

Disharmoni Regulasi Hukum Nasional dan *Paris Convention* dalam Pembatasan Kata Deskriptif: Studi Kasus Merek “Prestige Image Motorcars”

Muhammad Aslam Fadhlurrahman

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

✉ muhammado10002000152@std.trisakti.ac.id

Submit: 26 Februari 2026	Revisi: 31 Maret 2026	Disetujui: 7 April 2026
--------------------------	-----------------------	-------------------------

Abstrak

Di era globalisasi, banyak perusahaan menggunakan kata pujian seperti kata *super*, *premium*, dan *mild* untuk membangun persepsi merek. Hal ini termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek. Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, Indonesia harus tunduk pada ketentuan larangan penggunaan kata deskriptif dalam Pasal 6quinquies Konvensi Paris. Di Indonesia, larangan penggunaan kata deskriptif yang diatur dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum diatur secara tegas sebagaimana Pasal 6quinquies Konvensi Paris. Sehubungan dengan ini, ditemukan merek yang diterima permohonannya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yaitu merek Prestige Image Motorcars. Permasalahan dalam jurnal ini adalah apakah kata “*prestige*” termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya berdasarkan hukum nasional dan apakah merek Prestige Image Motorcars yang diduga terdiri dari kata umum dan kata deskriptif dapat diterima pendaftarannya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif dengan sinkronisasi hukum vertikal antara hukum nasional dengan hukum internasional. Kesimpulan akhir adalah kata “*prestige*” termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya. Sekalipun merek “Prestige Image Motorcars” terdapat kata “*prestige image*” dan kata “*motorcars*” yang dilarang penggunaannya, merek tersebut tetap dapat didaftarkan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Merek; Kata Deskriptif.

Copyright©2026 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Di era globalisasi, banyak perusahaan yang berusaha untuk membangun merek dengan cara membangun persepsi konsumen terhadap kualitas atau reputasi barang tersebut.¹ Seringnya, upaya tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kata yang bersifat pujian pada merek tersebut seperti kata *super*, *premium*, dan *mild*. Dalam ilmu hukum, khususnya hak kekayaan intelektual di bidang merek, penggunaan kata-kata tersebut termasuk dalam kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek karena tidak memiliki daya pembeda.²

Kata deskriptif adalah kata yang hanya menjelaskan beberapa fitur produk yang bersangkutan, seperti kualitas, jenis, khasiat, kegunaan, bentuk, kuantitas,

1 Fitri Ida Laela, ‘Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2020), 182–201 <<https://doi.org/10.59635/jihk.v7i2.38>>.

2 Erlina, ‘Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic Dan Descriptive’, *Jurnal Jurisprudentie*, 3.1 (2016), 42–50 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3623>>.

tujuan, nilai, bahan baku, asal, tempat penjualan, lokasi penyediaan layanan, waktu produksi, dll.³ Jika dibandingkan dengan kata umum, kata deskriptif menjelaskan mengenai fitur produk yang bersangkutan, sedangkan kata umum menjelaskan tentang jenis produk yang ditawarkan. Contoh merek yang mengandung kata deskriptif adalah merek "Holiday Inn" untuk produk hotel, "Cold and Creamy" untuk produk es krim, merek "Sedaap" untuk produk mie instan dan merek "Bagus" untuk produk kamper.⁴ Sedangkan contoh merek yang mengandung kata umum adalah merek "KURSI" untuk produk kursi, merek "RUMAH MAKAN" untuk produk restoran, dan merek "KOPI" untuk produk minuman kopi.

Merek yang mengandung kata deskriptif masih dapat didaftarkan apabila merek tersebut memperoleh daya pembeda karena penggunaan (*acquiring distinctiveness through use*) dengan cara membangun makna sekunder (*secondary meaning*). Hal ini sejalan dengan ketentuan *Article 15 Section 1 TRIPS Agreement* yang berbunyi: "...Members may make registrability depend on **distinctiveness acquired through use.**" Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa *secondary meaning* pada merek deskriptif tidak wajib diatur dalam ketentuan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota namun lebih bersifat fakultatif. Dengan demikian, konsep *secondary meaning* dalam merek yang mengandung kata deskriptif menjadi relevan bagi Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) yang berdasarkan ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 berkewajiban untuk menyesuaikan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan dalam *TRIPS Agreement*. Namun, konsep *secondary meaning* tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia.⁵ Contoh merek deskriptif yang mempunyai *secondary meaning* adalah merek Supermie. Pada merek "Supermie", "Supermie" arti utamanya (*primary meaning*) adalah mie instan dengan kualitas super, tetapi secara faktual konsumen memiliki asosiasi dan mengakui pengertian kedua (*secondary meaning*) bahwa Supermie adalah merek untuk mie instan yang diproduksi PT Wings.⁶

³ World Intellectual Property Organization, *Making a Mark : An Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises* (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2017) <<https://doi.org/10.34667/tind.29006>>.

⁴ Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama, and Ranti Fauza Mayana, 'Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5.1 (2021), 139–53 <<https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>>.

⁵ Nadila Safitri and Suherman, 'Formulation of Secondary Meaning Evidence in Trademark Infringement Disputes in Indonesia (Comparative Study of the United States and Thailand)', *Jurnal Mercatoria*, 17.2 (2024), 154–64 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13094>>.

⁶ Erlina.

