

**AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK
TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS MEREK**
*(Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal
Certainty)*

Sudjana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

sdjana@yahoo.com

Naskah dikirim : 27 April 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Juni 2020

ABSTRACT

Protection of registered marks based on constitutive principles and their deletion and retraction has legal consequences. This study aims to determine the criteria for deletion and cancellation of registered marks and their legal consequences, so that this study is expected to have academic and practical uses. Research methods in this study: Types of normative legal research, Nature of descriptive research, Data sources: secondary data, techniques and procedures for data collection through documentation studies and data analysis: normative qualitative. The results of the study show the criteria for deletion of registered Marks due to (1). not used (non use) at a certain time; (2). the bad faith of a registered trademark owner; (3). filing an objection to the State Administrative Court. Criteria for brand cancellation, (1). conducted by parties who have legal standing; (2). certain time; (3). submitted to the commercial court. Legal consequences Elimination of registered marks, (1). does not necessarily cancel the license agreement unless previously agreed; (2) filing a lawsuit to the commercial court. Cancellation of a registered mark results (1). a lawsuit by a party that feels disadvantaged; (2). the brand certificate is no longer valid and the crossing out of the registered mark.

Keywords: *deletion, cancellation, mark, legal certainty.*

ABSTRAK

Pelindungan terhadap merek yang terdaftar berdasarkan prinsip konstitutif dan penghapusan dan percabutannya memiliki akibat hukum. Kajian ini bertujuan untuk menentukan kriteria penghapusan dan pembatalan merek terdaftar dan akibat hukumnya, sehingga kajian ini diharapkan memiliki kegunaan akademik dan praktis. Metode penelitian dalam kajian ini: Jenis penelitian hukum normatif, Sifat penelitian dekriptif, Sumber data: data sekunder, Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan Analisis data: normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan kriteria penghapusan Merek merek terdaftar karena (1). tidak digunakan (*non use*) pada kurun waktu tertentu; (2). adanya itikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar; (3). pengajuan keberatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kriteria Pembatalan merek, (1). dilakukan oleh pihak yang memiliki *legal standing*; (2). waktu tertentu; (3). diajukan ke pengadilan niaga. Akibat hukum Penghapusan merek terdaftar, (1). tidak serta merta menghapuskan perjanjian lisensi kecuali diperjanjikan sebelumnya; (2) pengajuan gugatan ke Pengadilan niaga. Pembatalan merek terdaftar berakibat (1). gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan; (2). sertifikat merek tidak berlaku lagi dan pencoretan merek terdaftar.

Kata Kunci: *penghapusan, pembatalan, merek, kepastian hukum.*

PENDAHULUAN

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI¹ (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.²

Sebagai anggota WTO, maka Indonesia harus menjalankan prinsip-prinsip pokok dalam TRIP's Agreement sebagai berikut :³

- a. Menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan KI bagi negaranegara peserta penandatanganan TRIP's Agreement. Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan hak terkait lainnya), merek, indikasi geografis, disain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
- b. Bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi KI warga negara lain, dengan memberikan mereka hak seperti yang tertuang dalam *TRIP's Agreement*. Prinsip ini dikenal dengan prinsip "*national treatment*". Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara produk asing dan produk domestik yang berarti bahwa suatu saat barang impor telah masuk ke pasar dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk barang impor tersebut harus diberlakukan sama dengan barang dalam domestik.
- c. Negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri.

Merek memegang peranan penting dalam dunia bisnis karena selain menjadi identitas dari suatu produk barang dan mengenal asal barang, juga merupakan alat promosi dan simbol kualitas tertentu dari produk barang yang bersangkutan, karena itu pelaku usaha yang beritikad tidak baik akan berusaha untuk meniru merek orang lain yang sudah terdaftar atau yang belum demi mencapai tujuannya. Ketentuan merek yang sekarang berlaku mengharuskan merek tersebut terdaftar artinya pemilik mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar merek tersebut mendapat perlindungan hukum. Hal ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan menurut undang-undang merek, sehingga pemilik merek tidak dapat mengajukan gugatan melalui rezim hukum merek apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara meniru merek yang bersangkutan.

¹ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Dengan demikian, istilah yang sekarang berlaku adalah Kekayaan Intelektual atau KI.

² Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG).

³ Achmad Zen Umar Purba. (2011, 73)) Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni.

Data dari DJKI menunjukkan, Permohonan untuk merek lebih pada 2017, yang mencapai 70.135 permohonan, tersebar di dagang 53.105 permohonan dan jasa 17.030 permohonan. Tahun 2018, permohonan merek mencapai 69.355 permohonan terdiri dari dagang 52.351 dan jasa 17.004 permohonan. Permohonan merek baru pada tahun 2019 mencapai 44.551 permohonan, mencakup jenis dagang 33.358 permohonan dan jasa 11.193. Permohonan merek yang telah terdaftar pada 2019 meliputi 8.667 merek dagang dan 2.317 merek jasa.⁴

Untuk mengajukan permohonan merek harus memenuhi syarat administratif yaitu surat dan formulir yang perlu dilengkapi pada saat pengajuan dan syarat substantif yaitu merek tersebut termasuk obyek yang dapat dilindungi melalui undang-undang merek. Apabila syarat administratif dan substantif dipenuhi, maka merek tersebut menjadi merek terdaftar yang mendapat perlindungan untuk jangka waktu tertentu bahkan dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif, yaitu hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam aktivitas bisnisnya atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain untuk memanfaatkannya.

