



**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DESKRIPTIF ANTARA TEORI
DAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Nadia Ariqa Syamdra*, Budi Santoso, Triyono

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : nadiaariqasyamdra@gmail.com

Abstrak

Banyak ditemukan permasalahan terkait pendaftaran merek di Indonesia yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, salah satunya berhasil didaftarkan merek “Open Mic Indonesia” yang termasuk kategori merek deskriptif yang semestinya tidak dapat didaftarkan karena mendeskripsikan langsung jasa yang ditawarkan dan bertentangan dengan Pasal 20 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hingga saat ini, masih banyak merek deskriptif yang berhasil didaftarkan sebagai merek di DJKI akibat ketidakjelasan undang-undang dalam mengatur kategori merek deskriptif yang dapat didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, merek deskriptif tidak dapat didaftarkan dan tidak memenuhi syarat perlindungan hukum karena memiliki daya pembeda rendah, namun perlindungan tetap dimungkinkan jika memiliki makna sekunder dan menciptakan asosiasi kuat di mata konsumen. Akan tetapi, pendaftaran merek deskriptif seperti Open Mic Indonesia menimbulkan permasalahan di masyarakat, sehingga akhirnya dibatalkan dan dihapus.

Kata kunci : Merek Deskriptif; Makna Sekunder; Open Mic Indonesia.

Abstract

Problems related to trademark registration in Indonesia are frequently encountered, including the registration of "Open Mic Indonesia," a descriptive trademark that should not have been registered as it directly describes the services offered and contradicts Article 20(b) of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Many descriptive trademarks continue to be registered with DJKI due to unclear legal criteria. This study employs a normative juridical method using secondary data referring to applicable laws and regulations, including primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The findings show that descriptive trademarks cannot be registered or legally protected due to low distinctiveness. However, protection is possible if they gain secondary meaning and create strong consumer associations. Despite this, registering descriptive trademarks like Open Mic Indonesia has caused societal issues, leading to its cancellation and removal.

Keywords : Descriptive Trademark; Secondary Meaning; Open Mic Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan pendaftaran merek di Indonesia masih banyak terjadi. Sering ditemukan merek yang berhasil didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah merek yang hanya memberikan deskripsi barang atau jasa tersebut, seperti kasus sengketa merek Open Mic Indonesia yang terjadi antara Perkumpulan Stand Up Indonesia sebagai penggugat dan Ramon Pratomo sebagai tergugat, yang berujung pada gugatan

pembatalan merek dengan putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Open Mic Indonesia terdaftar sebagai merek pada 5 Juni 2015, setelah diajukan pada 28 Mei 2013 ke DJKI. Merek ini didaftarkan oleh Ramon Pratomo, seorang komika di bidang lawakan tunggal (stand-up comedy), dan mencakup jasa hiburan, hiburan radio, serta hiburan televisi. Merek Open Mic Indonesia menggunakan kata “open mic” yang mendeskripsikan langsung jasa yang ditawarkan, sehingga mengandung unsur deskriptif dan tidak memenuhi syarat daya pembeda. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Para pihak yang dirugikan berpendapat bahwa kata “open mic” adalah kata umum yang sering digunakan oleh pelaku seni dalam acara hiburan. Istilah “open mic” sendiri didefinisikan sebagai acara di mana setiap orang dapat menyanyi, bermain musik, atau menceritakan lelucon yang memberi kesempatan bagi individu untuk tampil di depan umum dengan berbagai jenis pertunjukan. Acara ini juga dimanfaatkan oleh komedian untuk mengembangkan dan menguji materi baru sebelum dibawakan dalam pertunjukan yang lebih besar. Oleh karena itu, istilah “open mic” dikategorikan sebagai kata deskriptif yang umum digunakan dalam bidang hiburan.