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan *Secondary Meaning* antara Ketentuan Internasional dengan Ketentuan Nasional

Aspek	Ketentuan Internasional (Article 15 Section 1 TRIPS Agreement)	Ketentuan Nasional
Bunyi Ketentuan	“...Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. ”	Tidak terdapat ketentuan yang mengatur <i>Secondary meaning</i>
Sifat Ketentuan	Mengarahkan negara anggota untuk melakukan pengaturan <i>secondary meaning</i> namun lebih bersifat fakultatif.	-

Sumber: (Diolah dari *TRIPS Agreement*; Nadila Safitri dan Suherman, 2024)

Larangan penggunaan kata deskriptif dalam suatu merek terdapat dalam *Article 6quinquies Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang berbunyi:

*“... or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the **kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bonafide and established practices of the trade of the country where protection is claimed.**”*

Indonesia merupakan negara peserta *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang disertai dengan persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi Paris. Pada tanggal 7 Mei 1997, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 yang berisi tentang pencabutan persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi Paris, sehingga Indonesia harus tunduk pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi Paris.⁷ Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, merek deskriptif dilarang penggunaannya di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam *Article 6 (quinquies) Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Di Indonesia, larangan penggunaan kata deskriptif dalam suatu merek terdapat dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: *“Merek tidak dapat didaftar jika:..... b. sama dengan, **berkaitan dengan**, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan*

⁷ Rinda Ayu Andieni, ‘Persengketaan Terkait Merek Asli Dan Serupa Group Musik The Rolling Stones Dilihat Dari Prinsip First To File Dan Well Known Marks’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.3 (2023), 1933 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5099>>.

pendaftarannya;...” Meskipun terdapat larangan, pembatasan kata deskriptif dalam pasal tersebut masih belum diatur secara limitatif seperti yang terdapat dalam *Article 6quinquies Paris Convention*. Hal ini tentu akan menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan praktisi, akademisi, hakim, dan pemeriksa merek.

Tabel 2. Perbandingan Larangan Kata Deskriptif dalam Suatu Merek antara Ketentuan Internasional dengan Ketentuan Nasional

	Ketentuan Internasional (<i>Article 6quinquies Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i>)	Ketentuan Nasional (Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)
Pembatasan Kata Deskriptif	1. <i>Kind</i> / Jenis Barang 2. <i>Quality</i> / Kualitas 3. <i>Quantity</i> / Kuantitas 4. <i>Intended of Purpose</i> / Tujuan Penggunaan 5. <i>Value</i> / Nilai 6. <i>Place of Origin</i> / Daerah Asal 7. <i>Time of Production</i> / Waktu Produksi 8. <i>Established practices of the trade of the country where protection is claimed</i> / telah menjadi kata-kata yang umum	“Berkaitan dengan..... barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”
Sifat Ketentuan	Mewajibkan Negara Anggota untuk Mengatur Larangan Penggunaan Kata Deskriptif dalam suatu merek	Mewajibkan Larangan Penggunaan Kata Deskriptif dalam suatu merek, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 j.o. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang meratifikasi <i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i>

Sumber: Diolah dari *Paris Convention*, UU No. 20/2016, dan Keppres No. 15 Tahun 1997 j.o. Keppres No. 24 Tahun 1979

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah ketika suatu merek terdapat kata umum dengan kata deskriptif. Jika melihat kasus merek “Open Mic Indonesia” yang terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan

nomor pendaftaran Joo2013025009 pertanggal 28 Mei 2013,⁸ merek tersebut diterima pendaftarannya karena terdapat kata umum yaitu kata "Open Mic" disertai dengan kata "Indonesia" sebagai unsur pembeda. Menurut Agung Indriyatno selaku pemeriksa merek, berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), pendaftaran merek tersebut ditolak jika merek tersebut hanya terdiri dari kata umum yaitu kata "Open Mic" karena dianggap hanya menyebutkan jenis jasa. Namun, yang menjadi permasalahan adalah seandainya kata "Indonesia" dalam merek tersebut termasuk unsur pembeda yang mengandung kata deskriptif, apakah merek tersebut yang terdiri dari kata umum yaitu kata "Open Mic" dengan kata deskriptif yaitu kata "Indonesia" dapat didaftarkan. Hal ini tentu akan menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan praktisi, akademisi, hakim, dan pemeriksa merek.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa urgensi dari penelitian ini:

1) Keterbatasan Pembatasan Larangan Penggunaan Kata Deskriptif dalam Undang-Undang Nasional

Kata deskriptif dilarang penggunaannya dalam pendaftaran merek, namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan batasan secara limitatif mengenai kata deskriptif, berbeda dengan aturan internasional seperti *Article 6 quinquies Paris Convention* yang memberikan pedoman lebih jelas. Penelitian ini penting untuk menelusuri sejauh mana kata deskriptif dapat dibatasi dalam praktik pendaftaran merek di Indonesia.

2) Kelayakan Pendaftaran Merek yang Menggabungkan Kata Umum dan Kata Deskriptif

Permasalahan muncul ketika suatu merek terdiri dari kata umum yang dikombinasikan dengan kata deskriptif, misalnya pada kasus merek "Open Mic Indonesia". Masih ada ketidakjelasan apakah kombinasi tersebut dapat diterima sebagai merek yang sah, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan praktisi, akademisi, hakim, dan pemeriksa merek.

3) Penerapan Konsep *Secondary Meaning* di Indonesia

Berdasarkan *Article 15 Section 1 TRIPS Agreement*, di beberapa yurisdiksi, negara dapat menentukan pengaturan mengenai kata deskriptif dapat memperoleh perlindungan jika telah memiliki *secondary meaning*. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah konsep

⁸ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 'Open Mic Indonesia', *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2015
<<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>.

secondary meaning diakui dan diterapkan dalam sistem hukum merek Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pendaftar merek.