Menurut Black's Law Dictionary lisensi (*license*) adalah *A personal privilege to do so-me particular act or series of acts on land without possessing any estate or interest therein, and is ordinarily revocable at the will of licensor and is not assignable. The permission by competent authority to do an act which without such permission would be illegal, a trespass, a tort or otherwise would not be allowed.*⁵ Sedangkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG) mengartikan "Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar".⁶

Merek yang terdaftar tidak berarti aman dari penghapusan atau pembatalan merek, karena undang-undang merek mengatur ketentuan tentang hal itu, sehingga untuk merek terdaftar dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan apabila kriteria menurut undang-undang terpenuhi. Penghapusan dan pembatalan merek terdaftar memiliki akibat hukum baik terhadap pihak lain yang terkait dengan perlindungan merek misalnya penerima lisensi maupun terhadap kedudukan pemilik merek itu sendiri, yaitu melakukan tindakan hukum seperti gugatan dan bukti kepemilikan atau sertifikat merek.

Kasus IKEA adalah contoh penghapusan merek terdaftar, sengketa antara Inter IKEA System (Swedia) versus IKEA milik lokal (Intan Khatulistiwa Esa Abadi),⁷ dan kasus lain dalam perkara No. 92/K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG melawan Teddy Tan pemilik merek Hugo, Hugo Sport, Hugo Selected Line⁸. Selanjutnya, kasus pembatalan merek terdaftar terkait persamaan pada pokoknya adalah sengketa antara Pierre Cardin versus Alexanter Satryo Wibowo yang merupakan pengusaha lokal asal Indonesia.⁹

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah **pertama**, bagaimana kriteria penghapusan dan pembatalan Merek terdaftar?. **kedua**, bagaimana akibat hukum

⁴ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190925/16/1152325/klausula-sadar-merek-bagi-umkm> diakses 20 April 2020

⁵ Gunawan Suryomurcito (Ketua Tim). (2006, 11). Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁶ Pasal 1 angka 18 UUMIG.

⁷ Sumber: Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia | KlikLegal diakses 23 April 2020.

⁸ Rakhmita Desmayanti. (tanpa tahun, 18). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia, *Cahaya Keadilan: Jurnal*. (Vol. 6. No. 1 ISSN: 2339-1693, ISSN) (online): 2580-2461, 1-21.

⁹ Sumber: Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia | KlikLegal, *Ibid*.

penghapusan dan pembatalan Merek terdaftar terhadap perjanjian lisensi, tindakan hukum pemilik merek terdaftar, dan bukti kepemilikan atau sertifikat merek?.

Tujuan Penelitian ini untuk menentukan kriteria penghapusan dan pembatalan Merek terdaftar dan akibat hukum penghapusan dan pembatalan Merek terdaftar terhadap perjanjian lisensi, tindakan hukum pemilik merek terdaftar, dan bukti kepemilikan atau sertifikat merek

Manfaat Penelitian adalah **pertama**, secara akademis, kajian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum Kekayaan Intelektual. **Kedua**, manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil keputusan menentukan kebijakan dan informasi bagi pemilik Merek terdaftar dan pihak lain yang terkait dengan penghapusan dan pembatalan merek terdaftar.

Akibat hukum adalah akibat dari perbuatan atau peristiwa yang diatur oleh hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban sehingga Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu data dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁰ Peristiwa hukum adalah: suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum; suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum; perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum; dan peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, sehingga tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum.¹¹

Menurut KBBI, penghapusan adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan; peniadaan; pembatalan dan sebagainya, sedangkan pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal. 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 (Pasal 1 angka 1 UU Merek). Berdasarkan pengertian tersebut, maka kreasi dapat dilindungi melalui resin merek, apabila tanda atau simbol tersebut memiliki daya pembeda.

Charles Sanders Peirce dalam artikel “*What Is a Sign?*” mengemukakan pemaknaan “tanda” secara filosofis, yaitu:¹²

There are three kinds of signs. Firstly, there are likenesses, or icons; which serve to convey ideas of the things they represent simply by imitating them. Secondly, there are indications, or indices; which show something about things, on account of their being physically connected with them. Thirdly, there are symbols, or general signs, which have become associated with their meanings by usage. Such are most words.

