



**ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN MEREK  
DESKRIPTIF YANG MENJADI MEREK GENERIK  
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 179/PK/PDT.SUS/2012)**

Yolanda Precillia\*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [yolaaruan26@gmail.com](mailto:yolaaruan26@gmail.com)

**Abstrak**

Pendaftaran suatu merek merupakan aspek penting bagi para pemilik merek, selain untuk memperoleh kekuatan hukum juga agar merek tersebut diakui keberadaannya oleh konsumen. Tetapi beberapa pemilik merek masih ada yang mendaftarkan mereknya dengan *generic name* maupun *descriptive name* seperti pada merek Kopitiam yang nantinya akan dapat menimbulkan persepsi yang salah dan kebingungan bagi konsumen. *Descriptive name* ataupun *generic name* yang melekat pada suatu produk pada hakekatnya tidak dapat didaftarkan apabila mengacu pada UU Merek Pasal 5 huruf c dan d. Penulisan skripsi ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis normative yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam UU Merek dengan pelaksanaannya. Hasil penelitian sebagai berikut yaitu Kopitiam merupakan merek deskriptif karena memiliki arti “Kedai Kopi” dalam bahasa melayu dan juga merupakan merek generik karena kata Kopitiam merupakan kata umum yang telah dipakai oleh masyarakat khususnya masyarakat di daerah Medan. Akibat hukum yang timbul dengan adanya kasus Kopitiam ini yaitu merek yang menggunakan unsur kata Kopitiam dapat dibatalkan pendaftaran mereknya. Pemilik merek asli Kopitiam yaitu Abdul Alek memenangkan kasusnya sesuai dengan Putusan Nomor 179/PK/PDT.SUS/2012 dan diharapkan setiap pemilik merek tidak lagi menggunakan unsur kata Kopitiam dalam mereknya.

**Kata kunci : pendaftaran merek, merek deskriptif, merek generik**

**Abstract**

*In order to get recognition from its consumers, a company or brand needs to register itself legally. However some owners has only registered its brand name generically or descriptively which causes confusion and/or the wrong perception towards its consumers. According to UU Merek Pasal 5 huruf c dan d in Indonesia, descriptive or generic brand names are not allowed to be registered. This thesis uses analytical methods and normative juridical approach, which aims to synchronize rules of the law from UU Merek and its implementations. The results of this research shows that “Kopitiam” is indeed a descriptive brand name, as it has been a general word used by many, especially the people in the city of Medan. However as a result of Abdul Alek, the original owner to the name “Kopitiam”, filing law suits against those who use this term, a case has been opened. Abdul Alek finally won his case, by the verdict 179/PK/PDT.SUS/2012; which means that there are regulations as to using the term “Kopitiam” in any brand without permission.*

**Keywords : brand registration, descriptive brand name, generic brand name**

## I. PENDAHULUAN

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki arti penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, konsumen dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu, dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan dengan adanya merek tersebut, harga-harga suatu produk dapat menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.<sup>1</sup>

Tujuan suatu merek didaftarkan di Dirjen HKI selain untuk menjamin kepastian hukum dari pemegang merek tersebut yaitu juga untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan, sehingga nilai suatu barang menjadi penting di mata konsumen.

Ada beberapa syarat untuk mendaftarkan merek. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5 Undang-Undang Merek dikatakan pula bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d sudah jelas dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut merupakan merek generik ( Pasal 5 huruf c) dan merupakan merek deskriptif ( Pasal 5 huruf d), sehingga penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai merek generik dan merek deskriptif seperti pada merek Kopitiam, sehingga para konsumen tidak memiliki tafsiran yang salah pada suatu merek apabila merek tersebut mengandung unsur *generic term* ataupun *descriptive term*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi kriteria suatu merek dapat dikatakan merek deskriptif dan merek generik menurut putusan nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012?
2. Apa akibat hukum dari putusan nomor 179 PK/PDT.SUS/2012?

---

<sup>1</sup> Eddy Damian, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung, Alumni, hlm.131.

Tujuan utama dari penulisan hukum ini adalah:

1. Mengetahui kriteria suatu merek dapat dikatakan merek deskriptif dan merek generik menurut putusan nomor: 179/PK/PDT.SUS/2012;
2. Mengetahui akibat hukum dari adanya putusan nomor: 179/PK/PDT.SUS/2012.