Sehubungan dengan urgensi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu merek “Prestige Image Motorcars” yang diterima pendaftarannya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang diduga melanggar ketentuan penggunaan kata deskriptif dan kata umum sebagaimana dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, merek tersebut terdaftar atas nama seorang *public figure* yang bernama Rudy Salim Gunawan dengan nomor permohonan JID2020012975 pada tanggal 5 Maret 2020.⁹

Dalam konteks tersebut, penggunaan kata “*prestige*” dalam merek “Prestige Image Motorcars” menjadi menarik untuk dikaji, mengingat kata tersebut secara umum digunakan untuk menggambarkan citra atau kualitas tertentu dari suatu produk. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penggunaan kata tersebut telah memenuhi unsur daya pembeda atau justru termasuk dalam kategori kata deskriptif yang seharusnya ditolak pendaftarannya, dan bagaimana kesesuaiannya dengan *Article 6quinquies Paris Convention*. Kemudian lebih lanjut lagi, terkait dengan kelayakan pendaftaran merek “Prestige Image Motorcars” yang diduga menggabungkan kata deskriptif yaitu kata “*prestige image*” dan kata umum yaitu kata “*motorcars*”, khususnya dalam menilai apakah kombinasi tersebut tetap membuat merek tersebut dapat didaftarkan. Selain itu, perlu dikaji pula kemungkinan penerapan konsep *secondary meaning* dalam merek tersebut, yaitu apakah unsur merek yang bersifat deskriptif tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum melalui penggunaan yang intensif dan pengakuan oleh masyarakat.

Permasalahan

Berdasarkan urgensi penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis ingin mengangkat dua rumusan masalah yang terkait dengan Merek “Prestige Image Motorcars” yang diterima pendaftarannya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan nomor permohonan JID2020012975 pada tanggal 5 Maret 2020 dengan kelas klasifikasi 37, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran kata “*prestige*” dalam menentukan sifat deskriptif menurut Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan kesesuaiannya dengan *Article 6quinquies Paris Convention*?

⁹ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, ‘Prestige Image Motorcars’, *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2020 <<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>.

2. Bagaimana penilaian terhadap merek “Prestige Image Motorcars” berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta apakah dapat memperoleh perlindungan melalui *secondary meaning*?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui sinkronisasi hukum vertikal.¹⁰ antara ketentuan hukum nasional yaitu Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ketentuan hukum internasional yaitu:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang diratifikasi dalam perundang-undangan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 j.o. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979; dan
2. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* yang diratifikasi dalam perundang-undangan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang ditunjang dengan data primer.¹¹ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, serta Kamus *Cambridge Dictionary*. Data primer diperoleh melalui:

1. Studi Wawancara dengan Bapak Augustiawan Muhammad S.H., M.H. selaku Analis Hukum Ahli Madya di Subdirektorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan menyingkap *gap* antara regulasi dan praktek pendaftaran merek “Prestige Image Motorcars”.
2. Studi Wawancara dengan Bapak Farhan Hamid selaku Guru Bahasa Inggris di English First Puri Indah pada tanggal 19 Desember 2023. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh interpretasi linguistik atas merek “Prestige Image Motorcars”, sehingga mendukung analisis hukum terkait penggunaan kata deskriptif.

Pembahasan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020).

¹¹ Soekanto.

1. **Analisis penafsiran kata “*prestige*” sebagai kata deskriptif menurut Pasal 20 Huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta kesesuaiannya dengan Article 6*quinquies* Paris Convention**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) atas hasil karya intelektualnya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.¹² Bagi dunia industri, sistem HKI tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tetapi juga menjamin agar tidak melanggar HKI orang lain.¹³ Selain itu, HKI sebagai *asset (intangible)* bisnis juga dapat menjadi *income generating* bagi suatu industri melalui lisensi, penjualan atau komersialisasi HKI, dan akan meningkatkan nilai suatu industri di mata investor dan Lembaga keuangan.¹⁴ Pelindungan kekayaan intelektual ini diberikan oleh negara kepada pelaku HKI melalui instrumen HKI seperti hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.¹⁵

Di Indonesia, pengaturan merek itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun definisi merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis:

“Merek adalah **tanda yang dapat ditampilkan secara grafis** berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk **membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi** oleh orang atau badan hukum dalam **kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.**”

Dari rumusan merek yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diketahui unsur-unsur merek, yaitu:

- a. Berupa sebuah tanda (*sign*);
- b. Dapat ditampilkan secara grafis;
- c. Memiliki daya pembeda (*distinctive sign*) dengan merek lain yang sejenis; dan

¹² Sri Mulyani, ‘Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 568–78 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>>.

¹³ Krisnani Setyowati and others, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Implementasinya Di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kantor HKI Institut Pertanian Bogor, 2005).

¹⁴ Setyowati and others.

¹⁵ Sreeragi R.G., ‘Intellectual Property Rights (IPR): An Overview’, *Emperor International Journal of Library and Information Technology Research*, 01.02 (2021), 27–30 <<https://doi.org/10.35337/EIJLITR.2021.1205>>.

- d. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Salah satu unsur terpenting dalam merek adalah memiliki daya pembeda, karena tanpa daya pembeda suatu merek tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penanda asal barang atau jasa. Persyaratan daya pembeda merek ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah tindakan monopoli atas satu orang terhadap kata umum atau kata deskriptif tertentu yang dapat menyebabkan orang lain yang memerlukan kata tersebut tidak dapat menggunakannya.¹⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata umum atau kata deskriptif merupakan faktor krusial yang secara langsung memicu penolakan pendaftaran merek oleh DJKI.¹⁷

Selain itu, menurut Jake Linford dalam “A Linguistic Justification for Protecting ‘Generic’ Trademarks”, perlindungan merek atas kata umum atau kata deskriptif berpotensi menyebabkan penipisan bahasa (*‘language depletion’*). Artinya, kata-kata yang seharusnya dapat digunakan secara bebas untuk mendeskripsikan produk atau layanan menjadi ‘terkunci’ secara hukum, sehingga ruang penggunaan bahasa dalam konteks komersial menjadi semakin sempit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hak eksklusif merek dapat mengurangi fleksibilitas komunikasi dan membatasi kreativitas dalam penamaan produk di pasar.¹⁸