Charles Sanders Peirce menjelaskan bahwa tanda dapat dimengerti melalui tiga penampakannya. **Pertama**, tanda sebagai persamaan (*likenesses*) terhadap sesuatu hal. Foto misalnya, sebagai hasil potret dari objek yang dipotret memiliki kemiripan. **Kedua**, tanda sebagai indikasi (*indications*) yaitu memberikan petunjuk atas sesuatu dengan

¹⁰ R. Soeroso. (2011, 291). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ *Ibid.*

¹² Charles Sanders Peirce. What Is a Sign?, <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm>,

menarik perhatian (*intention*). **Ketiga**, tanda sebagai simbol yaitu jika digunakan bersama objek tertentu (*meanings by usage*).¹³

Geoffrey Hobbs QC membagi konsep pembedaan tanda menjadi dua yaitu secara alami dan secara penggunaan. Pandangan tersebut merupakan komentar Geoffrey atas frasa “*devoid of any distinctive character*” dalam bagian 3 ayat (1) huruf (b) of the Trade Marks Act 1994 (UK). Konsep pembedaan secara alami (*nature*) adalah tanda yang penampakannya dapat langsung membedakan barang dan jasa yang satu dan yang lain. Sedangkan tanda yang memiliki pembedaan bersifat penggunaan (*nurture*) adalah tanda yang memiliki pembeda karena dikenal sebagai pembeda dalam penggunaannya.¹⁴

Makna “pembeda” berarti tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Penjelasan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mengatakan “Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah 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.”

Persyaratan harus ada daya pembeda, agar pihak lain tidak mudah untuk meniru merek terdaftar sehingga pemilik mendapat perlindungan hukum. Dalam konteks ini, hukum menjamin keadilan bagi pihak yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk menghasilkan kreasi berupa merek yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, cita hukum (*recht idee*) sebagaimana dikembangkan oleh Gustav Radbruch menyebutkan ada 3 (tiga) unsur yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹⁵

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum yaitu merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), atau disebut juga dengan penelitian doctrinal,¹⁷ yaitu menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum atau penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis. Sifat penelitian deskriptif, yaitu deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸ Sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan terkait merek, bahan hukum sekunder untuk menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat ahli berupa buku, artikel dan tulisan lainnya, dan bahan hukum tersier yang berasal dari ensiklopedia, internet dan sumber lainnya. Teknik dan prosedur pengumpulan data, dilakukan melalui studi dokumentasi,

¹³ Indra Maasawet. Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia, *ejournal.uksw.ed*. 2516-Article Text-8824-1-10-20190524 (2).pdf. diakses 24 April 2020.

¹⁴ New Zealand Intellectual Property Office, Absolute grounds distinctiveness, <https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-groundsdistinctiveness/#fnref:8>, diakses 25 April 2020.

¹⁵ Abdul Hakim. (2017, 366). Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Hukum dan Peradilan : Jurnal*. (Volume 6 Nomor 3, November 2017), 361 – 378.

¹⁶ Soerjono Soekanto. (2006, 43). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

¹⁷ Suratman, dan Philips Dillah. (2012, 11). Metode Penelitian Hukum. Bandung : Alfabeta.

¹⁸ Ishaq. (2017, 20). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung : Alfabeta.

yaitu mengumpulkan data yang berasal dari perundangpundangan, buku, artikel, dan sumber lainnya. Kemudian data tersebut dipilah-pilah sesuai dengan obyek yang dikaji agar tidak terjadi tumpang tindih. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu menganalisis norma hukum positif, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori hukum dan penafsiran hukum, tidak menggunakan perhitungan atau rumus statistik.

PEMBAHASAN

1. Kriteria Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar

a. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia. Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:¹⁹

- a. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
- b. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
- c. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

UUMIG menganut prinsip konstitutif artinya pendaftaran merupakan keharusan untuk mendapat perlindungan hukum karena itu pendaftaran merupakan bukti kepemilikan, sekaligus dasar penolakan bagi pihak lain untuk mendaftarkan mereknya karena ada persamaan pada pokoknya dan mencegah pihak lain untuk memakai merek tersebut yang bukan haknya.

Dalam Permohonan tersebut harus mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa.

Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya dan Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya yang ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa. Namun, lampiran untuk permohonan Merek berbeda. Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek²⁰ yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut sedangkan Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Untuk membuktikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan adalah pemilik yang sah, maka permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Permohonan tersebut

¹⁹ <https://dgip.go.id/pengenalan-merek> diakses 30 Maret 2020.

²⁰ "label Merek" adalah contoh Merek atau etiket yang dilampirkan dalam Permohonan pendaftaran Merek.

ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. Permohonan yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa yang ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan tetapi harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya, karena pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Permohonan berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa dan wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan (*filing date*) yang dapat sama dengan tanggal pengajuan Permohonan jika persyaratan minimum dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Apabila pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Apabila telah terpenuhi persyaratan minimum yang terdiri atas: formulir Permohonan yang telah diisi lengkap; label Merek; dan bukti pembayaran biaya, maka Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 2 (dua) bulan. Berita Resmi Merek²¹ diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/ atau non-elektronik.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/ atau jasa;
- c. tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan pertama kali dalam hal Permohonan menggunakan Hak Prioritas²²; dan
- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/ atau huruf selain huruf Latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

²¹ Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek.

²² Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Persamaan pada pokoknya adalah 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 tersebut²³. Doktrin “*nearly resembles*” menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*decieve*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama sehingga di dalamnya terlihat unsur iktikad tidak baik untuk membongceng ketenaran merek milik orang lain.²⁴

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

²³ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUMIG.

²⁴ Agus Mardianto. (2010, 48). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, *Dinamika Hukum; Jurnal* .(Vol. 10 No. 1 Januari 2010), 43-50.

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan substansinya, maka penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak. Merek yang tidak dapat didaftar berarti tidak memenuhi syarat formal untuk sebuah merek. Sedangkan merek yang ditolak lebih pada aspek materil, yaitu makna yang dikandung pada merek tersebut tidak layak untuk mendapat perlindungan hukum.

Permohonan juga ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam Black's Law Dictionary, Itikad baik didefinisikan sebagai: "*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense.*" Sedangkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUMIG mengatakan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut". Berdasarkan hal itu, maka makna itikad baik dapat dilakukan melalui konstruksi hukum "*argumentum a contrario*" yaitu konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan melalui pengertian yang berlawanan antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.

Pasal 22 huruf f UUMIG "Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda". Nama generik atau "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran. Ketentuan tersebut tidak jelas dan membingungkan karena tidak sinkron dengan Pasal 20 huruf UUMIG berbunyi "merek tidak dapat didaftar apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum". Artinya merek umum tidak dapat didaftar, tetapi kemudian ada ketentuan terhadap merek terdaftar (sudah terdaftar) yang kemudian menjadi nama umum dapat diajukan permohonannya asal ada daya pembeda. Penjelasan UUMIG mengatakan "cukup jelas" tidak memberikan contoh merek seperti itu dan dalam praktek memang sulit memberikan contoh merek demikian.

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Segala keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari, jika diperlukan untuk melakukan pemeriksaan

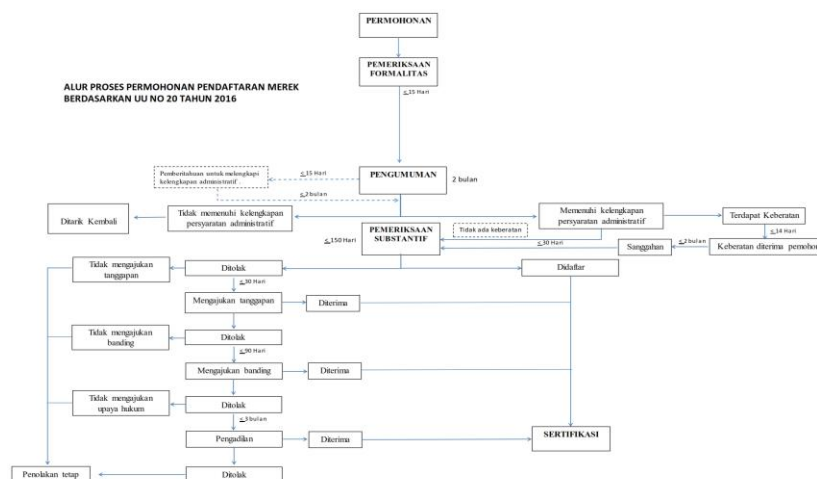
substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa²⁵. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa, dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri. Ketentuan ini menjadi masalah apabila hasil pemeriksaan substantif oleh pemeriksa yang berasal dari Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual berbeda dengan pemeriksa dari luar. Penulis berpendapat seharusnya ditambahkan kalimat berbunyi "Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pemeriksa dan pemeriksa dari luar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka dilakukan musyawarah atau ditentukan oleh Menteri."

Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:

- a. mendaftarkan Merek tersebut;
- b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
- c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
- d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan, Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan, Menteri menolak Permohonan tersebut. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakannya. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut. Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal terdapat keberatan, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Alur Proses permohonan Pendaftaran Merek dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :



²⁵ Penulis menafsirkan “ diluar pemeriksa” adalah pemeriksa yang berada di luar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Kewajiban ini sesuai dengan prinsip perlindungan yang dianut dalam UUMIG yaitu prinsip konsitutif artinya pendaftaran merupakan kewajiban agar mendapat perlindungan. dalam hal terdapat beberapa permohonan pendaftaran, maka yang mendapatkan hak adalah pihak yang lebih dulu terdaftar (*first to file*). Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan barang atau jasa tersebut dalam masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya, Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

Menurut penulis alasan praktis, merek dapat diperpanjang adalah karena produk barang yang diperdagangkan yaitu barang yang tidak habis karena pemakaian belum tentu habis dalam jangka waktu 10 tahun. Apabila merek tidak diperpanjang padahal merek yang dilekatkan pada produk barang belum habis, maka berarti terhadap merek tersebut sudah tidak mendapat perlindungan lagi. Hal ini akan merugikan pemilik merek yang bersangkutan karena pihak yang tidak beritikad baik akan memanfaatkan moment tersebut untuk melakukan peniruan tanpa dikualifikasikan sebagai pelanggaran sebab mereknya sudah tidak mendapat perlindungan lagi, sehingga kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan sebagai tujuan hukum konvensional tidak dapat dipenuhi.