## II. METODE

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan *juridic normative*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.<sup>3</sup>

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer;
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.<sup>4</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kriteria suatu merek dapat dikatakan sebagai merek deskriptif dan merek generik menurut putusan nomor 179 PK/PDT.SUS/2012

#### A.1. Kasus posisi

Pemilik merek asli KOPITIAM yaitu Abdul Alek menuntut pemilik merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim. Adapun alasan Abdul Alek menuntut Paimin Halim karena Abdul Alek merasa bahwa merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim didaftarkan dengan itikad tidak

<sup>2</sup> Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.15.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya, hlm.57.

baik dan memiliki persamaan pada pokoknya.

Setelah melewati tahap-tahap dalam persidangan dan upaya-upaya hukum pun telah dilakukan oleh kedua belah pihak, akhirnya hakim memutus kasus dengan memberikan pertimbangannya, dan pemilik KOPITIAM pun berhak atas mereknya dan memiliki hak eksklusif dengan merek KOPITIAM dan kata KOPITIAM itu sendiri. Sehingga pemilik Kok Tong Kopitiam harus dicabut pendaftaran mereknya oleh Dirjen HKI karena dalam mereknya menggunakan unsur kata kopitiam.

Dan setiap merek yang menggunakan kata kopitiam dapat ditolak pendaftaran mereknya atau dicabut pendaftaran mereknya karena hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek KOPITIAM atas kata KOPITIAM tersebut.

## **A.2. Kriteria Suatu Merek Dikatakan Sebagai Merek Deskriptif dan Merek Generik Menurut Putusan Nomor: 179/PK/PDT.SUS/2012**

Dalam kasus Kopitiam ini, dikatakan bahwasannya pemilik merek Kopitiam yaitu Abdul Alek Soelystio mendaftarkan mereknya dengan nama KOPITIAM dan didaftarkan dalam kelas jasa 42 yang meliputi: “jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan, dan perawatan kecantikan, jasa-jasa

dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan, dan riset industry, pemrograman komputer”.

Merek KOPITIAM merupakan merek yang menyediakan makanan dan minuman yang dapat pula dikatakan sebagai sebagai merek deskriptif karena merek KOPITIAM memiliki arti Kedai Kopi dalam bahasa Melayu. Pada hakekatnya pemberian nama pada suatu merek apabila merek tersebut merupakan suatu merek deskriptif/ merek yang merupakan keterangan dari barang yang ingin didaftarkan tersebut, maka haruslah membangun *secondary meaning* agar dapat menciptakan persepsi konsumen atas barang atau merek deskriptif tersebut.

Seperti pada contoh merek air mineral *Aqua* yang berarti air atau barang cair yang tidak berwarna dan tidak berbau (*primary meaning*) tetapi melalui penggunaan lebih dahulu dikenal sebagai produk air mineral dari PT Golden Mississippi yang sekarang sudah diambil alih oleh Danone (*secondary meaning*).

Hal yang sama juga dalam merek *Supermie* berarti mie dengan kualitas super (*primary meaning*), tetapi melalui penggunaan dikenal sebagai mie produksi *PT Indofood Sukses Makmur Tbk.*

Pada kedua contoh di atas, walaupun kedua merek yang sudah didaftarkan tersebut merupakan merek deskriptif/

merek yang merupakan keterangan dari barang yang akan didaftarkan, tetapi pemilik merek tersebut berhasil mendaftarkan mereknya. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 5 huruf d yang mengatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Tetapi mengapa pada merek *Aqua* dan merek *Supermie* dapat diterima permohonan pendaftarannya karena pada kedua merek tersebut telah berhasil membangun *secondary meaning* terhadap konsumen sehingga hal tersebut tidak akan membingungkan konsumen.

Dalam kasus *Kopitiam* sendiri belum adanya *secondary meaning* yang dibangun oleh pemilik merek tersebut, dibuktikan dengan adanya merek lain yang menggunakan unsur kata *Kopitiam* seperti pada contoh *Eastern Kopitiam*, *Lau's Kopitiam*, *TM Kopitiam*, dan lain-lain yang dapat membingungkan konsumen yang nantinya konsumen akan beranggapan bahwa merek-merek yang menggunakan unsur kata *Kopitiam* mempunyai keterkaitan dengan merek *Kopitiam* milik Abdul Alek.