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, penggunaan kata umum dan/atau kata deskriptif dalam suatu merek dilarang penggunaannya berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sekalipun sudah diatur, pembatasan larangan penggunaan kata deskriptif dalam suatu merek berdasarkan pasal tersebut belum jelas diatur sampai mana. Berdasarkan Wawancara Pihak DJKI, Saat ini, **Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek** yang mengacu kepada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis masih berupa rancangan dan belum disahkan sampai saat ini. Ketika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diundangkan, terdapat Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek yang tertuang dalam **“Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Petunjuk**

¹⁶ Aqila Herdiyanto Sanjaya and Wilma Silalahi, ‘Pembatasan Hak Eksklusif Terhadap Penggunaan Kata Umum Dalam Sebuah Merek’, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2025), 514–21 <<https://doi.org/10.24269/lis.v9i2.11773>>.

¹⁷ Najwa Aulia, Mirda Andraini, and Aliya Padiya, ‘Tantangan Perlindungan Merek Untuk Produk UMKM Dengan Nama Generik: Studi Kasus Penolakan Pendaftaran Merek Di DJKI’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.4 (2025), 3982–92 <<https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1578>>.

¹⁸ Jake Linford, ‘A Linguistic Justification for Protecting Generic Trademarks’, *Yale Journal of Law and Technology*, 110.1 (2015), 110–70.

Teknis Pemeriksaan Substantif Merek Nomor H-09.PR.09.10 Tahun 2007 yang di dalamnya terdapat pembatasan kata umum dan kata deskriptif yang dilarang dalam Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun, pada saat itu Buku Petunjuk Pemeriksaan Substantif Merek itu sendiri tidak disebarluaskan kepada masyarakat luas sehingga yang mengetahui isi dari buku tersebut hanya pihak pemeriksa merek saja.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menganalisis kata “*prestige*” dalam merek “Prestige Image Motorcars” yang diduga mengandung kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan kesesuaiannya dengan *Article 6 (quinqüies) Paris Convention*.

a. Analisis mengenai ruang lingkup kata “kualitas” yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek berdasarkan Hasil Wawancara Pihak DJKI

Berdasarkan hasil wawancara pihak DJKI, untuk menentukan apakah kata “*prestige*” termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka harus mengacu kepada *Article 6 (quinqüies) Paris Convention*. Dalam hal ini, Konstruksi *Article 6 (quinqüies) Paris Convention* mengatur mengenai larangan penggunaan kata deskriptif yang merujuk pada **kualitas** dalam suatu merek sehingga penggunaannya dilarang dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kata **kualitas** yang bersifat deskriptif dalam pasal tersebut merujuk kepada nilai atau *value* dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang di mana:

- 1) Kata tersebut bersifat superlatif yang digunakan untuk menandakan keunggulan atau kualitas dari suatu produk, seperti kata “*Super*”, “*Premium*”, “*Deluxe*”, “*Specialist*”.
- 2) Selain itu, logo jempol dalam suatu merek juga dilarang penggunaannya karena dianggap menjelaskan nilai atau *value* dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

b. Analisis Kata “*prestige*” berdasarkan *Cambridge Dictionary* dan Interpretasi linguistik oleh Guru Bahasa Inggris

Kata “*prestige*” berasal dari bahasa latin yaitu *praestigium* (“*a delusion*”, “*an illusion*”) yang mempunyai arti ilusi atau tipu muslihat.¹⁹ Hubungan ini dapat ditelusuri kembali dengan kata kerja dalam bahasa latin yaitu *praestringere* (“*to blind*”, “*to dazzle*”) yang mempunyai arti membutakan atau mempesona.²⁰ Hubungan antara kata “*prestige*” dengan kata *praestigium* atau *praestringere* mewakili gagasan bahwa Ketika seseorang melihat sesuatu yang bersifat *prestige*, seseorang bisa terpesona dengan hal tersebut hingga menyebabkan orang tersebut terbutakan akan pesona hal tersebut.

Menurut *Cambridge Dictionary*, definisi “*prestige*” adalah: “*respect and admiration given to someone or something, usually because of a reputation for high quality, success, or social influence.*” Berdasarkan interpretasi linguistik oleh Guru Bahasa Inggris, kata “*prestige*” identik dengan sesuatu yang berkualitas tinggi atau mempunyai pengaruh sosial yang besar, sehingga orang lain memandang hal tersebut lebih dari sesuatu yang dianggap hal biasa. Selain itu, kata “*prestige*” identik dengan kekayaan atau status sosial yang bisa disejajarkan dengan kata *luxury* atau *high-class*. Dengan demikian, kata “*prestige*” dianggap mengandung makna superlatif karena dianggap mendeskripsikan **kualitas** yang berupa nilai atau *value* dari seseorang atau barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Berdasarkan penjelasan poin nomor 1) dan 2) di atas, dapat disimpulkan bahwa kata “*prestige*” dalam bahasa inggris termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis karena:

- a. Kata “*prestige*” termasuk kata yang mengandung kualitas yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek berdasarkan *Article 6 (quinquies) Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
 - b. Kata “*prestige*” mengandung makna superlatif, yaitu kata yang digunakan untuk menandakan keunggulan atau kualitas yang sangat baik dari suatu produk, sehingga dianggap mendeskripsikan nilai atau *value* dari seseorang atau barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
2. **Analisis Merek “Prestige Image Motorcars” berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta penerapan *secondary meaning***

¹⁹ Naomi L., ‘Word of the Week: Prestige’, *Jaycwolfe*, 2016 <<http://jaycwolfe.com/2016/08/22/word-of-the-week-prestige/>>.