Banyak pihak menggunakan nama “open mic” sebagai bagian dari acara hiburan, seperti acara yang diselenggarakan oleh Eunoia Cafe, yaitu “Stand-Up Comedy Open Mic”. Namun, Eunoia Café, Earhouse Café, dan beberapa kafe lainnya yang menggunakan istilah “open mic” dalam acara mereka, menerima somasi dari Ramon Pratomo karena dianggap menggunakan mereknya tanpa izin. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan komika, karena dianggap membatasi kebebasan mereka dalam berkarya. Para pihak yang dirugikan mengajukan gugatan pembatalan merek Open Mic Indonesia pada 25 Agustus 2022 karena menimbulkan keresahan di masyarakat dan seharusnya tidak dapat didaftarkan di DJKI.

Merek deskriptif dianggap tidak memiliki daya pembeda karena hanya menunjukkan karakter pada barang atau jasa yang diwakili.¹ Sedangkan dalam pendaftaran merek, daya pembeda merupakan syarat mutlak agar suatu merek dapat didaftarkan. Jika suatu merek tidak memiliki daya pembeda, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau tidak memiliki daya pembeda.

Merek tidak dapat didaftarkan jika hanya menjelaskan barang atau jasa yang didaftarkan dan tidak memiliki ciri unik. Namun, merek deskriptif dapat memperoleh perlindungan jika memiliki *Secondary Meaning*. *Secondary Meaning*

¹ Zaenal Arifin & Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, No.1 (April, 2020), hlm. 54

berfungsi sebagai unsur tambahan yang membuat merek deskriptif dapat dikenal sebagai identitas unik dari suatu produk atau perusahaan tertentu oleh masyarakat.²

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria merek deskriptif yang tidak dapat didaftarkan atau bagaimana suatu merek deskriptif dapat memenuhi syarat pendaftaran melalui *Secondary Meaning*. Hal ini menyebabkan banyak merek deskriptif tetap berhasil didaftarkan di DJKI akibat ketidakjelasan regulasi.

Merek berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek sebagai tanda grafis yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam perdagangan. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang terdiri dari hak cipta dan kekayaan industri, termasuk merek dagang, paten, desain industri, desain sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.

Hak atas merek adalah hak untuk menggunakan suatu tanda guna membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dari yang lain.³ Merek juga digunakan untuk mempromosikan bisnis dan menjamin kualitas produk. Oleh karena itu, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di DJKI agar mendapat perlindungan hukum dan menghindari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah pendaftaran dilakukan.

Jika suatu merek tidak didaftarkan, orang lain dapat menggunakannya secara bebas, yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.⁴ Oleh karena itu, pemilik merek berusaha melindungi hak mereka dengan mendaftarkan merek tersebut. Dalam kasus Open Mic Indonesia, kata “open mic” merupakan istilah umum yang seharusnya tidak dapat dijadikan merek dagang karena bersifat deskriptif. Berhasilnya pendaftaran merek ini di DJKI disebabkan oleh ketidakjelasan dalam peraturan terkait kategori merek yang dapat didaftarkan.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini yakni 1) Bagaimana perlindungan hukum merek deskriptif di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Teori *Secondary Meaning*? 2) Bagaimana penerapan hukum terkait merek deskriptif dalam putusan sengketa merek Open Mic Indonesia Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengarah pada asas-asas atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan

² Am Badar, “Secondary Meaning sebagai Penyelamat Bagi Merek Deskriptif untuk Terdaftar”, *Am Bandar Intellectual Property Law Firm*, 2021, <https://ambadar.com/id/insights/trademark/secondary-meaning-sebagai-penyelamat-bagi-merek-deskriptif-untuk-terdaftar/>, diakses pada 18 November 2024

³ Rizal Nugraha & Hana Krisnamurti, “Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, no.2 (Februari, 2019), hlm. 98

⁴ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 52

pengadilan, serta doktrin hukum, yang dianalisis menggunakan data sekunder yang relevan dengan permasalahan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori dan praktik hukum, serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, serta pendapat ahli yang menjelaskan bahan hukum primer, sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yang mengutamakan mutu data dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Merek Deskriptif di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Teori Secondary Meaning pada Merek Deskriptif

