl" untuk merek Tergugat asal (Berger-Seidle), sehingga baik siang kata-kata maupun bunyi tidak ada persamaan;"

e. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 023 KN/HaKI/2005 tentang merek kopi ESPRESSO yang menyatakan: Bahwa merek "Espresso" (kata tunggal) yang telah terdaftar dengan Nomor Daftar 328456 sebagai merek dagang jenis kopi, tetapi dengan pendaftaranannya itu tidak berarti penggunaan kata "Espresso" menjadi monopoli milik pihak yang telah mendaftarkan tersebut, karena kata Espresso bermakna sari kopi atau kopi yang pekat, sehingga penggunaan kata Espresso tersebut dapat dipergunakan semua orang asalkan tidak bersifat kata tunggal;

f. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 179 PK/PDT/SUS/2012 tentang merek KOPITIAM. Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengukuhkan merek KOPITIAM hanya boleh dipakai oleh Abdul Alex Soelystio, atau dalam artian penggunaan Kopitiam diperbolehkan meskipun kopitiam merupakan kata umum (generic) dari warung kopi yang menerangkan jasa yang diperdagangkan, akan tetapi merek Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio dapat di daftarkan karena ditambahkan dengan kata "KOK TONG" sehingga merek tersebut akan membedakan dengan merek KOPITIAM yang lain.

2. Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Ditinjau dari Syarat Pendaftaran dengan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pemeda

Proses pendaftaran suatu merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark) pendaftaran sama seperti halnya mendaftarkan merek secara umum perbedaannya adalah dalam proses pendaftarannya mengalami kendala dalam hal proses pemeriksaan substifit. Pemeriksaan substifit terhadap permohonan merek merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses pendaftaran merek. Setelah pemeriksaan substifit selesai, selanjutnya dilaksanakan proses pengumuman atau publikasi terhadap merek-merek yang akan didaftar. Proses publikasi akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atau oposisi atas merek yang akan didaftar tersebut. Apabila dalam pemeriksaan substifit merek tersebut telah lulus akan tetapi pada publikasi terdapat keberatan atau oposisi maka merek tersebut bisa saja ditolak atau tidak dapat didaftar.

Pemeriksaan substifit pada Direktorat Jenderal dilakukan berdasarkan ketentuan pada Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan pemeriksaan substifit terhadap permohonan merek didasarkan atas ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan. Dengan diterapkannya mekanisme semacam ini bukan saja dapat mengatasi masalah yang timbul dari sistem deklaratif, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya, dipertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah didaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

Tahap pemeriksaan substifit dalam proses pendaftaran merek yang bersifat
keterangan barang, harus di uji dengan syarat-syarat substantif antara lain;

a. Syarat pendaftaran dengan itikad Baik

Syarat substantif Pendaftaran merek haruslah dengan itikad baik (Pasal 4), untuk menentukan pemohon beritikad baik atau bukan didasarkan pada Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, disebutkan bahwa;

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereka secara layak dan jurur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru mengecoh, atau menyatukan konsumen demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”

Pengertian itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek 2001 lebih cenderung menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitusif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerima.

Pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain; pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat (Gatot Supramono, 2008:18)


Pendaftaran merek yang menggunakan kata atau tanda yang bersifat keterangan barang, dapat diterima pendaftaranya dan tidak melanggar Pasal 4 maka pemohon merek haruslah jujur tidak beniat curang, melanggar ketentuan peraturan dan dapat membuktikan bahwa merek yang didaftarkan tidak merugikan kepentingan pihak lain, hal ini sesuai dengan aturan TRIPS pada bagian II Pasal 17 (Pasal Pengecualian) tertulis;

“Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties”. (Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas terhadap
hak yang diperoleh atas suatu merek dagang, antara lain seperti penggunaan secara wajar istilah-istilah deskriptif, sepanjang pengecualian tersebut memperhatikan kepentingan sah dari pemilik merek dagang yang bersangkutan dan pihak ketiga’ (article 17).