²⁰ L.

a. Pendaftaran Merek “Prestige Image Motorcars” di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek Prestige Image Motorcars terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada tanggal 5 Maret 2020 dengan nomor permohonan JID2020012975134, oleh seorang *public figure* yang bernama:²¹

Nama : Rudy Salim Gunawan
Alamat : Muara Karang Blok O.8.T No. 55, RT/RW. 005 / 014, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Kewarganegaraan : Indonesia

Gambar 1. Logo “Prestige Image Motorcars”



Status untuk merek tersebut adalah telah diterima pendaftarannya dengan nomor pengumuman BRM2014A yang diumumkan pada tanggal 9 Maret 2020, dengan masa perlindungan selama sepuluh tahun yang dimulai pada tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 5 Maret 2030.¹³⁷ Rudy Salim Gunawan mendaftarkan merek tersebut dengan kelas barang 37 dengan klasifikasi barang atau jasa.²²

”Bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan), Bengkel kendaraan pencucian kendaraan, ganti oli kendaraan bermotor, inspeksi mobil dan bagiannya sebelum pemeliharaan dan perbaikan, jasa bengkel kendaraan bermotor, jasa pengerjaan perlindungan cat kendaraan, jasa perbaikan bodi mobil, jasa perbaikan kendaraan, Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan, Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan, konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan, layanan dasar mobil, layanan perbaikan kendaraan darurat, layanan perbaikan kerusakan kendaraan, lukisan mobil, Memberikan informasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mobil, furnitur, jam tangan, ponsel, memberikan informasi terkait penyewaan alat cuci mobil, memberikan informasi terkait perbaikan kendaraan, memberikan informasi yang

²¹ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, ‘Prestige Image Motorcars’.

²² Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, ‘Prestige Image Motorcars’.

berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mobil, membersihkan mobil, Pelumasan kendaraan, pembangunan kembali mesin mobil, pembersih dan cuci mobil, pembersihan mobil, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan pesawat terbang, pemolesan mobil, pengecatan khusus kendaraan, pengecatan khusus otomobil, pengisian bahan bakar kendaraan darat, penyetelan mesin untuk kendaraan bermotor, penyetelan motor dan mesin untuk mobil, penyewaan alat cuci mobil, penyewaan instalasi cuci mobil, Perawatan anti karat kendaraan, perawatan kendaraan bermotor, perawatan kendaraan dan mesin, perawatan mobil, perawatan, servis dan perbaikan kendaraan, perbaikan atau perawatan kendaraan bermotor roda dua, perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan kantor dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya, perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan pengerjaan logam, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan umum, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya serta mesin untuk kendaraan bermotor dan bagiannya, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan mesinnya, perbaikan dan pemeliharaan mobil, perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya, perbaikan dan pemeliharaan sistem pendingin kendaraan bermotor, perbaikan kopling untuk kendaraan darat, perbaikan mobil, perbaikan mobil di pinggir jalan, perbaikan sistem rem untuk kendaraan, rekondisi mobil, vulkanisir ban mobil [perbaikan].”

b. Analisis Merek “Prestige Image Motorcars” Berdasarkan Pasal 20 Huruf (b) UU Merek: Pendekatan *Secondary Meaning* dan Perspektif DJKI serta Linguistik

Dalam sistem konstitutif menganut asas *prior in tempore, melior in jure* yang berarti pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dialah yang berhak mendapatkan hak eksklusif (*exclusive right*) atas merek tersebut.²³ Dengan kata lain, penggunaan merek saja tidak dapat menciptakan hak eksklusif atas merek, sehingga merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, sistem konstitutif mengharuskan pemilik merek untuk melakukan pendaftaran (*compulsory to register*). Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut

²³ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

dapat digunakan oleh setiap orang.²⁴ Terhadap merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan barang dan di masyarakat (*wellknown trademark*), tetapi tidak terdaftar akan tetap diberikan perlindungan hukum.²⁵ Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.²⁶

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif.²⁷ Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Adapun definisi dari terdaftar dituangkan dalam penjelasan pasal tersebut yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan terdaftar di sini adalah Ketika permohonan pendaftaran merek telah disetujui oleh menteri, yang dicatat dalam sertifikat merek setelah melalui proses pemeriksaan formalitas, pengumuman pendaftaran, dan pemeriksaan substantif.”

Dalam proses permohonan pendaftaran merek terdapat beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan formal, pengumuman pendaftaran, pemeriksaan substantif, dan pernyataan mengenai persetujuan atau penolakan merek. Dalam tahap pemeriksaan substantif, tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa merek adalah:²⁸

- 1) Pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam *database* DJKI untuk memastikan bahwa merek tersebut

²⁴ Kayla Zandy Alfanny Hayfa and Jeane Neltje Saly, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis’, *Rio Law Journal*, 4.1 (2023).

²⁵ Endang Purwaningsih, *Paten Dan Merek: Economic and Technological Interest Dalam Eksploitasi Paten Dan Merek* (Malang: Setara Press, 2020).

²⁶ Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Bintang, ‘Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar’, *Syiah Kuala Law Journal*, 3.2 (2019), 184–201 <<https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>>.

²⁷ Edi Ribut Harwanto and Samsul Arifin, ‘Legal Protection of Unregistered Marks in Indonesia’, *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 2.1 (2022), 128–43 <<https://doi.org/10.55047/jhssb.v2i1.393>>.

²⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019).

tidak pernah didaftarkan atau dimiliki pihak lain melalui sarana lainnya.

- 2) Melakukan analisis terhadap dokumen merek dan menilai unsur merek berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk mempertimbangkan jenis barang atau jasa yang dimohon, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan.

Hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa sangat menentukan apakah tanda sebagai merek tersebut dapat didaftar atau ditolak (tidak dapat didaftar) sebagai merek.²⁹ Pemeriksaan substantif terdiri dari pemeriksaan terhadap syarat absolut (*absolute grounds*) berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pemeriksaan terhadap syarat relatif (*relative grounds*) berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, pemeriksa merek perlu menentukan apakah merek “Prestige Image Motorcars” yang diduga terdiri dari kata deskriptif yaitu kata “*prestige image*” dan tambahan kata umum yaitu kata “*motorcars*” termasuk merek yang dilarang penggunaannya berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan memperhatikan apakah merek tersebut telah memperoleh daya pembeda melalui *secondary meaning*. Dalam hal ini, penulis ingin membahas penerapan pendaftaran merek “Prestige Image Motorcars” pada saat pemeriksaan substantif oleh DJKI dengan melibatkan kaidah bahasa Inggris serta interpretasi linguistik oleh Guru Bahasa Inggris terhadap merek tersebut.

c. *Secondary Meaning* dalam Merek Deskriptif serta Penerapannya pada Merek “Prestige Image Motorcars” dengan Studi Perbandingan Merek “Supermi”

Menurut *Black Law Dictionary*, definisi *secondary meaning* adalah: “*a special sense that a trademark or trade name for a business, goods, or services has acquired even though the trademark or trade name was not originally protectable.*”³¹ Suatu merek yang bersifat deskriptif dapat menjadi

²⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

³⁰ Mayana and Santika, *Hukum Merek (Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital)* (Bandung: Refika Aditama, 2021).

³¹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary* (St. Paul: Thomson Reuters, 2019).

distinctive melalui penggunaannya guna membangun *secondary meaning*.³² Menurut Rahmi Jened, merek deskriptif yang mengandung *secondary meaning* sendiri harus dibuktikan melalui:³³

- 1) Pengakuan konsumen secara langsung (*direct customer testimony*);
- 2) Survei pada konsumen (*customer survey*) terkait dengan kehendak pihak lain untuk meniru merek tersebut;
- 3) Bukti-bukti eksklusivitas, lama dan cara penggunaan;
- 4) Jumlah dan banyaknya periklanan;
- 5) Banyaknya penjualan dan konsumen;
- 6) Peletakan perusahaan di pasar; atau
- 7) Bukti dari tindakan penjiplakan bilamana ditemui kompetitor meniru berarti merek tersebut cukup berharga.

Berdasarkan Wawancara Pihak DJKI, untuk mengetahui apakah Indonesia menganut konsep *secondary meaning* pada merek deskriptif, tentu harus menghubungkan antara ketentuan Nasional dengan ketentuan *Article 15 Section 1 TRIPS Agreement* yang berbunyi: “...*Members may make registrability depend on **distinctiveness acquired through use***.”. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak menganut konsep *secondary meaning* pada pendaftaran merek deskriptif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Article 15 Section 1 TRIPS Agreement*, sehingga ketika terdapat pendaftaran merek deskriptif maka tidak dilihat apakah merek tersebut telah memperoleh daya pembeda karena penggunaan (*acquiring distinctiveness through use*) dengan cara membangun makna sekunder (*secondary meaning*), namun yang dilihat pada merek tersebut lebih kepada substansi yaitu apakah merek tersebut tergolong sebagai merek deskriptif yang dilarang dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga dalam penilaian merek “Prestige Image Motorcars” terdaftar, tidak perlu melihat apakah merek tersebut mengandung daya pembeda karena telah membangun *secondary meaning*.

Dalam Praktek, terdapat merek deskriptif yang dapat terdaftar karena *secondary meaning* dan telah menjadi *landmark*, yaitu merek “Supermi” yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan nomor

³² Pi Chan Hu, ‘A Linguistic Study of the Distinctiveness of a Trademark’, *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, 3.1 (2014), 1–20.

³³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

permohonan ROO2009003646,³⁴ dan Doo2010032119,³⁵ dengan nama pemohon PT Indofood Sukses Makmur. Jika melihat Putusan Nomor 904/1970 G tertanggal 30 Januari 1971., Para hakim berpendapat bahwa “Supermi” telah menjelma menjadi merek (*het word is merk geworden*),³⁶ dengan mempertimbangkan *secondary meaning* karena merek tersebut:

- 1) Merek tersebut telah digunakan sejak lama;
- 2) Digunakan secara terus menerus;
- 3) Diiklankan di Pasar Indonesia; dan
- 4) Konsumen mendapat kesan bahwa merek tersebut berasal dari Perusahaan Pemilik merek deskriptif.

Berdasarkan Hasil Wawancara Pihak DJKI, keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(*inkraacht*) tersebut menjadi dasar bagi DJKI untuk tetap mengakui status pendaftaran merek “Supermi” dalam sistem administrasi merek yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur.

d. Analisis Kata Deskriptif Bertemu dengan Tambahan Kata Lain dalam Suatu Merek berdasarkan Hasil Wawancara Pihak DJKI

- 1) **Ketentuan Penggunaan Kata Deskriptif dalam pendaftaran Merek**
 - a) Kata deskriptif saja dilarang penggunaannya dalam suatu merek;
 - b) Kata deskriptif dapat didaftarkan sepanjang terdapat tambahan kata lain sebagai unsur pembeda;
 - c) Kata deskriptif bertemu dengan kata umum dalam suatu merek tidak dapat didaftarkan;
- 2) **Untuk Menilai suatu merek mengandung kata umum, maka harus mengaitkan kata tersebut dengan kelas barang dan/atau jasa yang didaftarkan**

Dalam konteks pemeriksaan substantif pendaftaran merek di Indonesia, pejabat DJKI menilai permohonan tidak hanya dari segi kesamaan merek, tetapi juga dengan memperhatikan kelas barang dan/atau jasa yang didaftarkan. Dalam permohonan pendaftaran

³⁴ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, ‘Supermi’, *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2009 <<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>.

