



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7293-7301

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Penggunaan Kata Umum "Dynasty" Pada Merek Yang Telah Terdaftar

Vincentius Jionny Dondokambey^{1✉}, R. Rahaditya²

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan sesuatu yang alami. Dalam dunia persaingan usaha, Hak Kekayaan Intelektual terutama merek mempunyai kedudukan yang cukup krusial karena merek dipergunakan agar sebuah produk baik barang maupun jasa memiliki hal yang dapat membedakan dari asal-usul sebuah produk tersebut. Terdapat beberapa jenis pelanggaran merek yang dapat dikategorikan sebagai persaingan curang suatu merek, salah satunya yaitu pendaftaran merek dengan menggunakan kata umum. Seperti halnya Kasus pengusaha bernama Hendy Purnomo selaku pemilik merek DYNASTY yang telah terdaftar yang merupakan merek dengan penggunaan kata umum. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisa serta meninjau apakah penggunaan kata DYNASTY pada merek termasuk dalam kelompok kata umum serta apakah dampak hukum dari penggunaan kata umum pada merek yang telah terdaftar bedasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kata DYNASTY merupakan kata umum yang tidak dapat didaftarkan karena akan mengakibatkan hak monopoli kepada pemilik merek dengan kata umum.

Kata kunci: *Merek, Kata Umum, Pendaftaran Merek*

Abstract

Competition in the business world is something natural. In the world of business competition, intellectual property rights, especially brands, have a quite crucial position because brands are used so that a product or service has something that can differentiate it from its traded origin. There are several types of trademark violations that can be categorized as unfair competition for a brand, one of which is trademark registration using common words. As is the case with a businessman named Hendy Purnomo as the registered owner of the DYNASTY brand which is a brand with the use of common words. The purpose of this study is to analyze and review whether the use of the word DYNASTY on brands is included in the group of common words and whether the legal impact of using common words on brands that have been registered is based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method used in this study is to use the juridical-normative legal research method. The research data shows that the word DYNASTY is a general word that cannot be registered because it will result in monopoly rights to brand owners with common words.

Keywords: *Brand, General Word, Trademark Registration*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat HKI adalah hasil terjemahan dari *Intellectual Property Right*, sesuai pada isinya HKI memiliki kaitan yang dekat dengan benda yang tak berwujud dan perlindungan dari hak karya intelektual yang diciptakan melalui karya insan yang bisa dinikmati manfaatnya (Adriana Krisnawati D, 2005: 12). Seperti yang telah diketahui, ada banyak persaingan dalam bisnis, dan ini merupakan sesuatu yang alami. Namun dikatakan persaingan harus dilakukan secara jujur dengan tidak membiarkan penjiplakan merek milik orang lain yang sudah mendaftarkan mereknya. dimana wajib diberikan perlindungan hukum. Namun bisa jadi tidak jarang jika persaingan dilalui dengan cara yang tidak sehat, dimana pesaing bertindak secara terang-terangan menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam dunia persaingan usaha, Hak Kekayaan Intelektual terutama merek mempunyai kedudukan yang cukup krusial karena merek dipergunakan agar sebuah produk memiliki hal yang mampu memberikan daya pembeda antara produk tersebut. Kemudian pendefinisian dari merek berdasar pada aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Kemudian lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dikategorikan jadi 2 (dua) yakni merek dagang dan merek jasa. Secara sederhana perbedaan antara keduanya yakni, merek dagang digunakan untuk jenis transaksi berbentuk barang, sedangkan merek jasa digunakan untuk jenis transaksi jasa. Pembagian kategori merek tersebut memiliki tujuan agar pemerintah bisa melakukan indeks produk yang diperjualbelikan dalam dunia usaha.

Merek juga dapat berfungsi untuk melakukan promosi (*means of trade promotion*) serta sarana iklan untuk pelaku usaha yang memperdagangkan produk bersangkutan (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014: 229). Karenanya dikatakan bahwa merek ialah indikasi yang esensial pada suatu bisnis. Karena merek, para pelaku bisnis bisa menjamin kualitas (*a guarantee of quality*) dari produk diperdagangkan serta untuk menghindari adanya aktivitas kompetisi usaha yang beritikad buruk dari pelaku bisnis lain dengan maksud menumpang nama baik merek.

