

Merek Terdaftar Yang Tidak digunakan Selama Tiga Tahun

dalam Dunia Perdagangan

Tavinayati¹, Zakiyah²

Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Email: tavinayati@ulm.ac.id

Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Email: zakiyah@ulm.ac.id

Submitted : 28/07/2024 Reviewed:22/08/2024 Accepted:05/09/2024

Abstract: Article 74 paragraph (1) of the Trademark Law Number 20 of 2016 states that interested third parties can file a lawsuit to remove a registered trademark to the commercial court on the grounds that the trademark has not been used for 3 (three) consecutive years in the world of trade. The purpose of this study is to determine the legal force of a registered trademark that has not been used for three consecutive years without any lawsuit from a third party. In addition, it is also intended to determine whether the owner of a registered trademark who is no longer using his trademark can file a lawsuit against a third party who uses his trademark without permission. The method used in this study is normative legal research, with a statutory approach. The type of research is research on the legal principles related to the basis for removing a registered trademark. There is also legal ambiguity regarding the legal standing of the owner of a registered trademark whose trademark remains listed in the General Trademark Register even though the trademark is no longer used. The nature of the research is prescriptive. The results of the study show that, first, if the trademark is not used for three consecutive years in the world of trade, the trademark loses its legal force as a trademark. Second, the Minister cq the Directorate General of Intellectual Property Rights can only remove the unused trademark from the General Trademark Register if there is a lawsuit for the deletion of the trademark by a third party. If there is no lawsuit, the trademark in question will still be listed in the General Trademark Register. Legally and formally, the trademark holder still has exclusive rights to his trademark, therefore he can still sue a third party who uses his trademark without permission.

Keywords: registered trademark; not used; trade

Abstrak: Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam dunia perdagangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum dari merek terdaftar yang sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tanpa adanya gugatan dari pihak ketiga. Selain itu juga ingin mengetahui apakah pemilik merek terdaftar yang sudah tidak menggunakan mereknya dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak ketiga yang menggunakan mereknya tanpa izin. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian adalah penelitian asas hukum terkait dasar penghapusan merek terdaftar. Juga terdapat kekhawatiran hukum mengenai kedudukan hukum pemilik merek terdaftar yang mereknya tetap tercantum dalam Daftar Umum Merek meskipun merek tersebut tidak digunakan lagi. Sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama dengan tidak digunakannya merek selama tiga tahun berturut-turut dalam dunia perdagangan maka merek tersebut kehilangan kekuatan hukumnya sebagai sebuah merek. Kedua, Menteri cq ditjen HKI baru bisa mencoret merek yang tidak digunakan tersebut dari Daftar Umum Merek apabila ada gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga. Apabila tidak ada gugatan maka merek yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam Daftar Umum Merek. Secara legal formal pemegang merek masih memiliki hak eksklusif atas mereknya, oleh karena itu ia masih dapat menggugat pihak ketiga yang menggunakan mereknya tanpa izin.

Kata Kunci: merek terdaftar; tidak digunakan; perdagangan

1. Pendahuluan

Merek terdaftar memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya dikarenakan Ia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan mempertahankan hak

tersebut dari gangguan pihak ketiga. Pemegang merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam menggunakan mereknya selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama sepanjang merek tersebut masih digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Meskipun merek yang terdaftar memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya bukan berarti hak atas merek bersifat mutlak, masih ada celah untuk merek terdaftar dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Di bukanya kemungkinan Penghapusan dan juga pembatalan merek tidak mengurangi kekuatan hukum dari sertipikat merek sebagai alat bukti yang sempurna.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM dan IG) memuat hal-hal apa saja yang dapat menghapus merek dari Daftar Umum Merek dan siapa saja yang dapat menghapus dan mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar. Ada 3 (tiga) pihak yang dapat mengajukan penghapusan merek yakni pemilik merek itu sendiri, atas prakarsa menteri dan atas gugatan pihak ketiga. Adapun alasan masing-masing pihak yang menginginkan penghapusan merek terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prakarsa pemilik merek karena ia tidak lagi menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan
2. Prakarsa menteri : ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar menteri untuk menghapus merek terdaftar yakni :
 - a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis
 - b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum; atau
 - c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun
3. Diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Undang-undang merek lama yakni UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan apabila merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka itu yang menjadi dasar bagi Menteri cq Ditjen HKI untuk menghapus merek dari Daftar Umum Merek. Akan tetapi dalam UUM dan IG alasan tersebut diberikan hanya untuk pihak ketiga.

Perubahan alasan tersebut dapat menimbulkan persoalan yakni bagaimana seandainya tidak ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan penghapusan merek apakah menteri dapat menghapusnya dari Daftar Umum Merek ? Apakah merek tersebut masih memiliki kekuatan hukum ? Apakah pemilik merek yang merek yang mereknya tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek dapat menuntut pihak yang menggunakan mereknya tanpa izin ?

Persoalan-persoalan tersebut menjadi penting karena dalam beberapa kasus, pemilik merek yang sudah tidak lagi menggunakan mereknya mengajukan gugatan pelanggaran merek terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melanggar hak atas merek miliknya. Kasus-kasus yang terjadi dalam undang-undang merek sebelumnya ini bisa saja terjadi dalam UUM dan IG yang sekarang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisa tentang :

1. Bagaimana kekuatan hukum dari merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan dan tanpa adanya gugatan dari pihak ketiga ?
2. Apakah pemilik merek terdaftar yang sudah tidak menggunakan lagi mereknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat menuntut pihak ketiga yang menggunakan mereknya tanpa izin ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni sebuah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Tipe penelitian adalah asas-asas hukum yang terkandung dalam dasar penghapusan merek terdaftar. Juga terdapat keaburan hukum terkait kedudukan hukum pemilik merek terdaftar yang mereknya tetap tercantum dalam Daftar Umum Merek meskipun sudah tidak digunakan lagi. Adapun Sifat penelitian adalah preskriptif yaitu menganalisis suatu aturan dalam perundang-undangan merek terkait asas-asas penghapusan merek terdaftar.