1. Perlindungan Hukum Merek Deskriptif ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). UU ini mengatur aspek penting dalam pendaftaran merek, termasuk ketentuan mengenai merek deskriptif yang terkait dengan barang atau jasa tertentu. Merek deskriptif mengacu pada tanda yang dapat menjelaskan dan menggambarkan karakteristik atau sifat barang atau jasa yang diwakilinya.⁵ Merek ini memberikan gambaran atau karakteristik produk tanpa memberikan nilai pembeda yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU MIG. Pasal ini menyatakan bahwa merek yang hanya menggambarkan sifat atau kualitas barang atau jasa tidak dapat didaftarkan. Merek yang hanya deskriptif cenderung tidak memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum karena sifatnya yang tidak cukup membedakan barang atau jasa yang dimaksud dari produk sejenis lainnya.⁶

UU MIG memberikan dasar hukum untuk pendaftaran merek, hak eksklusif, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Pendaftaran merek bukan sekadar langkah administratif tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemilikinya, yang memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Dalam hal merek deskriptif, perlindungan hukum hanya dapat diberikan jika merek tersebut memiliki kekhasan yang cukup untuk membedakan produk dari yang lain.

⁵ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 188

⁶ Zaenal Arifin & Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, No.1 (April, 2020), hlm. 55

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek memperjelas bahwa merek yang hanya menggambarkan jenis atau sifat barang tidak dapat didaftarkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berperan dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek untuk memastikan bahwa merek yang diajukan memiliki elemen pembeda yang cukup. Jika merek dianggap terlalu deskriptif dan tidak memiliki nilai pembeda, maka pendaftarannya dapat ditolak.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini dapat dilihat dari kasus pendaftaran merek yang menonjolkan unsur deskriptif. Merek yang hanya terdiri dari kata-kata seperti "Manis" atau "Segar" untuk produk makanan cenderung ditolak karena tidak memiliki kekhasan. Namun, jika merek deskriptif dikombinasikan dengan elemen lain yang unik, maka masih ada kemungkinan untuk diterima dan mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 20 UU MIG menimbulkan tantangan dalam penerapannya, terutama karena tidak adanya definisi yang jelas mengenai batasan merek deskriptif yang dapat didaftarkan atau tidak. Kurangnya standar yang tegas dalam menilai sifat deskriptif suatu merek membuat keputusan pendaftaran sering bergantung pada subjektivitas pejabat DJKI.⁷

Meskipun merek deskriptif memiliki tantangan dalam pendaftarannya, dalam kondisi tertentu, merek ini dapat memperoleh perlindungan jika telah mendapatkan pengakuan dari publik atau yang disebut dengan konsep *secondary meaning* yang memungkinkan merek deskriptif yang telah dikenal luas untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap merek deskriptif di Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak pemilik merek dan kepentingan publik. Ketentuan ini mencegah monopoli atas istilah deskriptif yang umum digunakan sekaligus memberikan peluang bagi merek yang telah memperoleh kekhasan melalui penggunaan yang luas. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memilih merek yang tidak hanya deskriptif tetapi juga memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dari pesaing di pasar.

2. Perlindungan Hukum Merek Deskriptif ditinjau dari Teori *Secondary Meaning*

Dalam pendaftaran merek barang dan jasa, daya pembeda adalah syarat mutlak agar dapat membedakan produk satu dengan lainnya. Jika tidak memiliki daya pembeda, merek tidak dapat didaftarkan dan dapat membingungkan konsumen, terutama dalam kasus merek deskriptif yang hanya menggambarkan karakteristik produk tanpa memberikan identitas unik.⁸

Merek deskriptif menggunakan kata, simbol, atau kombinasi yang menggambarkan bentuk, rasa, kualitas, atau tujuan penggunaan suatu produk atau jasa. Contohnya, merek yang hanya menggunakan kata "Manis" untuk produk gula

⁷ Heni Indra Sari, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal yang Dipalsukan dan Dibajak Dijual dalam Platform E-Commerce (Studi Kasus Pelanggaran Merek Longchamp)*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 103

⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, cet.1, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 56

tidak memiliki daya pembeda yang cukup dan cenderung ditolak pendaftarannya. Peraturan mengharuskan merek memiliki elemen yang membedakannya dari produk sejenis agar dapat memperoleh perlindungan hukum.