b. Syarat pendaftaran merek harus mempunyai daya pembeda

Syarat Substantif selanjutnya adalah merek tersebut haruslah tidak bertentangan dengan Pasal 5 Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terutama dalam huruf b tentang daya pembeda (capable of distinctiveness), huruf c Tentang Merek yang menggunakan tanda milik umum (generic term), dan merek yang menggunakan tanda atau kata yang merupakan keterangan dengan barang atau jasa (descriptive). Inti dari Pasal 5 huruf b, c, dan d, agar dalam pendaftaran merek dapat diterima, suatu merek haruslah mempunyai daya pembeda (distinctive) yang kuat, sehingga merek tersebut dapat digunakan untuk menjadi ciri khas dan pembeda suatu barang.

Kriteria pengolongan lemah kuatnya daya pembeda suatu merek atau dikenal dengan spectrum of distinctiveness. Merek yang bersifat keterangan barang dianggap memiliki daya pembeda lemah karena merek menggambarkan bahan, kualitas, karakteristik, fungsi, fitur, tujuan, atau penggunaan barang atau jasa yang didaftarkannya tidak memiliki kekhasan atau ciri khusus sebagai pembeda. Sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dari merek sebagai tanda pembeda yang melekat pada barang atau jasa yang dilindungi merek tersebut. Lalu apakah suatu kata atau tanda yang memuat keterangan barang tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Menurut Yahya Harahap, penggunaan kata atau tanda yang berhubungan langsung secara melekat (inherent) dengan jenis barang atau jasa yang bersangkutan kocokul tulisan perkataan sifat tersebut hanya berupa tambahan atau “secondary meaning” untuk membedakannya dengan produk atau sifat produksi jenis yang sama oleh produsen yang sama. Tambahan pengertian itu dapat dibenarkan, yang dilarang apabila perkataan menerangkan sifat itu, berdiri sendiri sebagai merek. Kalau berupa penambahan arti yang bertujuan untuk membedakan sifat dari barang yang sama, maka tidak akan mengurangi keabsahan merek contohnya adalah menggunakan kata kopi untuk barang minuman kopi, akan tetapi untuk menggunakan kopi sebagai merek maka haruslah membangun pengertian kedua kopi dengan kata ko, menjadi kopiko, kata kopiko telah menjadi kata baru dan memiliki daya pembeda (Yahya Harahap, 1996:210). Sebagai upaya agar suatu kata atau tanda yang berkaitan atau menggambarkan keterangan atau jasa dapat digunakan sebagai merek, kata atau tanda tersebut haruslah mempunyai pengertian kedua atau makna sekunder dari makna utama atau istilah umumnya yang dikenal masyarakat yang hal ini bisa dikenal dengan istilah secondary meaning. Secondary meaning dilakukan oleh sebuah merek yang bersifat descriptive atau merek yang memiliki daya pembeda yang lemah, namun dapat didaftarkan setelah membuktikan melalui penggunaan dalam pasar yang artinya membangun persepsi konsumen. Penggunaan merek harus secara layak, disertai bukti meliputi tempat, waktu, hakikat, dan luasnya penggunaan merek tersebut. Bukti dapat didukung dengan dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti pembungkus, label, daftar harga, katalog, foto, periklanan dan pendapat masyarakat dari hasil survei. Selain itu juga dapat ditampilkan bukti pendukung yang diperoleh dari pernyataan di bawah sumpah secara tertulis atau yang memiliki efek yang sama berdasarkan hukum Negara, atau bukti dari ahli perdagangan atau asosiasi (Rahmi Jened, 2010:169). Dalam jurnal Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan oleh Angga Handian Putra menulis bahwa, Secondary meaning dilakukan oleh sebuah merek yang bersifat deskriptif atau merek yang memiliki daya pembeda yang lemah, namun dapat didaftarkan setelah membuktikan melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen (Angga Handian Putra, 2012:5).
Waktu yang tepat untuk membangun secondary meaning adalah sebelum barang tersebut didaftarkan ke Ditjen Merek sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penolakan pendaftaran, karena merek tidak memenuhi syarat substantif sesuai Pasal 5 huruf b,c dan d. hal ini sesuai apa yang telah diatur dalam Article 15 (2) dan 16 TRIPs berikut ini:

"Article 15 (2): Members may make registrability depend on use. However actual use of trademark shall not be a condition for filling of application of registratio... An application shall be refused solely on the ground that intended to use has not taken place before of the expiry of a period of three years from the date of application." (Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat disusun dan diaktifkan. -- Pengajuan permintaan tidak dapat ditolak sama-sama berdasarkan alasan bahwa merek dagang tidak digunakan sesuai rencana penggunaannya dalam waktu 3 tahun terhitung sejak permintaan diajukan).

"Article 16: The owner of registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties... The rights described above shall not prejudice any existing prior right, nor shall they affect the possibility of members making rights available on the basis of use." (Pemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga-- Hak yang diatur diatas tidak mengurangi keabsahan hak yang sudah ada, dan tidak mengurangi kemungkinan bagi Anggota untuk menetapkan bahwa pemberian hak tersebut tergantung dari penggunaannya).

Merek yang telah yang sudah dimohonkan pendaftaranannya telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, maka pihak yang mengajukan permohonan mereka akan mendapatkan sertifikat mereka sebagai bukti hak atas merek. Hak atas merek diberikan kepada pemilik mereka dagang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemilik mereka mendapatkan suatu kepastian hukum bahwa dia adalah yang berhak atas merek tersebut dan bagi pihak lain harus menghormati hak tersebut, apabila mencoba akan mempergunakan mereka yang sama atas barang atau jasa lain yang sejenis oleh Direktorat Jenderal akan ditolak pendaftarannya.

D. Kesimpulan

Prinsip itikad baik dan daya pembeba dalam pendaftaran mereka dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark) di terapkan pada saat pemeriksaan substantif yang diatur pada Pasal 18 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam pemeriksaan substantif suatu merek haruslah dapat membuktikan bahwa mereka yang didaftarkan harus memenuhi prinsip itikad baik dan Daya Pembeba, hal ini juga berlaku terhadap pendaftaran Merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark) akan tetapi dalam pendaftaran merek yang bersifat barang memiliki metode sendiri dikarenakan mereka tersebut merupakan merek yang memiliki daya pembeba lemah sehingga dalam pendaftaran mereka akan mengalami kesulitan bahkan menimbulkan sengketa. Sehingga untuk dapat didaftarkan sebagai merek, mereka tersebut haruslah dapat membuat daya pembeba yang dilakukan dengan cara membangun Secondary Meaning atau memiliki pengertian kedua ataupun arti tambahan dari istilah umumnya. Secondary meaning ini digunakan pada saat pemeriksaan substantif dan pada pembuktian di persidangan jika ada gugatan pembatalan merek yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark).

E. Saran

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang perlu penulis perlu sampaikan, antara lain:

1. Diperlukan suatu instrumen khusus, berupa petunjuk teknis untuk menjelaskan lebih detail dan jelas terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, dengan adanya petunjuk teknis tersebut akan dapat memberikan arahan dan persepsi yang sama bagi para pemeriksa merek tentang penerimaan atau penolakan suatu merek dan dengan petunjuk teknis tersebut diharapkan dapat juga digunakan sebagai pedoman praktisi HKI sehingga terjadi kesepakatan antara Ditjen HKI dengan Praktisi HKI dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.
2. Diadakan peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal HaKI terutama petugas yang berwenang dalam pemeriksaan substantif dan tehadap para Hakim di tiap peradilan khususnya Peradilan Niaga, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai batasan-batasan kata atau tanda yang dapat digunakan sebagai merek.

DAFTAR PUSTAKA


Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.