3. Kekuatan Hukum dari Merek Terdaftar Yang tidak Digunakan Selama 3 (tiga) Berturut-turut Dalam Kegiatan Perdagangan Tanpa adanya Gugatan Pihak Ketiga

3.1 Alasan-Alasan Penghapusan Merek Terdaftar

Ada tiga pihak yang dapat mengajukan penghapusan merek yakni sebagai berikut:

1. Penghapusan merek oleh Pemilik merek sendiri

Dalam UUM dan IG tidak disebutkan alasan-alasan apa saja yang menyebabkan pemilik merek mengajukan permohonan kepada Menteri agar mereknya dihapus dari DUM. Dalam Pasal 72 ayat (3) hanya menyebutkan apabila merek tersebut masih terikat perjanjian lisensi maka penghapusan tersebut hanya dimungkin apabila ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan : Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Penghapusan pendaftaran merek oleh pemiliknya tersebut dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dimaksudkan agar masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan

mengetahuinya. Seandainya ada pihak yang dirugikan oleh produk barang dan/atau jasa yang menggunakan merek yang sudah dihapus tersebut maka hal itu bukan menjadi tanggungjawab pemilik merek lagi. Pihak yang berkeinginan untuk menggunakan merek tersebut dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek karena merek tersebut tidak lagi tercantum dalam DUM.

Ada beberapa kemungkinan pemilik merek ingin menghapus merek miliknya ;

- (1). pemilik merek tidak lagi memproduksi barang atau jasa dengan merek tersebut sehingga ia ingin menghapusnya. Bisa juga pemilik merek ingin mengubah tampilan mereknya supaya lebih menarik misal mengganti warna-warna yang digunakan atau susunan huruf yang digunakan. Oleh karena merek yang digunakan sudah berubah tampilannya dengan merek yang terdaftar dalam DUM maka ia harus mendaftarkan kembali merek dengan tampilan baru tersebut dengan terlebih dahulu mengajukan penghapusan merek yang lama. Apabila hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan permohonan pendaftaran merek akan ditolak karena merek dengan tampilan lama yang memiliki kemiripan dengan tampilan merek yang baru tersebut masih tercantum dalam DUM.
- (2). Pemilik merek ingin menghapus mereknya dikarenakan ia ingin menggantinya dengan merek baru . Hal ini didasari banyaknya terjadi pemalsuan merek yang menyebabkan rusaknya reputasi merek miliknya. Rusaknya reputasi merek akan sangat merugikan karena tingkat kepercayaan konsumen akan menurun dan berimbas pada menurunnya omset penjualan. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengganti merek yang reputasinya sudah rusak.
- (3). Pemilik ingin menghapus merek miliknya bisa juga karena mereknya sudah menjadi nama generik (*generic brand*). Hal ini terjadi pada merek Termos dan Kodak. Termos sebenarnya merek yang digunakan pada barang penyimpan air panas. Karena merek tersebut merupakan pioner dalam bidangnya maka masyarakat mengidentifikasi termos adalah alat penyimpan air panas. Merek apapun yang digunakan masyarakat tetap menyebutnya dengan Termos. Kondisi ini yang menyebabkan merek termos kehilangan daya pembedanya sebagai merek. Demikian juga halnya dengan merek Kodak. Aktivitas berfoto disamakan dengan Kodak. Apa itu merek generik ? Merek generik merupakan merek yang telah menjadi nama kategori dan telah kehilangan fungsinya sebagai pembeda dan tentunya hal ini sangat merugikan perusahaan)¹. Atas kondisi-kondisi yang demikian dapat menjadi alasan bagi pemilik merek untuk menghapus mereknya dan menggantinya dengan yang baru.

¹ Ivan Prasetya et al. “Bagaimana Interaksi Antar Konsumen Dapat Mengakibatkan Suatu Merek Menjadi Generic”. *Jurnal Manajemen Teknologi* Vol 9 Tahun (2010). Diakses tanggal 25 Maret 2024

- (4). Penghapusan merek bisa juga terjadi karena pergantian kepemilikan merek. Pemilik yang baru tidak ingin menggunakan merek yang lama, Misal merek “National” diganti dengan merek “Panasonic” Pergantian merek ini dikarenakan adanya perubahan kepemilikan.

2. Penghapusan Merek Atas prakarsa menteri :

Alasan penghapusan merek atas prakarsa menteri ini merupakan hal yang baru yang berbeda dengan UUMerek sebelumnya. Adapun alasan penghapusan merek atas prakarsa menteri adalah sebagai berikut:

- (1). Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan IG
- (2). Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum; atau
- (3). Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Alasan penghapusan merek atas prakarsa Menteri merujuk kepada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUM dan IG berkenaan dengan merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak pendaftarannya. Oleh karena itu, Menteri dapat menghapus pendaftaran merek tersebut setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Rekomendasi ini diperlukan dalam hal merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan (Pasal 31 UUM dan IG).

Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri ada kemungkinan akan merugikan pemilik merek. Oleh karena itu, masih disediakan kesempatan bagi pemilik yang mereknya dihapus untuk mengajukan keberatan atas penghapusan merek tersebut. Keberatan atas penghapusan atas prakarsa menteri tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap putusan PTUN hanya dapat diajukan kasasi.

Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam hal penghapusan merek atas prakarsa menteri yaitu :

- a). Penghapusan merek atas prakarsa Menteri merupakan wujud dari kedaulatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada pembatas terhadap hak eksklusif pemilik merek. Pembatasan utama HKI dengan adanya kewenangan negara untuk melarang pengumuman, penggunaan dan pelaksanaan HKI yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan)². Khusus untuk merek pembatasan tersebut terdapat dalam Pasal 72 ayat(7 huruf a) yaitu penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika bertentangan dengan

² Rahmi Jened. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2007), hlm.227

ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Seandainya merek yang mengandung unsur-unsur tersebut sudah terlanjur terdaftar maka Menteri sebagai pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan untuk menghapus merek tersebut dari DUM setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Demikian juga dengan alasan-alasan penghapusan yang lain yang menjadi kewenangan menteri merupakan bukti dari kedaulatan negara.

- b). Penghapusan merek atas prakarsa menteri dianggap sebagai putusan dari pejabat tata usaha negara sehingga upaya hukum keberatan terhadap penghapusan merek tidak diajukan pengadilan niaga sebagaimana UUMerek yang lama tetapi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemilik merek dapat mengajukan keberatan atas penghapusan mereknya dengan memasukan gugatan ke PTUN. Diberinya kesempatan bagi pemilik merek untuk mengajukan upaya keberatan terhadap penghapusan merek merupakan sebuah keseimbangan artinya ia diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereknya tidak mengandung unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 72 ayat (7) UUM dan IG).

3. Penghapusan Merek karena Gugatan Pihak Ketiga

Alasan pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan merek ke pengadilan Niaga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) yaitu: “merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan : Alasan merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya :

- a. larangan impor;
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara atau
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam UUMerek yang lama, alasan ini selain alasan bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan merek, juga menjadi alasan bagi Menteri cq ditjen HKI untuk menghapus merek yang sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau dalam istilah internasional di sebut *non-use*. Dalam UUM dan IG, alasan ini hanya diberikan kepada pihak ketiga.