Namun, perlindungan hukum terhadap merek deskriptif tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu. DJKI menggunakan dua kriteria utama dalam menentukan apakah suatu merek deskriptif dapat didaftarkan: pertama, apakah merek tersebut hanya menggambarkan barang/jasa tanpa elemen pembeda; kedua, apakah merek tersebut telah memiliki kekhasan atau telah dikenal luas oleh konsumen sehingga dapat diidentifikasi sebagai merek dagang, bukan sekadar deskripsi produk.

Merek deskriptif dapat memperoleh perlindungan berdasarkan teori *Secondary Meaning* atau makna sekunder. Ini berarti bahwa meskipun awalnya merek bersifat deskriptif dan sulit didaftarkan, jika merek tersebut telah banyak digunakan, dikenal luas, dan diidentifikasi oleh masyarakat sebagai merek dari produk tertentu, maka merek tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Makna sekunder dibangun melalui penggunaan yang konsisten dalam jangka waktu lama dan harus didukung oleh bukti kuat. Bukti ini mencakup aspek seperti luasnya distribusi produk, intensitas promosi, keberhasilan merek dalam menghasilkan keuntungan, serta persepsi masyarakat terhadap merek tersebut.⁹ Pemeriksa merek menilai lima kriteria utama dalam menilai apakah suatu merek telah memperoleh makna sekunder:¹⁰

1. Konsumen mengasosiasikan merek tersebut dengan produk tertentu, bukan sekadar kata deskriptif.
2. Promosi yang dilakukan luas dan berkelanjutan.
3. Produk telah tersebar di berbagai wilayah.
4. Perusahaan produsen memperoleh keuntungan signifikan dari produk tersebut.
5. Penggunaan merek dilakukan dengan itikad baik dan mendapat pengakuan positif dari masyarakat.

Contoh merek deskriptif yang telah mendapatkan perlindungan di Indonesia meliputi "Aqua", "Teh Kotak", dan "Mie Sedaap". Merek "Aqua" awalnya hanya berarti "air" dalam bahasa Latin.¹¹ Namun karena penggunaannya yang luas dan kuat di pasar, merek ini telah menjadi identitas yang unik untuk air mineral kemasan. Hal yang sama berlaku untuk "Teh Kotak" yang mendeskripsikan produk teh dalam kemasan kotak, serta "Mie Sedaap" yang menggambarkan rasa produk mi instan. Karena ketiga merek ini telah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki asosiasi kuat dengan produk tertentu, mereka telah memperoleh perlindungan hukum meskipun secara deskriptif menggambarkan produk yang dijual.

Merek yang awalnya hanya bersifat deskriptif dapat didaftarkan jika telah memperoleh pengenalan yang kuat dan digunakan secara luas. Namun, tidak semua merek deskriptif dapat memperoleh perlindungan. Merek yang terlalu deskriptif atau menggunakan istilah umum, seperti "Fresh Juice" untuk jus segar atau "Hot Bread" untuk roti panas, dianggap tidak memberikan pembeda yang jelas dan tidak bisa didaftarkan.

⁹ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.214

¹⁰ Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek Tahun 2007

¹¹ Am Badar, *Loc.cit*

Sebaliknya, merek deskriptif yang telah membangun pengenalan yang kuat dapat memperoleh hak eksklusif, jika pemiliknya dapat membuktikan pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut sebagai identitas produk yang berbeda. Hal ini berarti bahwa meskipun merek awalnya hanya menggambarkan kualitas atau karakteristik barang, penggunaan yang luas dan konsisten dapat mengubahnya menjadi merek yang memiliki daya pembeda dan berhak atas perlindungan hukum.