³⁵ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, ‘Supermi’, *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2012 <<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>.

³⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986).

merek, DJKI melihat klasifikasi barang dan/atau jasa yang didaftarkan berfungsi sebagai instrumen untuk menilai **apakah suatu merek yang diduga mengandung kata umum berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berkaitan dengan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan**; apabila terdapat keterkaitan, permohonan merek tersebut wajib ditolak.

Sistem klasifikasi ini merujuk pada *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek) yang secara resmi telah diratifikasi oleh Indonesia melalui **Perpres No. 10 Tahun 2023**, dan diperkuat oleh ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** serta **Pasal 14 ayat (4) Permenkumham No. 67 Tahun 2016**.³⁷ Sistem klasifikasi ini terbagi menjadi dua kelompok utama: kelompok barang, yang terdiri dari 34 kelas (kelas 1 hingga 34), dan kelompok jasa, yang terdiri dari 11 kelas (kelas 35 hingga 45).

Dengan demikian, dalam merek “Prestige Image Motorcars”, kita perlu mengaitkan apakah kata “*motorcars*” yang diduga termasuk kata umum berhubungan dengan kelas barang dan/atau jasa yang didaftarkan yaitu kelas 37 dengan klasifikasi bengkel mobil.

3) **Analisis Merek “Prestige Image Motorcars” yang terdaftar di PDKI berdasarkan Hasil Wawancara Pihak DJKI dengan interpretasi linguistik oleh Guru Bahasa Inggris**

Berdasarkan wawancara pihak DJKI dan interpretasi linguistik oleh Guru Bahasa Inggris, merek “Prestige Image Motorcars” yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada tanggal 5 Maret 2020 dengan nomor permohonan JID2020012975 untuk kelas barang dan/atau jasa 37 yaitu bengkel mobil mengandung:

- a) Kata “*prestige image*”, yang bila berdiri sendiri tanpa diikuti tambahan kata lain, termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek karena menerangkan kata pujian yang dianggap mendeskripsikan nilai atau *value* dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sehingga merek dengan kata “*prestige image*” saja tanpa diikuti tambahan

³⁷ Yelma Nomida Alvisalia, ‘Perjanjian Koeksistensi Merek Dan Letter of Consent Terhadap Merek Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya’, *Jurnal Syntax Admiration*, 5.12 (2024), 5678–89 <<https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1644>>.

kata lain tidak dapat didaftarkan karena dianggap mengandung kata deskriptif.

- b) Kata "*motorcars*", yang bila berdiri sendiri tanpa diikuti tambahan kata lain dan dikaitkan dengan kelas terdaftar yaitu kelas barang dan/atau jasa 37 yaitu bengkel mobil, kata tersebut mempunyai hubungan langsung dengan bengkel mobil sehingga tidak dapat didaftarkan karena dianggap mengandung kata umum.

Berdasarkan penjelasan poin nomor a), b), dan c), diatas, bila dilihat sekilas, merek "*Prestige Image Motorcars*" dengan kelas barang dan/atau jasa yang terdaftar yaitu kelas 37 untuk bengkel mobil yang terdiri dari kata "*prestige image*" dan kata "*motorcars*" dapat didaftarkan karena mempunyai hubungan langsung dengan kelas barang/jasanya. Namun, berdasarkan hasil wawancara Pihak DJKI dan interpretasi linguistik oleh Guru Bahasa Inggris, merek "*Prestige Image Motorcars*" yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada tanggal 5 Maret 2020 dengan nomor permohonan JID2020012975 untuk kelas barang dan/atau jasa 37 yaitu bengkel mobil tetap dapat didaftarkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Kata "*prestige image*" dalam merek tersebut lebih memfokuskan kepada konsep "bergambar" yang lebih merujuk kepada ditampilkan/ditunjukkan dibanding dengan dirawatkan/ diperbaiki. Dalam hal ini, kata "*prestige image*" dalam merek tersebut lebih memfokuskan kepada konsep "bergambar" dari mobil yang dipasarkan oleh perusahaan "*Prestige Image Motorcars*" yang lebih merujuk kepada kepada jual beli mobil, impor mobil, dan *showroom* mobil ketimbang bengkel mobil.
- b) Merek tersebut tetap dapat didaftarkan karena memenuhi unsur "dalam suatu merek, kata deskriptif boleh didaftarkan sepanjang terdapat tambahan kata lain sebagai unsur pembeda yang bukan kata umum" Dalam hal ini, unsur "kata deskriptif" yang dimaksud adalah kata "*prestige image*" dan unsur "tambahan kata lain sebagai unsur pembeda yang bukan kata umum" adalah kata "*motorcars*."

Simpulan

1. Kata "*prestige*" termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan

Indikasi Geografis karena menggambarkan nilai atau kualitas dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti status sosial tinggi atau kemewahan. Hal ini sejalan dengan *Article 6quinquies Paris Convention* yang melarang pendaftaran tanda yang hanya menunjukkan kualitas, nilai, atau ciri barang dan/atau jasa.