Pendaftaran merek dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi pemilik merek berupa hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir tanpa ada alasan yang dapat diterima seperti yang diatur dalam

Pasal 74 ayat (2) UUM dan IG maka pihak ketiga dapat menggunakan alasan tersebut untuk mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga.

Siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan disini yakni pihak yang ingin menggunakan merek yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk barang atau jasa miliknya. Mengantisipasi tuduhan pelanggaran merek, maka terlebih dahulu ia mengajukan gugatan penghapusan merek.

3.2 Akibat Hukum Penghapusan Merek Terdaftar dari Daftar Umum Merek (DUM)

Penghapusan merek terdaftar dari DUM baik oleh pemilik merek yang bersangkutan, atas prakarsa menteri maupun karena adanya gugatan dari pihak ketiga mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan. Penghapusan merek terdaftar dari DUM dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hal ini.

Mengapa publikasi ini menjadi penting karena terkait 2 (dua) hal yaitu :

1. Berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek;
2. Mencegah pelanggaran hak atas merek

Ad1. Berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek

Tahap terakhir dari pemeriksaan merek yaitu pemeriksaan substantif, disini akan diketahui apakah merek yang dimohonkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Pembanding yang digunakan oleh pemeriksa merek adalah merek yang ada dalam DUM. Apabila merek yang dimohonkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya yakni adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, permohonan merek yang demikian akan ditolak. Penolakan menteri terhadap permohonan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya karena akan menyesatkan konsumen mengenai asal usul barang. Misalkan dalam kasus merek 7 Up dan seven up. Dalam kasus ini terjadi persamaan pada pokoknya yakni terdapat persamaan bunyi meskipun yang satu menggunakan angka dan yang lain menggunakan kata.

Adapun persamaan pada keseluruhannya yakni persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin *entire similar* atau sama keseluruhan elemen³. Dengan kata lain, merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan copy atau reproduksi merek orang lain. Merek dapat disebut copy atau reproduksi merek orang lain, jika mengandung persamaan secara keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

³M.yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996) hlm.41

- a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan
- b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa
- c. Persamaan wilayah dan segmen pasar
- d. Persamaan pelaku pemakaian dan
- e. Persamaan cara pemeliharaan)⁴

Persamaan secara menyeluruh ataupun pada pokoknya dengan merek yang terdaftar berakibat permohonan merek tersebut ditolak oleh Kantor Merek. Penghapusan merek dilakukan dengan cara mencoretinya dari DUM. Pencoretan dari DUM berakibat merek tersebut tidak lagi tercantum dalam DUM. Dengan demikian, apabila ada pihak yang mengajukan permohonan merek yang sama dengan merek yang sudah dihapus tadi maka permohonan tersebut akan diterima. Tidak ada alasan menteri untuk menolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu.

Ad 2. Mencegah pelanggaran hak atas merek

David I Bainbridge menyatakan : “ *trade marks are closely asosiated with business image, goodwill and reputation. Goods or services are often requested by reference to a trade mark and the public rely on many marks as indicating quality, value fpr money or origin of goods and services*)⁵. Dengan demikian, merek berkaitan erat dengan citra, goodwill dan reputasi dari barang atau jasa. Merek juga memberikan kepercayaan kepada publik mengenai kualitas, nilai ekonomi atau asal dari barang dan jasa.

Melihat peran dari sebuah merek yang demikian, tidaklah mengherankan apabila banyak pihak ingin mengambil keuntungan dengan cara mendompleng reputasi merek pihak lain. Membangun citra suatu merek memang tidak mudah, memerlukan waktu lama dan biaya yang besar. Karena itu jalan pintas yang ditempuh oleh pihak-pihak beritikad buruk adalah dengan cara mendompleng ketenaran merek milik orang lain dengan cara memalsu, meniru, mencopy, mereproduksi dan membonceng ketenaran merek pihak lain yang sudah terkenal lebih dulu.

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran merek ? Jane C Ginsburg menyatakan : “*infringes a trademark : It is an infringement for someone else to use :*

- a. *the same or confusingly similar term;*
- b. *on the same or closely related goods or services;*
- c. *in the same geographical area, or in same cases, within a natural area of expansion)*⁶.

Berarti, pelanggaran merek terjadi apabila terdapat suatu keadaan yang membingungkan karena ada pihak lain yang ,menggunakan merek pada barang

⁴*Ibid*

⁵David I Bainbrigde. *Intellectual Property*. Third Ed. (London : Pitman Publishing, 1996), hlm.9

⁶Jane Ginsburg, et al. *Trademark and Unfair Competition Law. Cases and aterial*. Second Ed. Virginia : The Michie Company, 1996), hlm.46

atau jasa yang serupa atau sama, atau yang berhubungan dengan itu, yang dimiliki oleh pihak lain. Pengertian ini juga mencakup pula pelanggaran terhadap indikasi geografis. Dengan demikian dalam pelanggaran merek terdapat dua pihak yang menggunakan merek yang sama atau serupa dimana satu pihak sebagai pengguna yang sah sedangkan pihak lain ada dalam posisi melanggar hak pihak yang satunya.

Pemilik merek terdaftar sebagai pihak yang paling dirugikan dalam setiap pelanggaran merek berhak mendapat perlindungan hukum. Hakikat dari perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika suatu hak atau suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut apakah itu secara yudisial atau non yudisial. Secara konseptual, istilah perlindungan hukum mendeskripsikan suatu keadaan berupa kebebasan pada diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang didalam menikmati kebebasan tersebut terkandung jaminan berupa ketiadaan gangguan. Jaminan tersebut penting artinya karena jika proses penikmatan atas kebebasan tersebut terganggu, yang bersangkutan berhak mengajukan suatu tuntutan supaya gangguan dihentikan dan kerugian dapat diganti)⁷. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek miliknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu yakni selama sepuluh tahun. Selama jangka tersebut ia dilindungi untuk menikmati manfaat ekonomi atas hasil jerih payahnya dan dilindungi dari gangguan pihak lain yang menggunakan merek miliknya tanpa izin. Hak eksklusif atau hak khusus berfungsi seperti suatu monopoli terhadap barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberikan hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga)⁸. Dengan kata lain, dalam hak eksklusif terkandung sebuah hak bagi pemilik merek untuk mempertahankannya terhadap siapapun juga. Ia dapat menuntut secara hukum pihak-pihak yang dianggapnya telah melakukan pelanggaran terhadap hak mereknya.