B. Penerapan Hukum terkait Merek Deskriptif dalam Putusan Sengketa Merek Open Mic Indonesia No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

1. Kasus Posisi Putusan Sengketa Merek Open Mic Indonesia



Gambar 1 Merek Open Mic Indonesia

Merek "Open Mic Indonesia" merupakan merek yang didaftarkan oleh Ramon Pratomo, seorang komika yang dikenal sebagai Ramon Papan, pada 28 Mei 2013 dan resmi terdaftar di DJKI pada 5 Juni 2015 dengan nomor IDM000477953. Merek ini mencakup jasa hiburan, acara radio, dan televisi. Setelah memperoleh hak atas merek tersebut, pada 1 April 2017, Ramon mengeluarkan pengumuman melalui Indonesia Comedy Club (IDCC) yang melarang penggunaan istilah "open mic" tanpa izinnya. Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang ingin menggunakan istilah tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepadanya.

Tidak hanya mengeluarkan pengumuman, Ramon juga secara aktif mengirimkan somasi kepada berbagai pihak yang menggunakan istilah "open mic" dalam acara mereka. Pada tahun 2017, ia mengirimkan somasi kepada Eunoia Café, menuntut pembatalan acara "Stand-Up Comedy Open Mic" karena dianggap menggunakan nama yang telah menjadi mereknya tanpa izin. Pada 12 Oktober 2018, somasi serupa dikirimkan kepada Earhouse Café dengan klaim bahwa penggunaan istilah "open mic" dalam acara mereka melanggar hak merek yang dimilikinya. Ramon bahkan menuntut ganti rugi sebesar Rp250 juta dari Earhouse Café dan meminta agar acara tersebut dihentikan. Tidak hanya itu, pada November 2018, ia kembali mengirimkan somasi lanjutan kepada Earhouse Café dan juga mengirimkan peringatan hukum kepada pihak lain yang menggunakan istilah "open mic" dalam kegiatan mereka.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Ramon ini menimbulkan keresahan di kalangan komika dan pelaku industri hiburan. Para komika merasa bahwa pembatasan terhadap penggunaan istilah "open mic" menghalangi mereka untuk berkarya dan berpartisipasi dalam acara komedi. Banyak dari acara yang

mendapatkan somasi sebenarnya hanya menggunakan istilah "open mic" sebagai nama umum tanpa bermaksud melanggar hak merek. Selain itu, istilah "open mic" sendiri telah lama dikenal sebagai istilah umum yang digunakan dalam dunia pertunjukan seni, khususnya stand-up comedy.

Menanggapi tindakan tersebut, Perkumpulan Stand-Up Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tujuan membatalkan pendaftaran merek Open Mic Indonesia. Mereka berpendapat bahwa Ramon mendaftarkan merek tersebut dengan itikad tidak baik, serta bertentangan dengan ketertiban umum karena menggunakan istilah yang sudah menjadi nama umum dalam dunia hiburan. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 20 huruf a dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan lainnya yang mengatur bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ketertiban umum atau diajukan dengan itikad tidak baik.

Penggugat menyoroiti bahwa Ramon tidak hanya mendaftarkan istilah umum sebagai merek, tetapi juga mengklaim sebagai pencipta dan pemilik hak cipta atas "karya pertunjukan open mic" di Indonesia, meskipun ia tidak pernah secara resmi mendaftarkan hak cipta tersebut. Klaim ini dianggap keliru karena istilah "open mic" adalah konsep yang telah lama ada dalam dunia hiburan nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pendaftaran merek yang dilakukan oleh Ramon dianggap tidak sah dan harus dibatalkan agar tidak membatasi penggunaan istilah umum yang digunakan oleh Masyarakat.

Berdasarkan gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat dengan membatalkan pendaftaran merek Open Mic Indonesia. Amar putusan menyatakan bahwa merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum karena menggunakan istilah yang bersifat deskriptif. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menghapus merek tersebut dari Daftar Umum Merek serta mengumumkan penghapusannya dalam Berita Resmi Merek. Ramon juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.840.000,-.