Dalam kenyataannya merek-merek yang menggunakan kata *Kopitiam* tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan merek asli *Kopitiam*. Hal itu disebabkan karena belum adanya

*secondary meaning* yang dibangun oleh pemilik asli *Kopitiam* tersebut.

Karena belum terbangunnya *secondary meaning* dalam masyarakat maka kata *Kopitiam* tersebut bisa dianggap oleh masyarakat sebagai kata umum/generik, sehingga setiap merek yang menggunakan unsur kata *Kopitiam* dapat saja dianggap masyarakat sebagai kafe atau tempat makan *Kopitiam* itu sendiri, padahal merek seperti *Eastern Kopitiam*, *Lau's Kopitiam* tidak ada hubungannya dengan merek *Kopitiam*. Tetapi masyarakat sudah terlanjur memberikan cap pada merek yang menggunakan kata *Kopitiam* sebagai bagian dari merek *Kopitiam* yang asli dan pada akhirnya merek *Kopitiam* atau kata *Kopitiam* akan dapat menjadi istilah umum.

Arti kata generik memiliki arti yaitu milik umum. Pendapat lain menurut Rachamdi Usman yaitu tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus digunakan secara bebas di dalam masyarakat.

Dalam kasus *Kopitiam* ini, dapat dikatakan bahwa *Kopitiam* merupakan merek generik/merek

umum yang kata-katanya sudah digunakan oleh masyarakat umum. Dapat dibuktikan dengan penggunaan kata Kopitiam yang berarti dengan Warung Kopi atau Kedai Kopi telah digunakan oleh masyarakat rumpun Melayu baik di Indonesia, Malaysia, Singapura untuk menanamkan jasa dalam bidang Warung Kopi atau Kedai Kopi sejak ratusan tahun silam yaitu:

1. Kopitiam merek Killiney Kopitiam di Singapura telah berdiri sejak tahun 1919;
2. Kopitiam di Bagan Siapi-Api telah berdiri sejak abad ke-19;
3. Kopitiam telah ada di berbagai kota Indonesia sejak tahun 1920-an;
4. Kopitiam telah digunakan di Malaysia dengan merek Warisan Kopitiam;
5. Kopitiam telah digunakan di Malaysia dengan merek Pak Hailam Kopitiam;
6. Kopitiam telah digunakan di Malaysia dengan merek Kafe Shiok Kopitiam;
7. Kopitiam telah digunakan di Jakarta-Indonesia dengan merek Kopitiam 99;
8. Kopitiam telah digunakan di Jakarta-Indonesia dengan merek Uncle Tan;
9. Kopitiam telah digunakan di Jakarta-

Indonesia dengan merek Kopitiam Oey Indonesia;

10. Kopitiam telah digunakan di Surabaya dengan merek Kopitiam 88;

11. Kopitiam telah digunakan di Medan-Indonesia dengan merek Kopitiam Ong.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, kata “Kopitiam” merupakan kata umum (generik) untuk menerangkan jasa dalam bidang penyediaan minuman termasuk minuman kopi serta makanan yang telah digunakan oleh masyarakat-masyarakat negara rumpun Melayu, dan budaya untuk menikmati minuman termasuk minuman kopi serta makanan ala “Kopitiam” telah mengakar di masyarakat Melayu, sehingga kata Kopitiam tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu baik perseorangan ataupun badan hukum. Karena kata Kopitiam tanpa digabungkan/ditambahkan dengan kata lain tidak dapat membedakan dengan jasa lain yang juga menggunakan kata Kopitiam, sehingga kata umum (generik) yang hanya terdiri dari kata tunggal yang menerangkan jasanya tanpa dikombinasikan dengan kata lain tidak dapat didaftarkan sebagai merek dan tidak dapat diberikan hak eksklusifnya kepada seseorang atau badan hukum.

**B. Akibat hukum dari putusan nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012**

Berkaitan dengan sengketa merek Kopitiam yang terjadi di Indonesia, dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 179 PK/PDT.SUS/2012 perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat Peninjauan Kembali, kiranya telah terpenuhinya kepastian hukum yang jelas berkaitan dengan dugaan pihak Kok Tong Kopitiam dan Lau's Kopitiam terhadap Kopitiam yang diduga merek Kopitiam mengandung unsur telah menjadi milik umum.