Upaya-upaya perlindungan dan penegakan HKI adalah jalur hukum yang dapat dipergunakan untuk memaksa si pelaku pelanggaran mentaati HKI milik orang lain, dan penegakan tersebut umumnya dapat dilakukan melalui dua cara)⁹, yakni sebagai berikut :

1. Pemilik HKI yang dirugikan berhak menempuh jalur pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran HKI. Upaya hukum mana yang dapat diperoleh tergantung pada penilaian dan

⁷ Titon Slamet Kurnia.2011. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP,s. Bandung : Alumni, hlm.151-152

⁸ M.Jumhana dan R.Djubaedillah, Op Cit, hlm.128

⁹ Cita Citrawinda Priapantja.2003. Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa depan. Jakarta :Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,hlm.169

keputusan hakim sesuai dengan unsur-unsur pelanggaran yang dipenuhi., Biasanya upaya hukum yang dapat diberikan antara lain ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, putusan sela dan lain-lain.

2. Melalui Negara. Dibanyak negara, negara berhak menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan memakai sanksi pidana dimana barang-barang yang merupakan hasil tindak pidana HKI serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Dalam UUM dan IG, penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek, ada 4 (empat) pola penyelesaian yakni gugatan perdata, tuntutan pidana, penetapan sementara pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa).

Melihat upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak merek maka penghapusan merek yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya adalah sudah seharusnya. Apabila ada pihak yang ingin menggunakan merek tersebut maka tidak dianggap sebagai pelanggaran merek.

3.3 Kekuatan Hukum Dari Merek yang Sudah tidak dipakai selama 3(tiga) tahun Berturut-turut tetapi Tetap Tercantum dalam Daftar Umum Merek

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya ada 3 (tiga) pihak yang dapat mengajukan penghapusan terhadap merek terdaftar yakni pemilik merek, atas prakarsa menteri dan karena ada gugatan dari pihak ketiga. Atas dasar ketiga hal tersebut maka Menteri akan menghapus merek tersebut dari DUM. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana seandainya ketiga pihak tersebut khususnya pihak ketiga tidak ada mengajukan gugatan penghapusan merek ke pengadilan niaga. Apakah merek tersebut masih mempunyai kekuatan hukum ? Dengan tidak adanya gugatan dari pihak ketiga tidak ada dasar bagi menteri untuk menghapus atau mencoret merek tersebut dari DUM.

Dalam UU Merek yang lama, Menteri cq ditjen HKI memiliki kewenangan untuk menghapus merek terdaftar dari DUM apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Artinya murni inisiatif dari Ditjen HKI. Tetapi dalam UUM dan IG alasan merek yang *non use* tersebut hanya dapat digunakan pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan merek.

Kalau ditelaah lebih jauh meskipun tidak ada gugatan dari pihak ketiga dengan tidak digunakannya merek tersebut selama 3 (tiga), merek tersebut sebenarnya sudah kehilangan kekuatannya artinya hak eksklusif pemilik merek sudah berakhir. Dengan demikian, pemilik merek sudah seharusnya tidak boleh lagi menggunakan merek tersebut. Bersamaan dengan itu, seharusnya ia tidak memiliki hak lagi untuk menggugat pihak-pihak yang dianggapnya telah menggunakan mereknya tanpa izin.

Persoalan yang muncul kemudian tanpa ada gugatan pihak ketiga tidak ada dasar bagi Menteri untuk menghapus merek tersebut. Dengan kata lain, merek tersebut tetap tercantum dalam DUM. Dengan demikian, apabila ada yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek yang sama maka permohonan merek tersebut akan ditolak. Demikian pula halnya secara yuridis selama mereknya tetap tercantum dalam DUM ia tetap memiliki hak untuk menuntut pihak yang menggunakan mereknya tanpa izin.

3.4 Kasus-Kasus Penghapusan Merek

a. Sengketa Merek Waroeng Podjok Vs Warung Pojok/Putusan No.22/Merek/2008/PN Niaga Jakarta Pusat

Kasus ini berawal dari somasi yang dilayangkan oleh Rusmin Soepandhi kepada PT.Puri Intirasa atas penggunaan merek “Waroeng Podjok”. Pihak Rusmin mengklaim sebagai pihak yang berhak atas merek “Warung Pojok” dan sudah pula mendaftarkan merek Warung Pojok pada tahun 2002. Atas somasi yang diterimanya tersebut pihak PT.Puri Intirasa kemudian membalas dengan melayang gugatan kepada pihak Rusmin Soepandhi. Pihak PT.Puri Intirasa mengklaim lebih berhak atas merek Waroeng Podjok karena sudah menggunakannya sejak tahun 1998 meskipun belum didaftarkan. Berdasarkan itu maka pihak PT.Puri Intirasa menuntut pembatalan merek Warung Pojok milik Rusmin dari Daftar Umum Merek apalagi menurut pihak PT.Puri Intirasa, pendaftaran merek Warung Pojok oleh pihak Rusmin terindikasi tidak beritikad baik sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-undang Merek . Pihak Rusmin baru mendaftarkan merek Warung Pojok pada tahun 2002 setelah merek itu dikenal masyarakat karena sudah digunakan PT.Puri Intirasa sejak tahun 1998.

Atas tuntutan tersebut pihak Rusmin menggugat balik PT.Puri Intirasa agar tidak lagi menggunakan merek Waroeng Podjok dan serta membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebanyak 6 milyar rupiah.

Setelah melalui proses persidangan majelis hukum memutuskan menolak seluruhnya tuntutan dari pihak Roesmin Soepandhi. Tuntutan dari PT.Puri Intirasa agar merek Warung Pojok pihak Rusmin dibatalkan juga tidak dikabulkan majelis hakim. Dalam pertimbangannya majelis hakim mengingatkan bahwa istilah warung pojok bukan merek terkenal. Istilah itu sudah dikenal masyarakat sebelum pihak Puri Intirasa mendirikan gerai “Waroeng Podjok” Selain itu majelis hakim menyebutkan PT.Puri Intirasa tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan mengingat mereknya tidak terdaftar dalam Daftar umum Merek.

Tingkat Kasasi:

Kasasi yang diajukan pihak Rusmin Soepandi ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusannya No.739 K/PDT SUS/2008 menolak kasasi yang diajukan pihak Rusmin dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga.