2. Analisis Putusan Pengadilan

Merek yang telah didaftarkan tetapi tidak digunakan sesuai ketentuan dalam undang-undang dapat dihapus.¹² Jika merek terdaftar tidak memenuhi alasan absolut atau relatif, pendaftarannya dapat dibatalkan.¹³ Sesuai Pasal 77 ayat (1) UU MIG, gugatan pembatalan dapat dilakukan dalam 5 tahun sejak pendaftaran, kecuali jika terbukti adanya itikad tidak baik atau unsur yang bertentangan dengan hukum (Pasal 77 ayat (2) UU MIG).

Merek Open Mic Indonesia didaftarkan pada 28 Mei 2013, sedangkan gugatan diajukan pada Agustus 2022, melewati batas waktu. Namun, gugatan ini didasarkan pada unsur itikad tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum, dan penggunaan nama umum, sehingga penggugat harus membuktikan unsur-unsur tersebut.

¹² Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No.3 (2013), hlm. 92

¹³ Rahmi Jened, *Hukum Merek*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 291

a. Merek Open Mic Indonesia bersifat deskriptif dan generic

Penamaan merek Open Mic Indonesia mengandung unsur deskriptif dan generik karena "open mic" mendeskripsikan suatu kegiatan hiburan yang umum digunakan masyarakat dalam dunia hiburan.¹⁴ Istilah ini digunakan dalam berbagai acara hiburan di Indonesia dan dunia, serta telah terdefinisi dalam berbagai kamus bahasa Inggris. Oleh karena itu, merek ini tidak seharusnya didaftarkan karena bersifat deskriptif dan tidak memiliki daya pembeda yang cukup untuk dianggap sebagai merek dagang eksklusif.

DJKI menyatakan merek Open Mic Indonesia bukanlah merek deskriptif atau generik karena memiliki daya pembeda dengan tambahan kata "Indonesia" serta logo. Namun, menurut ahli, kata "Indonesia" hanya menunjukkan lokasi dan tidak mengubah makna "open mic", yang tetap merupakan istilah umum. Dengan demikian, pendaftaran merek ini dapat menimbulkan monopoli yang tidak adil terhadap istilah yang telah lama digunakan dalam komunitas hiburan.

b. Unsur itikad tidak baik pada merek Open Mic Indonesia

Pemilik merek harus beritikad baik dalam pendaftarannya.¹⁵ Dalam hal ini, hanya merek yang didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik yang dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek dapat didaftarkan.¹⁶ Dalam kasus ini, merek Open Mic Indonesia didaftarkan dengan itikad tidak baik karena pemiliknya melarang pihak lain menggunakan istilah "open mic" dan mengirimkan somasi kepada penyelenggara acara bertema tersebut. Hal ini dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang untuk memonopoli kegiatan open mic, sehingga memenuhi unsur itikad tidak baik sesuai Pasal 77 ayat (2) UU MIG. Selain itu, tindakan ini berpotensi menghambat perkembangan komunitas seni dan budaya yang bergantung pada kebebasan dalam penggunaan istilah tersebut.

c. Unsur bertentangan dengan ketertiban umum pada Open Mic Indonesia

Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak dapat didaftarkan. Pemilik merek Open Mic Indonesia melarang penggunaan istilah "open mic" melalui pengumuman dan somasi, menyebabkan keresahan di kalangan pelaku seni dan usaha. Tindakan ini membatasi ruang bagi masyarakat dan pekerja seni, serta menurunkan tingkat penyelenggaraan acara open mic. Oleh karena itu, merek ini bertentangan dengan ketertiban umum sesuai Pasal 20 huruf a UU MIG. Sebagaimana suatu merek dikategorikan bertentangan dengan ketertiban umum salah satunya apabila merek tersebut didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.¹⁷ Kebijakan pembatasan penggunaan istilah ini juga dapat berdampak negatif terhadap kreativitas dan kebebasan berekspresi di sektor hiburan.