2. Merek “Prestige Image Motorcars” dengan nomor permohonan JID2020012975 untuk kelas barang dan/atau jasa 37 yaitu bengkel mobil tetap dapat didaftarkan karena kata “*motorcars*” dalam merek tersebut tidak merujuk langsung pada kelas barang dan/atau jasa merek terdaftar yaitu kelas 37 bengkel mobil, melainkan lebih mengarah pada kegiatan jual beli, impor, dan *showroom* mobil. Dengan demikian, unsur merek dapat didaftarkan yaitu kata deskriptif beriringan dengan tambahan kata lain sebagai unsur pembeda yang bukan kata umum, telah terpenuhi. Dalam hal ini, merek tersebut terdapat kata “*prestige image*” yang dianggap sebagai kata deskriptif dan kata “*motorcars*” yang dianggap sebagai unsur pembeda. Disisi lain, menurut penilaian DJKI, pendekatan *secondary meaning* pada merek deskriptif tidak dapat diterapkan ke merek “Prestige Image Motorcars” karena Indonesia tidak menganut konsep tersebut, sejalan dengan praktik nasional dan ketentuan *Article 15.1 TRIPS Agreement* yang menyatakan bahwa penggunaan pendekatan *secondary meaning* bersifat fakultatif bagi negara anggota.

Saran

Berikut adalah beberapa usulan atau pertimbangan yang ingin penulis sampaikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek perlu segera disahkan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas khususnya praktisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti konsultan HKI dan Hakim yang menangani perkara HKI. Langkah ini penting guna menyelaraskan pandangan antara hakim, pemeriksa merek, dan konsultan HKI dalam melihat kriteria pembatasan kata deskriptif yang dilarang dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Konstruksi Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis perlu disesuaikan dengan *Article 6(quinquies) Paris Convention for the Protection of Industrial Property* agar masyarakat khususnya hakim, pemeriksa merek, dan konsultan HKI dapat melihat gambaran umum mengenai pembatasan kata deskriptif yang dilarang dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Dalam Penjelasan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis perlu ditambahkan penjelasan mengenai merek yang mengandung kata deskriptif boleh didaftarkan sepanjang terdapat tambahan kata lain sebagai unsur pembeda.

Daftar Pustaka

- Alvisalia, Yelma Nomida, 'Perjanjian Koeksistensi Merek Dan Letter of Consent Terhadap Merek Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya', *Jurnal Syntax Admiration*, 5.12 (2024), 5678-89 <<https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1644>>
- Andieni, Rinda Ayu, 'Persengketaan Terkait Merek Asli Dan Serupa Group Musik The Rolling Stones Dilihat Dari Prinsip First To File Dan Well Known Marks', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.3 (2023), 1933 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5099>>
- Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Bintang, 'Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar', *Syiah Kuala Law Journal*, 3.2 (2019), 184-201 <<https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>>
- Aulia, Najwa, Mirda Andraini, and Aliya Padiya, 'Tantangan Perlindungan Merek Untuk Produk UMKM Dengan Nama Generik: Studi Kasus Penolakan Pendaftaran Merek Di DJKI', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.4 (2025), 3982-92 <<https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1578>>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019)
- Erlina, 'Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic Dan Descriptive', *Jurnal Jurisprudentie*, 3.1 (2016), 42-50 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3623>>
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary* (St. Paul: Thomson Reuters, 2019)
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986)
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Harwanto, Edi Ribut, and Samsul Arifin, 'Legal Protection of Unregistered Marks in Indonesia', *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 2.1 (2022), 128-43 <<https://doi.org/10.55047/jhssb.v2i1.393>>
- Hayfa, Kayla Zendy Alfanny, and Jeane Neltje Saly, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Rio Law Journal*, 4.1 (2023)
- Hu, Pi Chan, 'A Linguistic Study of the Distinctiveness of a Trademark', *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, 3.1 (2014), 1-20
- Ida Laela, Fitri, 'Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*,

- 7.2 (2020), 182–201 <<https://doi.org/10.59635/jihk.v7i2.38>>
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- L., Naomi, 'Word of the Week: Prestige', *Jaycwolfe*, 2016 <<http://jaycwolfe.com/2016/08/22/word-of-the-week-prestige/>>
- Linford, Jake, 'A Linguistic Justification for Protecting Generic Trademarks', *Yale Journal of Law and Technology*, 110.1 (2015), 110–70
- Mayana, and Santika, *Hukum Merek (Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital)* (Bandung: Refika Aditama, 2021)
- Mulyani, Sri, 'Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 568–78 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>>
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 'Open Mic Indonesia', *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2015 <<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>
- , 'Prestige Image Motorcars', *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2020 <<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>
- , 'Supermi', *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2009 <<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>
- , 'Supermi', *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2012 <<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>
- Purwaningsih, Endang, *Paten Dan Merek: Economic and Technological Interest Dalam Eksploitasi Paten Dan Merek* (Malang: Setara Press, 2020)
- R.G., Sreeragi, 'Intellectual Property Rights (IPR): An Overview', *Emperor International Journal of Library and Information Technology Research*, 01.02 (2021), 27–30 <<https://doi.org/10.35337/EIJLITR.2021.1205>>
- Safitri, Nadila, and Suherman, 'Formulation of Secondary Meaning Evidence in Trademark Infringement Disputes in Indonesia (Comparative Study of the United States and Thailand)', *Jurnal Mercatoria*, 17.2 (2024), 154–64 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13094>>
- Sanjaya, Aqila Herdiyanto, and Wilma Silalahi, 'Pembatasan Hak Eksklusif Terhadap Penggunaan Kata Umum Dalam Sebuah Merek', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2025), 514–21 <<https://doi.org/10.24269/lis.v9i2.11773>>
- Setyowati, Krisnani, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, and Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Implementasinya Di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kantor HKI Institut Pertanian Bogor, 2005)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020)

- Utama, Yuliana, Rika Ratna Pertama, and Ranti Fauza Mayana, ‘Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia’, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5.1 (2021), 139–53 <<https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>>
- World Intellectual Property Organization, *Making a Mark : An Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises* (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2017) <<https://doi.org/10.34667/tind.29006>>