Putusan dari sengketa kasus inipun tidak memberi ketegasan mengenai hak dari pemilik merek tidak terdaftar dalam menggugat pembatalan merek yang terdaftar sebagai pihak yang lebih berhak karena sudah menggunakan merek tersebut lebih dahulu. Malah dalam pertimbangannya hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa PT.Puri Intirasa tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan mengingat mereknya tidak terdaftar. Padahal kalau merujuk Pasal 68 ayat (2) UU Merek No.15 tahun 2001, pemilik merek

tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Dari kasus Waroeng Podjok versus Warung Pojok terlihat bahwa hakim berpegang bahwa hak mengajukan gugatan itu ada pada pemilik merek terdaftar yang merupakan esensi dari system konstitutif. Tidak dikabulkannya tuntutan PT.Puri Intirasa maupun pihak Rusmin Soepandhi karena hakim lebih melihat bahwa istilah warung pojok sudah lama dikenal dalam masyarakat jauh sebelum PT.Puri Intirasa menggunakannya pada tahun 1998 atau jauh sebelum pihak Rusmin mendaftarkannya pada tahun 2002.

Analisis kasus :

Sengketa merek Waroeng Podjok vs Warung Pojok merupakan sengketa antara merek terdaftar dengan merek tidak terdaftar. Tetapi sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi karena kalau hakim jeli melihat kasus ini. Istilah Warung Pojok merupakan milik umum karena sudah dikenal luas di masyarakat jauh sebelum PT.Puri Intirasa menggunakannya tahun 1998 atau jauh sebelum pihak Rusmin mendaftarkannya pada tahun 2002.

Istilah yang sudah merupakan milik umum seharusnya Direktorat Merek menolak ketika pihak Rusmin mendaftarnya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) UU Merek No.15 Tahun 2001 yaitu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut telah menjadi milik umum. Dengan diterimanya pendaftaran merek Warung Pojok maka menimbulkan hak eksklusif bagi pihak pendaftar yakni Rusmin Soepandhi terhadap merek Warung Pojok.

Apabila hakim menilai bahwa istilah Warung Pojok merupakan milik umum maka seharusnya hakim memerintahkan penghapusan merek tersebut dari DUM sehingga siapa saja boleh menggunakan merek tersebut tanpa ada pihak yang menggugatinya.

Terungkap pula bahwa pihak Rusmin Soepandi sebagai pemegang merek terdaftar Warung Pojok sejak tahun 2002 ternyata baru menggunakan merek tersebut pada tahun 2008. Berarti selama 3(tiga) tahun lebih merek tersebut tidak digunakan. Berdasarkan Pasal 61 ayat 2 huruf (a) menyatakan : Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika Merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal. Bertolak dari Pasal 61 ayat 2 huruf (a) diatas seharusnya tanpa ada gugatanpun pihak Direktorat harus menghapus merek Warung Pojok dari DUM karena sudah tidak digunakan selama 5 (lima) tahun sehingga pihak Rusminpun tidak punya alas hak untuk menggugat PT.Puri Inti Rasa.

b. Kasus Penghapusan merek Ikea)¹⁰

Kasus ini bermula dari gugatan pembatalan merek oleh Inter Ikea System BV pemilik merek Ikea terhadap pendaftaran merek Ikea oleh PT. Ratania Khatulistiwa. PT. Ratania menyatakan alasannya mendaftarkan merek Ikea karena Inter Ikea System tidak pernah menggunakan merek Ikea selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk kelas 20 dan 21. Gugatan Inter Ikea ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Inter Ikea tidak dapat

¹⁰ www.bbc.com. Diakses tanggal 27 Maret 2024

membuktikan bahwa merek tsb digunakan untuk kelas 20 dan 21. Inter Ikea kemudian mengajukan kasasi. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga dan memerintahkan pencabutan merek Ikea untuk kelas 20 dan kelas 21 dari DUM.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa merek dagang Ikea harus dicabut pada 2 jenis barang, yakni perabot yang terbuat dari kayu, gabus, rumput, rotan dan plastik serta wadah untuk rumah tangga yang terbuat dari porselen atau tembikar yang termasuk kelas 20 dan kelas 21.

Atas dasar merek Ikea tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) berturut-turut, permohonan pendaftaran merek Ikea oleh PT.Ratania dikabulkan oleh Direktorat Merek

Analisis Kasus :

Kasus ini terjadi dikarenakan Inter Ikea System tidak menggunakan merek Ikea untuk kelas 20 dan 21 sehingga tidak mengherankan apabila dipasar akan beredar merek Ikea untuk kelas 20 dan 21, tetapi barang-barang tersebut tidak diproduksi oleh Inter Ikea System tetapi oleh PT. Ratania Khatulistiwa. Sebenarnya PT. Ratania bisa dikatakan mendompleng ketenaran merek Ikea, tetapi kelalaian pihak Inter Ikea System memberi celah bagi PT. Ratania yang berkedudukan di Surabaya untuk mengajukan gugatan penghapusan merek. Dengan demikian, merek Ikea untuk kelas barang 20 dan 21 menjadi milik pemegang merek lokal bukan milik Ikea Swedia

Mengapa suatu merek terdaftar tidak digunakan oleh pemegangnya? Alasan yang melatarbelakanginya adalah : Sebagai antisipasi, pemohon biasanya mendaftarkan suatu merek untuk berbagai kelas barang/jasa karena bisa saja dikemudian hari ia menggunakan merek tersebut pada kelas barang/jasa yang sudah didaftarkan tersebut. Misalkan produsen tas ia mendaftarkan mereknya bukan hanya untuk tas tangan dan koper yang termasuk dalam kelas 18 tapi juga mendaftarkan mereknya untuk alas kaki dan tutup kepala yang termasuk kelas 25 untuk antisipasi dikemudian hari ia akan menggunakan merek tersebut untuk alas kaki dan tutup kepala.

Apabila ia tidak melakukan antisipasi demikian bisa saja sudah ada pihak lain yang mendaftarkan merek tersebut untuk barang/jasa yang tidak sejenis dan juga untuk kelas yang berbeda. Karena undang-undang merek membolehkan penggunaan merek yang sama asalkan barang tersebut tidak sejenis. Pengecualian larangan penggunaan merek yang sama untuk merek yang masuk kriteria terkenal. Karena merek terkenal juga dilindungi untuk barang dan jasa tidak sejenis (Pasal 21 ayat 1 huruf (c)UUM dan IG).