¹⁴ Ridwan, Sukarelawati & Maria Fitriah, "Pelatihan Public Speaking di Komunitas Stand Up Indo Bogor", *Jurnal Komunikatio*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 14

¹⁵ Ari Wibowo dan Hernawan Hadi, "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", *Privat Law*, No. 7 (2015), hlm. 34

¹⁶ Tsu Yoshi, *Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Merek yang Merupakan Keterangan dari Barang atau Jasa yang Dipasarkan (Descriptive Mark)*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2010), hlm. 63

¹⁷ Ari Wibowo dan Hernawan Hadi, *Op.cit*, hlm. 29

Berdasarkan hal-hal tersebut, merek Open Mic Indonesia seharusnya tidak dapat didaftarkan karena bersifat deskriptif, menggunakan istilah umum, serta bertentangan dengan ketertiban umum dan prinsip itikad baik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang dan memastikan bahwa pendaftaran merek tidak menghambat kepentingan publik dan perkembangan industri kreatif.

IV. SIMPULAN

Perlindungan hukum merek deskriptif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki perlindungan yang lemah karena tidak dapat didaftarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum akibat ketidakmampuannya membedakan barang atau jasa sejenis. Namun, tidak semua merek dengan unsur deskriptif tidak dapat didaftarkan karena UU MIG tidak memberikan kriteria jelas mengenai batasannya. Perlindungan hukum dapat diberikan berdasarkan teori Secondary Meaning jika merek memiliki makna tambahan yang cukup membedakan dan menciptakan asosiasi kuat di mata konsumen. Dalam putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst atas sengketa Merek Open Mic Indonesia, majelis hakim membatalkan pendaftaran karena “open mic” yang mendeskripsikan suatu kegiatan hiburan seperti stand-up comedy, menyanyi, atau membaca puisi yang umum digunakan dalam masyarakat. Merek ini seharusnya tidak dapat didaftarkan karena melanggar Pasal 20 huruf b UU MIG, namun karena berhasil didaftarkan, akhirnya menimbulkan permasalahan dan digugat atas dasar bertentangan dengan ketertiban umum serta beritikad tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ASEAN, *Pedoman Umum Untuk Pemeriksaan Substantif Merek Dagang*, Edisi Kedua, (Jakarta, Sekretariat ASEAN, 2020)
- Dwi, Nanda, dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022)
- Firmansyah, Herry, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013)
- Gunawati, Anne, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT Alumni, 2015)
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Kekayaan Intelektual*, cet.1, (Malang: Setara Press, 2018)
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007)
- Margono, Suyud, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)



Usman, Rachmadi, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2021)

B. Jurnal

Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, No.1 (April, 2020)

Desmayanti, Rakhmita, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum di Indonesia” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.6, No.1 (2018)

Erlina, “Pendaftaran Terhadap Merek yang Bersifat Generic dan Descriptive”, *Jurisprudentie*, Vol.3, No.1 (Juni, 2016)

Gunawan, Yusuf, “Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum”, *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2022)

Mirfa, Enny, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (2016)

Nugraha, Rizal, dan Hana Krisnamurti, “Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, no.2 (Februari, 2019)

Semaun, Syahriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2016), 108-124

Utama, Yuliana, Rika R., dan Ranti F.M., “Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1 (2021)

Wibowo, Ari, dan Hernawan Hadi, “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”, *Privat Law*, No. 7 (2015)

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Putusan Pengadilan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



D. Internet

Badar, Am, “Secondary Meaning sebagai Penyelamat Bagi Merek Deskriptif untuk Terdaftar”, *Am Bandar Intellectual Property Law Firm*, 2021, <https://ambadar.com/id/insights/trademark/secondary-meaning-sebagai-penyelamat-bagi-merek-deskriptif-untuk-terdaftar/>, diakses pada 18 November 2024