Isu terkait hak kekayaan intelektual menyentuh kepada perspektif teknologi, industri, sosial budaya, dan perspektif lainnya. Tetapi, perspektif yang paling krusial dalam proteksi karya intelektual merupakan perspektif hukum. Undang-Undang tersebut diimpikan dapat mengatasi aneka macam masalah yang muncul sehubungan pada hak atas kekayaan intelektual. Aturan wajib memberikan proteksi terhadap karya intelektual dalam rangka peningkatan kreatif warga negaranya yang akhirnya akan berakhir pada keberhasilan proteksi/perlindungan hak kekayaan intelektual.

Karena kemunculan suatu merek maka sebuah produk sejenis bisa memiliki perbedaan kualitas dan jaminan yang membuktikan produk yang dihasilkan adalah asli dan bukan merupakan produk tiruan. Adakalanya yang menjadi penyebab harga sebuah produk menjadi mahal bukan berasal dari produknya, melainkan dari mereknya (OK Saidin, 2013: 206). Serta pemikiran hak terhadap merek merupakan kejadian yang menyebabkan alasan hak terhadap merek tersebut melekat karena adanya penciptaan yang berdasarkan pada kemampuan intelektual dari suatu barang dan/ jasa yang diberikan terhadap suatu merek tertentu, agar terdapat perbedaan ciri khas, kualitas, maupun karakter dari suatu produk.

Hal lainnya yang tidak kalah penting yakni pada saat ini telah banyak digunakan merek-merek atau tanda-tanda yang menggunakan kata umum dalam merek yang digunakan. Contohnya seperti produk mie instan yang pada mereknya bertuliskan kata mie seperti Indomie, kemudian produk teh yang pada mereknya bertuliskan Teh Gelas, dan contoh produk lainnya yang menggunakan kata umum dalam mereknya. Aturan tentang merek umum dirumuskan

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis huruf f, yang mengatakan suatu merek tidak dapat didaftarkan jika merupakan suatu nama umum dan/atau lambang milik umum.

Seperti kasus yang diangkat peneliti dalam artikel ini, yakni kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, kasus dalam putusan ini yaitu merek yang digunakan oleh Hendy Purnomo selaku pemilik merek yang menggunakan merek DYNASTY tanpa adanya penambahan kata lain dengan sertifikat nomor pendaftaran IDM 000259487, yang menjual produk pada kode kelas barang 14. Kemudian seorang bernama Sudiwanto Tandiya dan Linagustin yang menjual produk pada kode kelas barang yang sama yakni 14 menggunakan merek yang bernama GOLDEN DYNASTY JEWELRY yang sementara mendaftarkan mereknya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan belum memiliki sertifikat. Baik Hendy maupun Sudiwanto sama-sama berdomisili di kota Surabaya, kemudian Hendy Purnomo tidak senang dengan kehadiran merek GOLDEN DYNASTY JEWELRY milik Sudiwanto dan Linagustin maka Hendy Purnomo mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan merek dengan kata yang sama yakni DYNASTY. Sehubungan dengan uraian yang telah disampaikan, oleh sebab itu pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis mengenai apakah penggunaan merek dengan kata DYNASTY dapat diklasifikasikan sebagai kata umum serta apakah dampak hukum dari penggunaan kata umum pada merek yang telah terdaftar berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian melalui pendekatan yuridis merupakan jenis penelitian yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan normatif dibuat berdasarkan telaah bahan Pustaka yang ada, sedangkan. Penelitian hukum normatif berdasar kepada bahan hukum primer serta sekunder, yang mana mengarah pada aturan-aturan yang terkandung pada undang-undang (Soerjono Soekanto, 1984: 20). Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, artinya dengan cara melakukan penelitian sumber-sumber tertulis. Selain itu penelitian ini bermaksud untuk melakukan penggambaran secara sistematis, otentik, serta tepat mengenai sifat, karakteristik dan penyebab kategoris dalam populasi atau wilayah tertentu.