Dalam kasus Ikea, merek Ikea tidak digunakan untuk kelas 20 dan 21 . Inter Ikea memiliki lebih dari 40 pendaftaran merek Ikea di Indonesia diberbagai kelas barang dan jasa termasuk kelas 20 dan 21. Pendaftaran merek Ikea di Indonesia agar merek Ikea dilindungi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip teritorial yang dianut undang-undang merek yaitu merek asing baru dilindungi apabila merek tersebut didaftar di negara bersangkutan. Akan tetapi sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa terdaptarnya merek tidak menjamin hak eksklusif pemiliknya tidak dapat diganggu gugat.

Ada pembatasan terhadap hak eksklusif yakni kewajiban untuk menggunakan merek tersebut. Merek utamanya berkembang melalui penggunaan (*use*) untuk melindungi *goodwill* melawan produk lain dari produsen pesaingnya, dan tidak

merupakan suatu kekayaan jika tidak terkait dengan aktivitas bisnis atau perdagangan. Perlindungan merek justru untuk memastikan bahwa pemegang merek harus menggunakan mereknya)¹¹.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Perjanjian TRIPs menentukan : *if use is required to maintain a registration maybe cancelled on after uninterrupted period of at least three years of non use, unless valid reason based on existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute obstacle to use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirement for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non use:*

When subject to the control of its owner, use of trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining of registration

Ketentuan dalam Persetujuan TRIPs menjadi dasar penghapusan merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau merek yang *non use* untuk dihapus dari DUM (Pasal 61 UU Merek No.15/2001 dan Pasal 72 UUM dan IG).

Dengan demikian apabila merek Ikea didaftar di Indonesia untuk lebih 40 jenis barang/jasa maka merek Ikea tersebut harus digunakan di 40 jenis barang/jasa sesuai dengan pendaftarannya.

c. Kasus Penghapusan merek Pop-Pan)¹²

Kasus ini bermula pada tahun 2007, PT.Garden Company ingin mendaftarkan merek Pop-Pan . Ternyata PT.Serena Indopangan sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek Pop-Pan sejak tahun 1993 dan sudah diperpanjang pada tahun 2003. The Garden kemudian meneliti keberadaan perdagangan barang merek Pop-Pan milik PT. Serena ternyata produk Pop-Pan tidak ada beredar di Indonesia. Untuk menguatkan temuannya PT.Garden mencari informasi ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ternyata merek Pop-Pan tidak terdaftar. Sebagai produk berbagai jenis makanan sudah seharusnya ada izin dari BPOM apabila mau diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Serena Indopangan tidak pernah menggunakan merek Pop-Pan.

Atas dasar itu maka The Garden Company mengajukan gugatan penghapusan merek Pop-Pan ke Pengadilan Niaga. Dengan nomor perkara No.24/Merek/2008/PN. Niaga JKT Pst. Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yakni memerintahkan penghapusan merek Pop-Pan Milik PT.Serena dari DUM. Dengan demikian tidak ada halangan lagi bagi PT. Garden Company untuk mendaftarkan merek Pop-Pan atas namanya.

Analisis Kasus :

Sebagaimana merek Ikea, merek Pop-pan juga merupakan merek asing yang didaftar di Indonesia demi mendapat perlindungan hukum. Merek Pop-Pan terdaftar di Indonesia tahun 1993 dan sudah diperpanjang pada tahun 2003. Sejak perpanjangan, merek pop pan tidak digunakan pemiliknya di Indonesia dan itu sudah dibuktikan oleh

¹¹ Rahmi Jened.2007. Op Cit,hlm. 169-170

¹² M.hukum online.com diakses tanggal 25 Maret 2024

penggugat yakni PT. Garden Company dengan melakukan survey pasar dan diperkuat oleh keterangan dari BPOM bahwa merek tersebut tidak terdaftar di BPOM artinya PT. Serena selaku tergugat tidak pernah minta izin edar dari BPOM. Di pengadilan PT.Serena tidak dapat membuktikan bahwa mereka menggunakan merek POP-Pan di Indonesia.

d. Kasus Merek Sinko)¹³

Berbeda dengan tiga kasus sebelumnya, kasus merek Sinko merupakan gugatan keberatan yang diajukan Sinko Kogyu Kabushiki Kaisha (perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang) terhadap tindakan penghapusan merek yang dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI. Merek Sinko telah terdaftar dengan Nomor 317184 untuk melindungi jenis barang AC, alat pembersih udara, alat pembersih udara kamar, alat penguap udara kamar (termasuk kelas 11).

Pada tanggal 29 Agustus 2001, Direktorat Merek menerbitkan Surat Keputusan No. H4.HC.UM.02.02-1717perihal penghapusan pendaftaran merek Sinko dengan cara mencoretnya dari DUM.

Berdasarkan hasil survey ditemukan fakta bahwa Penggugat yaitu Sinko Kogyo tidak pernah menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun sejak pendaftarannya. Survey dilakukan melalui surat ke beberapa instansi diantaranya BKPM, Deperindag, Dirjen Perdagangan luar negeri. Investigasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI atas permohonan Ong Thiam Eng, yang telah mendirikan PT.Sinko Industries Indonesia, yang mengajukan permohonan pendaftaran merek Sinko.

Atas tindakan pencoretan yang dilakukan Ditjen HKI. Sinko Kogyo mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Niaga. Hakim pengadilan niaga mengabulkan gugatan keberatan yang diajukan oleh Sinko Kogyo. Dasar dikabulkannya gugatan keberatan dari SINKO KOGYO dapat membuktikan bahwa merek tersebut masih digunakan dan masih dipasarkan produksinya di Indonesia. Hakim Pengadilan Niaga lewat Putusan No.03/Merek/2001/PN Niaga JKT.Pst membatalkan keputusan Direktorat Merek untuk menghapus merek AC Sinko.

Kasasi yang diajukan oleh Ditjen HKI ditolak karena melewati tenggang waktu pengajuan memori kasasi.

Permohonan PK juga ditolak lewat Putusan No.02/PK/N/HaKI/2002.

Ditjen HKI beranggapan bahwa merek Sinko merupakan merek *non-use* yaitu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Analisis Kasus :

Dalam kasus merek Sinko, pihak yang mereknya dihapus bertindak sebagai penggugat karena mereknya dihapus oleh Ditjen HKI. Tindakan Ditjen HKI menghapus merek Sinko karena dianggap *non-use* dibantah oleh pemegang merek Sinko dengan cara mengajukan gugatan keberatan ke pengadilan niaga. Pihak Sinko Kogyo dapat membuktikan bahwa barang-barang seperti AC dengan merek Sinko masih diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Sebagai merek asing yang didaftar di Indonesia, pihak Sinko

¹³ Henny Marlyina dan Parulian Aritonang. *Penyelesaian Sengketa Merek dan Pelanggaran Merek*. Bem.law.ui.ac.id diakses tanggal 1 April 2024

Kogyo sudah melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia. Konsekuensi dari putusan pengadilan, ditjen HKI harus mencatatkan kembali merek Sinko dalam DUM. Akibat lainnya, permohonan merek Sinko yang diajukan oleh Ong Thiam Eng harus ditolak karena sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu.