Terhadap pihak lainnya yang menggunakan merek Kopitiam yang telah terdaftar dapat dilakukan gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan berkaitan dengan penggunaan merek tersebut oleh pemilik merek yang sah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001.

Selain denda, akibat hukum yang timbul akibat pembatalan merek Kok Tong Kopitiam ini berarti perlindungan hukum yang diberikan kepada merek Kok Tong Kopitiam telah berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa "Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut".

Dalam putusan hakim dikatakan bahwa merek Kok

Tong Kopitiam milik Paimin Halim memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Kopitiam milik Abdul Alek, alasan tersebut yang dijadikan dasar dalam keputusan majelis hakim pada putusan Peninjauan Kembali tersebut. Majelis hakim menilai bahwa perbedaan penggunaan huruf keci dan huruf kapital bukanlah suatu daya pembeda, meskipun terdapat perbedaan penulisan huruf, namun kedua merek tersebut memiliki kesamaan bunyi. Hal inilah yang menjadikan merek Kok Tong Kopitiam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM.

Berdasarkan putusan tersebut, maka konsekuensi yuridis yang akan mungkin timbul di kemudian hari bagi para pemilik merek ialah bahwa setiap merek yang menggunakan kata kopitiam, baik ditulis dengan huruf kecil atau gabungan dengan huruf kapital, menggunakan warna lain, angka ataupun menambahkan logo dan kata tertentu haruslah ditolak pendaftarannya.

Dan dengan adanya putusan 179 PK/PDT.SUS/2012 penulis berharap para konsumen semakin dapat memahami tentang merek deskriptif dan merek generik seperti yang ada dalam Undang-Undang Merek Pasal 5 huruf c dan huruf d, sehingga konsumen dapat mengerti mengenai suatu merek apabila merek tersebut mengandung unsur *descriptive term* ataupun *generic term*. Dan setelah konsumen mengerti

mengenai *descriptive term* serta *generic term* pada suatu merek, konsumen dapat menilai kualitas dari suatu merek tersebut.

Putusan tersebut sejatinya merupakan bagian penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran dapat memulihkan hukum yang dilanggar supaya ditegakkan kembali.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan:

1. Kriteria suatu merek dapat dikatakan merek deskriptif dan merek generik menurut putusan nomor: 179 PK/PDT.SUS.2012

a. Dalam kasus Kopitiam, merek Kopitiam merupakan suatu merek yang menyediakan makanan dan minuman yang dapat pula dikatakan sebagai merek deskriptif karena merek Kopitiam memiliki arti "Kedai Kopi" dalam bahasa melayu. Pada hakekatnya pemberian nama pada suatu merek apabila merek tersebut merupakan suatu merek deskriptif/ merek yang

merupakan keterangan dari barang yang ingin didaftarkan tersebut harus membangun *secondary meaning* agar dapat menciptakan persepsi konsumen atas barang atau merek deskriptif tersebut.

b. Dalam kasus Kopitiam ini, dapat dikatakan bahwa Kopitiam merupakan merek generik/merek umum yang kata-katanya sudah digunakan oleh masyarakat umum. Seperti pada masyarakat Singapura, kata Kopitiam berasal dari kombinasi kata "kopi" (yang berarti kopi dalam bahasa melayu) dan "Tiam" (yang maksudnya "toko/kedai dalam dialek Hokkian), dan secara luas dipakai dan dikenal secara luas oleh masyarakat Singapura yang mempunyai multibahasa yang berarti warung kopi tradisional. Kata tersebut sudah secara umum dipakai untuk menerangkan suatu tempat makan dengan sebuah kios minuman yang menyajikan minuman serta



- warung yang menyajikan makanan.
2. Akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan 179 PK/PDT.SUS/2012 adalah setiap pemilik merek yang dalam mendaftarkan mereknya menggunakan unsur kata Kopitiam harus dibatalkan pendaftaran mereknya karena pemilik merek KOPITIAM memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya yaitu KOPITIAM dan berhak untuk menggugat siapapun pemilik merek yang mereknya menggunakan kata Kopitiam.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Damian Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni, 2003.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.