Jenis data yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum mengikat yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.. Juga penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - 3) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
 - 4) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.6 6/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/PN Niaga Sby.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer serta bisa memberikan dukungan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, Makalah, jurnal, artikel, kamus hukum, serta bahan lain yang memiliki kaitan langsung terhadap pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam membantu pemahaman bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Metode Pengumpulan Data

Seperti halnya ciri penelitian hukum normatif, yaitu metode pengumpulan data akan digarap dengan penggunaan studi kepustakaan (library research), hal tersebut pada pokoknya yaitu penelitian melalui bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan.

2. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data memakai teknik analisis kualitatif, yakni tidak dilakukan dengan rumus statistik atau angka, melainkan dengan menggunakan kalimat atau deskripsi kata dengan menggunakan penelitian berdasar pada aturan perundang-undangan, teori, pendapat para ahli, dan hal-hal logis agar kesimpulannya dapat menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Dampak dari Penggunaan Kata Umum DYNASTY pada Merek yang Telah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Aturan mengenai pendaftaran merek di Indonesia mengaplikasikan sistem *first to file*, yang memiliki arti pemohon yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran terhadap mereknya, maka pemohon tersebut yang memiliki hak sebagai pemilik pertama atas mereknya atau hak eksklusif yang didapatkannya terhadap merek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka orang lain tidak dapat mengajukan permohonan terhadap merek yang memiliki kesamaan terhadap sebuah merek yang terlebih dahulu terdaftar, pada kelas barang atau jasa sejenis.

Kondisi lain yang patut dilakukan bagi pemohon sebelum memohonkan pendaftaran mereknya yakni itikad baik (*good faith*) Ketika memohonkan pendaftaran mereknya. Karena permohonan merek yang didaftarkan bisa ditolak apabila tidak didasarkan pada itikad baik. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat 3 dimana dikatakan bahwa permohonan dapat ditolak apabila pengajuannya berasal dari pemohon yang beritikad tidak baik. Kemudian maksud dari itikad tidak baik yakni pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek patut diduga memiliki tujuan mengikuti, menjiplak serta meniru merek orang lain demi kebutuhan perdagangannya. Hal tersebut bisa menimbulkan situasi persaingan yang tidak sehat yang akhirnya dapat menyebabkan penyesatan terhadap konsumen.

Keadaan lainnya yang banyak terjadi yakni akidah dalam menggunakan kata umum/generik pada suatu merek. Pada pelaksanaannya banyak permohonan merek yang memakai kata-kata umum yang serupa antara merek satu dengan merek lain. Berdasarkan perihal tersebut maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 huruf f, disebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika merupakan suatu nama umum dan/atau lambang milik umum. Namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perihal merek umum belum memiliki klasifikasi ataupun tolak ukur yang jelas tentang kata apa saja yang dapat dikatakan atau dikelompokkan ke dalam kata umum.

Walaupun begitu, merek yang merupakan kata umum atau generik, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana tidak bisa didaftarkan ternyata memiliki pengecualiannya. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* Pasal 6 quinquies B ayat 2, dikatakan bahwa kata milik umum adalah kata yang telah dijadikan kebiasaan dalam bahasa di masyarakat atau kebiasaan pada pelaksanaan kegiatan perdagangan demi menggambarkan hal-hal yang dibutuhkan dan tujuan yang akan dicapai. Aturan mengenai kata umum tersebut pada *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* memberikan sebuah ciri atau tolak ukur dari kata umum yakni kata yang telah dijadikan sebagai kebiasaan dalam bahasa di masyarakat, namun sepatutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa kata yang dijadikan kebiasaan dalam masyarakat tidak hanya bahasa setempat saja melainkan bisa juga berasal dari bahasa asing yang digunakan sebagai kebiasaan dalam bahasa di masyarakat.