4. Gugatan Pemegang Merek Terdaftar yang Sudah Tidak Menggunakan Mereknya Terhadap Pihak Ketiga

Pendaftaran merek sangat penting mengingat hak atas merek sebagai hak eksklusif bagi pemilik merek timbul dari adanya pendaftaran. Dengan kata lain, tanpa adanya pendaftaran, pemilik merek tidak mendapat perlindungan hukum dari pihak lain yang menggunakan merek yang serupa)¹⁴. Hal ini merupakan konsekuensi dari system konstitutif yang dianut oleh UU Merek. Dengan demikian merek yang tidak terdaftar, tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memiliki hak eksklusif.

Oleh karena itu betapa pentingnya fungsi pendaftaran merek karena :

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis)¹⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya pendaftaran merek adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penggunaan merek yang sama/serupa oleh pihak lain. Banyak manfaat yang diperoleh pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya, yakni sebagai berikut :

1. Memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut artinya pihak lain dilarang menggunakan merek yang sama/serupa dengan merek miliknya;
2. Memiliki hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek miliknya dengan imbalan tertentu;
3. Memiliki hak untuk mempertahankan mereknya dari penggunaan pihak lain tanpa izin dari pemilik merek. Maksudnya pemilik merek dapat menuntut pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak atas merek baik dengan tuntutan pidana, gugatan perdata, meminta penetapan sementara pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan;
4. Hak untuk menggunakan/memberi izin/mempertahankan mereknya berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama selama itu masih tetap digunakan dalam kegiatan perdagangan;

¹⁴ Yusran Isnaini. *Buku Pintar HAKI. Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm.34

¹⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia, 2009), hlm.31

5. Hak untuk mengalihkan hak mereknya kepada ahli warisnya atau kepada pihak lain dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat tujuan dan manfaat dari merek terdaftar maka pemegangnya memiliki hak istimewa berupa hak eksklusif atas merek yang bersangkutan. Hak eksklusif ini diwujudkan dalam bentuk jaminan kepastian hukum bahwa ia terlindungi dari gangguan pihak ketiga ketika menggunakan mereknya. Ketika ada gangguan dari pihak ketiga dalam bentuk penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau sama ada keseluruhannya dengan merek miliknya Ia bisa mengajukan gugatan karena sudah dirugikan dengan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusifnya.

Meskipun merek terdaftar dilindungi selama 10 (Sepuluh) dan dapat diperpanjang untuk sepuluh tahun berikutnya sepanjang merek tersebut masih digunakan dalam dunia perdagangan, pemilik merek tetap dibebani kewajiban yakni kewajiban untuk menggunakan merek tersebut dalam dunia perdagangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka mereknya terancam dicoret dari DUM.

Mengapa ada ketentuan yang demikian ? Alasannya tidak lain adalah untuk jaminan kepastian hukum. Apabila merek terdaftar memberikan jaminan kepastian bagi pemiliknya bahwa ia memiliki hak eksklusif atas mereknya maka ketentuan penghapusan merek yang *non-use* memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pihak ketiga dapat mengajukan pendaftaran merek yang *non-use* tersebut atas namanya tanpa perlu merasa khawatir permohonannya akan ditolak karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Selain alasan tersebut, ketentuan penghapusan merek terdaftar juga memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa penggunaan merek yang *non-use* olehnya bukan merupakan pelanggaran merek.

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa dengan tidak digunakan merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka sejatinya merek tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, dengan demikian seharusnya tidak dapat dianggap pelanggaran merek apabila ada pihak ketiga yang menggunakannya tanpa izin. Apabila ada gugatan oleh pemilik merek yang sudah tidak menggunakan mereknya seharusnya pengadilan menolak gugatan tersebut dengan alasan penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Dari kasus-kasus merek diatas, situasi demikian sangat jelas terlihat pada kasus merek Warung Pojok. Pihak Rusmin Soepandi mendaftarkan merek “Warung Pojok” pada tahun 2002 dan setelah terdaftar tidak pernah menggunakannya selama 3 (tiga) tahun lebih dan baru menggunakannya tahun 2008 itupun dikarenakan karena ada pihak lain yakni PT. Puri Intisari menggunakan merek “Waroeng Podjok”.

Pengadilan menerima gugatan dari pemegang merek terdaftar “Warung Pojok” yakni Rusmin Soepandi karena berdasarkan sistem konstitutif, hukum melindungi pendaftar pertama dari merek. Hakim lebih melihat pada esensi sistem konstitutif tidak melihat pada fakta bahwa merek tersebut *non-use* yang seharusnya menurut ketentuan

Pasal 62 ayat 2 huruf (a) UUM No.15 Tahun 2001, Ditjen HKI harus menghapus/mencoretnya dari DUM.

Kasus Warung Pojok terjadi pada UUM Tahun 2001, yang memberi hak kepada Ditjen HKI untuk menghapus merek merek yang sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Atas dasar itu, seyogianya Ditjen HKI proaktif untuk menghapus merek-merek yang *non-use* sehingga kasus seperti Warung Pojok tidak perlu terjadi.

Penghapusan merek memang tidak serta merta dapat dilakukan karena harus terlebih dahulu diadakan survey apakah merek tersebut memang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Apabila setelah dilakukan riset ternyata merek tersebut memang tidak digunakan barulah ditjen HKI dapat menghapus merek yang bersangkutan dari DUM. Apakah karena alasan ini maka tanpa ada yang menggugat penghapusan maka Ditjen HKI tidak melakukan penghapusan karena tidak memiliki dana dan sumber daya yang cukup untuk melakukan survey?. Apabila ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan penghapusan merek tentunya pihak ketiga sudah melakukan survey bahwa merek tersebut memang tidak digunakan sebagaimana kasus merek Ikea dan merek Pop-Pan. Dengan demikian, Ditjen HKI tidak perlu mengeluarkan biaya untuk survey pasar. Dengan demikian Ditjen HKI hanya bersikap pasif saja.