b. Penghapusan Merek

Penghapusan pendaftaran Merek dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek atas prakarsa Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek. Penghapusan merek terdaftar juga terkait itikad tidak baik, meskipun UU MIG tidak secara tegas menyebutkannya yaitu Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

1. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
2. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
3. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut, pemilik merek terdaftar mempunyai itikad tidak baik, tetapi tidak diketahui pada saat permohonan pendaftaran. Apabila pada saat permohonan pendaftaran merek terdapat itikad tidak baik maka permohonan ditolak sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UUMIG. Namun jika, Pemilik Merek merasa memiliki itikad baik sehingga keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas

prakarsa Menteri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan Merek tidak digunakan 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 sernentara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghapusan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Kasus penghapusan merek terdaftar terkait merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa disertai itikad tidak baik adalah perkara merek IKE antara INTER IKEA SYSTEM B.V (Swedia) versus Intan Khatulistiwa Esa Abadi Surabaya).

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V. atas PT. RATANIA KHATULISTIWA, . Dalam putusan bernomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, itu MA menyatakan bahwa *Judex Facti* oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Dengan alasan bahwa merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, Namun, hakim anggota I Gusti Agung Sumanatha menyatakan *dissenting opinion*. Menurutnya, Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum. Merek IKEA milik tergugat merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. “Secara kasat mata toko milik tergugat yang menjual produknya tersebar di Indonesia toko resmi IKEA yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang Banten, sehingga dengan demikian pembatalan merek tidak dapat diterapkan.” Namun, hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak dan menyatakan bahwa permohonan kasasi harus ditolak. “Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V harus ditolak,” tulis putusan MA. Untuk diketahui permohonan Permintaan pendaftaran Merek “IKEA” oleh Penguat untuk kelas 20 dan 21 telah diterima pendaftarannya oleh DIRJEN HAKI adalah sah. Kelas 20 adalah untuk jenis barang/jasa perabot rumah, cermin, bingkai gambar, benda- benda (yang tidak termasuk dalam kelas- kelas lain) dari kayu dan rotan. Kelas 21 untuk jenis barang/ jasa perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain. Sedangkan IKEA singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Dalam keberatannya, IKEA menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak berdasarkan itikad baik. Hal tersebut dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek “IKEA” Tergugat. “Oleh karenanya itu, argumen Termohon kasasi yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap merek IKEA di Indonesia dilandasi oleh iktikad tidak baik. Namun putusan MA mengatakan ”Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan Mereka IKEA dengan maksud membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia, tindakan termohon kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini merek IKEA milik pemohon kasasi, justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon kasasi yang bermaksud mendompeng keterkenalan merek IKEA Pemohon Kasasi.”

Kasus lain Putusan Hakim pada perkara No. 92/K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG melawan Teddy Tan pemilik merek Hugo, Hugo Sport, Hugo Selected Line. Perkara ini dimenangkan oleh Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG. Hakim berpendapat bahwa merek HUGO Boss yang sudah mulai dipergunakan sejak tahun 1924 dan pertama didaftarkan di Hong Kong tahun 1985, disusul didaftarkan di Jerman, Taiwan, Singapura, Australia, Republik Rakyat Cina, Selandia Baru, dan Uni Eropa adalah sebagai merek terkenal. Karena telah terdaftar di banyak negara dan juga dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak pertama didaftarkan di Indonesia tahun 1989. Pihak lawan dianggap mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik, karena kedua merek ini memiliki persamaan pada pokoknya

Putusan hakim MA pada kasus IKEA sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UUMIG “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir” dan itikad baik. Pada kasus Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG melawan Teddy Tan pemilik merek Hugo, Hakim memutuskan berdasarkan itikad tidak baik. Penerapan Itikad baik dalam rezim hukum merek merupakan kewajiban dalam melakukan aktivitas bisnis meskipun tidak secara tegas diatur terkait penghapusan merek terdaftar, tetapi prinsip tersebut merupakan prinsip umum dalam ilmu hukum, sehingga menurut penulis, Majelis hakim dapat menerapkan prinsip tersebut apalagi jika berguna bagi kepentingan (umum) perekonomian Indonesia sesuai cita hukum “kemanfaatan” seperti dalam kasus IKEA.

c. Pembatalan Merek Terdaftar

Makna “terdaftar” adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.²⁶ Hal ini berarti pembatalan merek terdaftar adalah pembatalan terhadap merek yang permohonannya sudah selesai bahkan sertifikatnya diterbitkan, bukan pembatalan terhadap merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya. Terhadap merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya tetapi pada saat proses pengumuman ada pihak yang tidak setuju, maka terhadap merek tersebut diajukan keberatan (bukan pembatalan) agar tidak diterima pendaftarannya.

Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya dan diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan UUMIG tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut kepada Menteri yang diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Faktor penyebab terjadinya pendaftaran Merek milik pihak lain bahkan sudah terkenal dan akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan, antara lain dilatarbelakangi oleh a. unsur itikad tidak baik dari pendaftar yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak lain sebagai merek yang sebenarnya. Sedangkan untuk menilai terhadap maksud pendaftar apakah dilandasi adanya itikad baik atau tidak

²⁶ Penjelasan Pasal 3 UU MIG.

sebagaimana diminta oleh UU itu tidak mudah. b. terdapat kesulitan dan kekurangcermatan dalam menentukan sebuah Merek untuk diterima atau ditolak pendaftarannya baik yang disebabkan adanya unsur itikat tidak baik dari pemohon, maupun kemungkinan terdapatnya persamaan dengan Merek milik pihak lain. c. belum adanya ukuran atau kriteria yang jelas untuk menentukan apakah sebuah Merek yang diajukan pendaftarannya dapat diterima atau ditolak, baik berhubungan dengan persyaratan etikad baik, maupun yang berhubungan dengan persamaan antara Merek yang diajukan pendaftarannya dengan Merek milik pihak lain. d. masih terdapat kelemahan pemberlakuan sistem konstitutif, baik dari aspek pengaturan maupun dalam implementasinya.²⁷

Kasus Pierre Cardin terkait persamaan pada pokoknya. Pierre Cardin adalah seorang perancang busana terkenal asal Perancis yang menggunakan namanya dalam berbagai macam produk busana. Tim hukumnya pernah mengajukan gugatan merek melawan Alexanter Satrio Wibowo yang merupakan pengusaha lokal asal Indonesia. Pada pengadilan tingkat pertama, Majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pierre Cardin. Salah satu alasannya adalah majelis hakim mengakui adanya merek Pierre Cardin milik Alexander yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada 29 Juli 1977. Tidak berhenti sampai disitu, Pierre Cardin melanjutkan perkara tersebut sampai tingkat Kasasi. Namun, upaya ini lagi-lagi kandas. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa Alexander sebagai pemilik merek Pierre Cardin lokal memiliki pembeda dalam produknya. “Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT.Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merk tersebut t idak mendompleng keteknalan merk lain,” demikian bunyi pertimbangan majelis kasasi.²⁸

Kasus yang melibatkan sengketa antara warganegara Indonesia (Pierre Cardin Alexanter Satrio) dan Pierre Cardin (Perancis), yang kemudian dimenangkan oleh Pierre Cardin Alexanter Satrio tidak bertentangan dengan “*national treatment*” dalam Perjanjian TRIPs, yang mengatakan “tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminasi antara warganegara peserta konvensi dan warganegara asing.” Putusan Majelis hakim sudah sesuai dengan UU MIG bahwa salah satu alasan pembatalan merek terdaftar apabila “ada persamaan pada pokoknya”, artinya jika tidak ada persamaan pada pokoknya (memiliki daya pembeda), maka gugatan tidak beralasan, sehingga gugatan demi keadilan dan kepastian hukum harus ditolak.

2. Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek

a. Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Perjanjian Lisensi

Pertimbangan yang dipakai untuk pembuatan perjanjian lisensi seperti:²⁹ (a) Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung; (b)

²⁷ R. Murjiyanto. (2017,52). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum : Jurnal Hukum (No. 1 Vol. 24 Januari 2017), 52- 62.

²⁸ Sumber: Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia | KlikLegal diakses 23 April 2020.

²⁹ Agung Sujatmiko. (2008, 96). Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha.Pro *Justitia: Jurnal Jukum*. UNPAR. Bandung, (Vol. 26 No.2, April 2008), 113-127.

Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas; (c) Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi; (d) Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri padat modal; (e) Melalui lisensi, penyebaran produk menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar; (f) Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu; (g) Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat melakukan trade off (atau barter) teknologi; (h) Lisensi memberi keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi; (i) Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan kegiatan usaha yang dilisensikan.

Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Perjanjian Lisensi dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatat tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 72 UUMIG

1.
2.
3. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
4. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
5.
6.
7. :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
8.
9.

Dalam hal Merek masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi. Pengecualian atas persetujuan hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Ketentuan tersebut mencerminkan kepastian hukum karena merek yang terikat perjanjian lisensi apabila dihapuskan tanpa persetujuan tertulis penerima lisensi, karena perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh para pihak secara hukum sah, tetapi kemudian timbul hal-hal yang menyebabkan perjanjian lisensi dapat dihapuskan (diluar perjanjian tersebut), maka terjadi ketidakpastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut. Namun, apabila ada persetujuan secara tegas pada saat dibuat perjanjian lisensi, penerima lisensi menyetujui untuk mengesampingkannya, maka berarti penghapusan merek justru mencerminkan kepastian hukum karena kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga harus dihormati.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret sehingga hukumnya itulah yang harus berlaku, tidak boleh menyimpang. Dengan demikian, kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu³⁰

Kepastian hukum erat kaitannya dengan pahan positivisme yang berpendapat bahwa hukum adalah produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Dalam hal ini, hukum utamanya terwujud sebagai perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa operasi aliran-aliran tersebut didasarkan utamanya pada norma positif legislatif dari ranah normatif positif.³¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Erlyn Indarti, positivisme hukum (*legal positivism*) termasuk ke dalam “payung” paradigma positivisme bersama dengan aliran filsafat “*legal philosophy*” serta aliran “*natural law*”.³² *Legal positivism* memandang hukum sebagai “*law as what it is written in the books*”, yakni kaidah-kaidah positif yang berlaku umum in abstracto di suatu waktu/tempat tertentu³³, sehingga dimaknai sebagai *ius constitutum*, yaitu hukum yang ada dan berlaku.

Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) untuk mendukung sistem hukum dengan baik dan lancar,³⁴ sehingga hukum direpleksikan sebagai norma atau kaidah perintah, larangan, dan kebolehan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat.

Pembatalan merek terdaftar dapat dilakukan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar³⁵ dan merek yang ditolak.³⁶ Dalam Pemilik Merek terdaftar telah memberikan Lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain tetapi perjanjian lisensi

³⁰ Sulardi. (2015, 263). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak ,Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN. Blt. *Yudisial: Jurnal* (Vol. 8 No. 3 Desember 2015), 251 – 268.

³¹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019,17). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido: Jurnal* . (Volume 01, Nomor 01, Juli 2019), 13-22.

³² Erlyn Indarti. (2010, 21). Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

³³ *Ibid.*

³⁴ Mirza Satria Buana. (2010, 34). Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

³⁵ Pasal 20 UUMIG.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 21 UUMIG.

itu wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri karena Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Konsekuensi hukumnya, jika terjadi pembatalan merek terdaftar yang telah dilisensikan tetapi perjanjian lisensi tidak didaftarkan, maka pembatalan merek terdaftar secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian lisensi tersebut. Ketentuan tersebut, selain mencerminkan kepastian hukum, juga kemanfaatan dalam arti tertib administrasi.

b. Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Untuk melakukan Tindakan Hukum

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terkait penghapusan dan pembatalan merek terdaftar adalah gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek tidak dapat didaftar atau permohonan ditolak. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan diajukan kasasi. Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan.³⁷ Adanya itikad tidak baik seringkali dijadikan sebagai dasar dalam melakukan upaya hukum khusus seperti halnya ganti rugi dan upaya pembatalan suatu perjanjian.³⁸ Selain itu itikad tidak baik berperan sebagai “*gap-filling*”³⁹ untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan didalam hukum yang tertulis untuk memberikan ruang atau upaya hukum apabila terjadi kecurangan. Walaupun frasa “itikad tidak baik” seringkali ditemui didalam peraturan perundangundangan, namun bentuk dan konsepnya sendiri merupakan suatu hal yang sulit ditentukan.⁴⁰ Bahkan menurut A.D Mitchell, asas itikad tidak baik maupun itikad baik merupakan asas tersulit untuk dikonsepsikan dari semua asas hukum internasional.⁴¹

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek ditolak atau tidak dapat didaftar. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan mengajukan Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan

³⁷ Agus Mardianto. (2011, 466). Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001. *Dinamika Hukum; Jurnal*. (Vol. 11 No. 3 September 2011), 460-469.

³⁸ Joseph K. Leahy, A Decade After Disney: A Primer on Good and Bad Faith, 83 U. CIN. L. REV. (2015). page.898-901.

³⁹ Paul MacMahon, Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm, 99 MINN. L. REV (2015) page.2051,2060.

⁴⁰ Mukti Fajar ND. Dkk. (2019, 227). Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Hukum Ius Quia Iustum :Jurnal*. (No. 2 Vol. 25 Mei 2018), 219- 236.

⁴¹ Andrew D. Mitchell, Good Faith in WTO Dispute Settlement, 7 MELB. J. INT'L L. (2006) psge. 339, 344 . (“Of all the principles of international law, it has been claimed, the principle of good faith is perhaps the hardest to define.”).

dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan, atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUMIG diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, sesuai asas *sequitur forum rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan, ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat banding hanya dapat diajukan kasasi dan peninjauan kembali. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:⁴²

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sedangkan alasan peninjauan kembali adalah⁴³

- a. ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemuqn;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

⁴² Pasal 29 dan 30 UU No 14 Tahun 1985 jo. UU No 5 Tahun 2004.

⁴³ *Ibid*, Pasal 66-77.

Tidak adanya ketentuan tentang banding di Pengadilan Niaga bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁴

Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan pencoretan Merek terdaftar tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pembatalan merek terdaftar harus memenuhi syarat: permohonan pada Menteri, diajukan dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek, kecuali hal tertentu, dan mengajukan ke Pengadilan Niaga serta memenuhi ketentuan tentang pendaftaran perjanjian lisensi, pembatalan sertifikat merek dan pencoretan merek terdaftar. Ketentuan tersebut memberikan rambu-rambu pada pemohon agar pada saat mengajukan permohonan pembatalan merek terdaftar mempunyai acuan yang jelas serta akibat hukumnya, sehingga UUMIG menjamin kepastian hukum (UUMIG). Disisi lain, pengajuan gugatan ke Pengadilan merupakan perwujudan keadilan yang menjadi tujuan hukum, karena pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.⁴⁵

c. Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar bukti Kepemilikan

Sertifikat Merek adalah dokumen non-perizinan berupa bukti kepemilikan Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar. Kepemilikan merek sebagai konsekuensi adanya kewajiban pendaftaran sebagaimana prinsip konstitutif yang dianut dalam UMIG. Menurut Sistem Konstitutif (aktif) dengan doktrinnya “*prior in filling*” bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan Mereknya, dikenal pula dengan asas “*presumption of ownership*”. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.⁴⁶