Sebenarnya terkandung sebuah pembatas atau tolak ukur dari suatu kata yang dikelompokkan sebagai sebuah kata umum, yakni pada kata yang merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jika kata yang dimaksudkan terkandung atau terdapat pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu kata umum (Shafa Bakadam, 2022: 463).

Pada kasus yang digunakan oleh peneliti ini, penggunaan kata DYNASTY sebagai merek yang telah terdaftar adalah sebuah kata serapan yang memiliki asal-usul dari Bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Dinasti, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti yakni, keturunan dari raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keluarga. Jika melihat dari pengertian tersebut, maka kata DYNASTY yang merupakan sebuah merek yang telah terdaftar merupakan kata generik atau umum yang tidak bisa didaftarkan karena merupakan kata umum dan tidak memiliki penambahan kata lain sebagai daya pembeda.

Akibat hukum yang dapat terjadi jika suatu merek dengan kata umum terdaftar adalah memunculkan hak untuk monopoli dari pemilik hak eksklusif merek tersebut. Merek sendiri sebenarnya merupakan bentuk dari monopoli yang diakui atau dilegalkan oleh hukum (*legalized monopoly*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka hak eksklusif sebenarnya memiliki jaminan terhadap perlindungan hukum kepada pemilik hak eksklusif agar tidak memperbolehkan pihak lain dalam penggunaan merek tersebut tanpa seizin pemilik merek. Karenanya pemakaian merek dengan kata umum selayaknya tidak dapat didaftarkan karena

dapat memunculkan rasa yang tidak adil jika sesuatu yang telah menjadi kepunyaan umum bisa dimonopoli oleh seseorang. (Fltria Novia Heriani, 2022).

Prof. Dr. Rahmi Jened, pada bukunya yang berjudul Hukum Merek (*Trademark law*) menyebutkan bahwa permohonan terhadap merek generik demi memperoleh hak eksklusif terhadap suatu merek wajib untuk ditolak, sebab pengaruhnya yang dapat memberikan hak monopoli tidak cuma pada tanda yang dipakai untuk mereknya, melainkan pada produk yang menyebabkan merek tersebut tidak memiliki daya saing agar secara efektif menggunakan nama produk yang dijualnya (Rahmi Jened, 2015: 2).

Jika melihat dari pengertian tersebut, maka kata DYNASTY yang merupakan sebuah kata umum atau generik yang tidak bisa didaftarkan serta tidak memiliki penambahan kata lain sebagai daya pembeda. Sehingga dengan ini maka merek DYNASTY yang dimiliki oleh Hendy Purnomo sepatutnya ditolak oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena merupakan kata umum. Sebab dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dari terdaftarnya merek DYNASTY yakni hak monopoli kepada Hendy Purnomo selaku Pemilik merek DYNASTY yang merupakan kata dengan kepunyaan umum.

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan masalah diatas, peneliti mendapati kesimpulan bahwa, merek DYNASTY yang digunakan oleh Hendy Purnomo merupakan kata umum karena berasal dari kata serapan Bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah dinasti, yang memiliki arti dalam KBBI adalah keturunan raja-raja yang memerintah semuanya berasal dari satu keluarga. Kata DYNASTY merupakan kata yang dikenal dan telah berkembang dalam masyarakat. Karenanya merek DYNASTY sepatutnya ditolak atau tidak didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebab DYNASTY merupakan merek yang menggunakan kata umum serta dapat menimbulkan akibat yakni hak monopoli kepada pemilik merek.

DAFTAR PUSTAKA

Bakadam, Shafa. "Terdaftarnya Kata Umum 'Ajaib' Sebagai Merek Pada Daftar Umum Merek". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Volume 4 No. 2 Tahun 2022.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual. Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Heriani, Fitri Novia. "Ingat, Kata Umum Tak Boleh Sembarangan Didompleng Sebagai Merek Dagang", *www.hukumonline.com*. 24 Agustus 2022

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).*

Jened, Rahmi. *Hukum Merek Trademark Law: Dalam Era Global & Integrasi Ekonom.* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Krisnawati, Adriana. *Konsep Hak Kekayaan Intelektual.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Cetakan ke-8. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press, 1984).