Hal ini dapat dipahami, karena agak sulit bagi Ditjen HKI untuk mencari tahu merek mana yang tidak digunakan lagi mengingat merek yang terdaftar jumlahnya ribuan. Rata-rata dalam setahun lebih sepuluh ribu permohonan pendaftaran merek yang masuk di Kantor Merek. Dari sepuluh ribu itu, anggap saja 75% yang diterima pendafatrannya. Berarti ada tujuh ribu lima ratus merek yang terdaftar setiap tahunnya. Dapat dibayangkan bagaimana repotnya Menteri cq Ditjen HKI untuk memantau penggunaan merek dalam dunia perdagangan. Barangkali ini menjadi pertimbangan bahwa dalam UUM dan IG, kewenangan Ditjen HKI mencoret merek yang *non-use* dicabut. Dan alasan itu sepenuhnya diberikan kepada pihak ketiga. Karena faktanya penghapusan merek oleh Ditjen HKI selalu diawali oleh kasus sengketa merek. Pasal terkait kewenangan Ditjen HKI itu menjadi tidak efektif. Ditjen HKI memang tidak bisa begitu saja menghapus merek terdaftar dari DUM tanpa terlebih dahulu mengadakan survey apakah merek tersebut memang tidak digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, pihak yang mereknya dihapus mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas penghapusan merek oleh ditjen HKI dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (dalam UUM dan IG, gugatan atas penghapusan merek oleh Menteri cq ditjen HKI diajukan ke PTUN).

Dalam kasus merek Sinko Ditjen HKI digugat karena telah menghapus merek Sinko dari DUM. Pengadilan memenangkan gugatan keberatan dari Pihak Sinko Kogyo dan memerintahkan Ditjen HKI memulihkan/mencatatkan kembali merek Sinko dalam DUM.

Dalam UUM dan IG, Menteri cq Ditjen HKI baru dapat menghapus merek terdaftar dari DUM apabila ada pihak ketiga mengajukan gugatan penghapusan merek karena alasan *non-use*. Apabila gugatan penghapusan oleh pihak ketiga tersebut dikabulkan maka barulah Menteri dapat mencoret merek terdaftar tersebut dari DUM. Dengan demikian, tanpa ada gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga tidak

ada dasar bagi Menteri untuk mencoret merek dimaksud dari DUM . Apabila gugatan penghapusan itu dikabulkan seperti kasus merek Ikea maka Menteri akan mencoret merek Ikea milik Inter Ikea System untuk kelas 20 dan kelas 21. Dengan demikian, merek Ikea untuk kelas 20 dan 21 terdaftar atas nama PT.Ratania Khatulistiwa.

Ketentuan yang baru ini memang lebih menguntungkan bagi Menteri cq Ditjen HKI karena dengan adanya putusan pengadilan terkait gugatan penghapusan merek akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencoret merek terdaftar dari DUM tanpa khawatir akan adanya gugatan keberatan atas tindakannya menghapus merek terdaftar.

Pada satu sisi UUM dan IG, memberikan dasar yang jelas bagi Menteri untuk mencoret merek dari DUM tetapi pada sisi yang lain memunculkan persoalan baru yakni apa yang terjadi, apabila tidak ada gugatan penghapusan oleh pihak ketiga terhadap merek terdaftar yang *non-use* ?. Dilain pihak, Menteri cq Ditjen HKI tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencoret merek terdaftar yang *non-use* dari DUM berdasarkan Pasal 74 UUM dan IG. Tentu banyak merek terdaftar yang *non-use* tetap tercantum dalam DUM karena tidak ada dasar bagi Menteri untuk mencoretnya apabila tidak ada gugatan penghapusan oleh ketiga. Dengan tetap tercantumnya merek dalam DUM maka secara legal formal pihak pemegang merek yang tidak lagi menggunakan mereknya masih dapat menggugat pihak ketiga yang menggunakan mereknya tanpa izin.

5. Penutup

1. Merek terdaftar dapat hapus dari Daftar Umum Merek karena permohonan dari pemilik merek, atas Prakarsa Menteri dan karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar dengan alasan merek tersebut sudah tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dari merek (merek yang *non-use*). Dengan dihapusnya merek dari Daftar Umum Merek (DUM) maka berakhirilah perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan. Apabila ada pihak ketiga yang menggunakan merek yang sudah dihapus bukan merupakan suatu pelanggaran.
2. Secara materiil dengan tidak digunakannya merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut merek tersebut sebenarnya kehilangan kekuatan hukumnya sebagai sebuah merek. Pemiliknya sudah kehilangan hak eksklusifnya untuk menggunakan merek tersebut. Akan tetapi selama merek tersebut masih belum dicoret dari DUM, maka secara formal merek tersebut masih merupakan merek terdaftar sehingga pemiliknya masih bisa menuntut pihak yang menggunakan mereknya tanpa izin.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM dan IG) mencabut kewenangan Menteri cq Ditjen HKI untuk menghapus merek yang *non-use* dari DUM. Kemungkinan yang terjadi adalah akan banyak merek-merek yang *non-use* tetap tercantum dalam DUM apabila tidak ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan penghapusan merek. Menteri baru bisa mencoret atau menghapus merek yang *non-use* apabila ada gugatan penghapusan merek yang

non-use oleh pihak ketiga. Konsekuensi yuridisnya adalah pemilik merek yang *non-use* masih memiliki hak eksklusif atas mereknya

Daftar Pustaka

- Bainbrigde, I David . *Intellectual Property*. Third Ed. London : Pitman Publishing, 1996.
- Black's Law Dictionary* Eighth Edition. Bryan A Garner. St. Paul MN : Thomson/West, 2005.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia. 2009.
- Ginsburg, Jane et al. *Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Material*. Second Ed. Virginia : The Michie Company, 1996.
- Harahap, Yahya M. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1996.
- Henny Marlyina dan Parulian Aritonang. *Penyelesaian Sengketa Merek dan Pelanggaran Merek*. Bem.law.ui.ac.id
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI. Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya : Airlangga University Press. 2007.
- Jumhana, M dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*. Cet 3. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003.
- Kurnia, Slamet Titon. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP,s*. Bandung : Alumni, 2011.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada. 2005.
- ,Prasetya, Ivan et al. *Bagaimana Interaksi Antar Konsumen Dapat Mengakibatkan Suatu Merek Menjadi Generic*. Jurnal Manajemen Teknologi Vol 9 Tahun 2010.
- <https://www.neliti.com/publications/112959/bagaimana-interaksi-antar-konsumen-dapat-mengakibatkan-suatu-merek-menjadi-gener>, Diakses tanggal 25 Maret 2017.
- Priapantja, Citrawinda Cita. *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa depan*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Supramono, Gatot. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta : Djambatan, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 Tentang Kelas Barang dan Jasa