Sertifikat Merek memuat:

- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
- b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
- c. tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya

⁴⁴ Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁵ Haryono. (2012, 241). Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar . *CIVIS: Jurnal Ilmiah*, Volume II, No 1, (Januari 2012), 238-256.

⁴⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. (2014, 256). Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya. Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek tanpa dikenai biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya. Sertifikat merek terkait dengan kepastian hukum (hak) atas kejelasan kepemilikan, juga cerminan cita hukum “keadilan” dan “kemanfaatan” karena melalui sertifikat tersebut, pemilik dapat menjalankan hak dan kewajibannya.

KESIMPULAN

Kriteria penghapusan Merek adalah merek terdaftar didasarkan karena (1). tidak digunakan (*non use*) dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir pada kurun waktu tertentu; (2). adanya itikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar yang menggunakan mereknya tidak sesuai dengan pendaftarannya; (3). pengajuan keberatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kriteria Pembatalan merek, (1). dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki *legal standing*; (2). waktu tertentu; (3). diajukan ke pengadilan niaga. Akibat hukum Penghapusan merek terdaftar (1). tidak serta merta menghapuskan perjanjian lisensi tanpa persetujuan penerima lisensi kecuali diperjanjikan sebelumnya; (2). pemilik merek mengajukan gugatan ke Pengadilan niaga. Dalam hal Pembatalan merek terdaftar berakibat (1). gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan (pemilik merek tidak terdaftar); (2). sertifikat merek tidak berlaku lagi dan pencoretan merek terdaftar.

SARAN

Perlu ada tambahan persyaratan itikad baik dari pihak yang bersangkutan dan mengajukan permohonan Penghapusan merek terdaftar. Lebih lanjut, Majelis hakim perlu teliti menilai kondisi faktual dalam memeriksa perkara merek terkait itikad baik pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya karena itikad baik bersifat subjektif. Akibat hukum penghapusan dan pembatalan merek terdaftar terhadap perjanjian lisensi tidak berlaku terhadap pihak ketiga karena itu demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, perjanjian lisensi perlu didaftarkan. Pihak yang merasa dirugikan dalam penghapusan atau pembatalan merek terdaftar sebaiknya menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Karena penyelesaian non litigasi misalnya arbitrase dalam beberapa hal memiliki kelebihan, seperti cepat (*putusan bersifat final and binding*), rahasia bisnis para pihak terlindungi (mekanisme sidang tertutup untuk umum), dan arbiter memiliki pengetahuan hukum dan teknis yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Zen Umar Purba. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Suryomurcito (Ketua Tim). (2006). *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. (2014) *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Suratman, dan Philips Dillah. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal, Makalah, dll

- Agung Sujatmiko. (2008, 96). *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Hukum Pro Justitia: Jurnal. UNPAR Bandung (Vol. 26 No.2, April 2008),113-127.*
- Abdul Hakim. (2017,366). *Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. Hukum dan Peradilan : Jurnal. (Volume 6 Nomor 3, November 2017), 361-378.*
- Agus Mardianto. (2010, 48). *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. Dinamika Hukum : Jurnal (Vol. 10 No. 1 Januari 2010), 43-50.*
- _____. (2011, 466). *Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Dinamika Hukum : Jurnal (Vol. 11 No. 3 September 2011), 460-469.*
- Erlin Indarti. (2010, 21). *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Leahy, Joseph K. REV (2015). *A Decade After Disney: A Primer on Good and Bad Faith*, 83 U. CIN. L. page.898–901.
- MacMahon Paul. REV(2015). *Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm*, 99 MINN. L. page 2051- 2060.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019,17). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido: Jurnal (Volume 01, Nomor 01, Juli 2019), 13-22.*
- Mitchell, Andrew D. (2006). *Good Faith in WTO Dispute Settlement*, 7 MELB. J. INT’L L. page. 339, 344 . (“Of all the principles of international law, it has been claimed, the principle of good faith is perhaps the hardest to define.”).

- Mirza Satria Buana. (2010, 34). Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mukti Fajar ND dkk. (2018,227). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *IUS QUIA IUSTUM: Jurnal Hukum* (No. 2 Vol. 25 Mei 2018), 219- 236.
- Rakhmita Desmayanti. (tanpa tahun, 18). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia, *Cahaya Keadilan: Jurnal* . (Vol. 6. No. 1 ISSN: 2339-1693, ISSN) (online): 2580-2461, 1-21.
- R. Murjiyanto. (2017,52). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”), *Ius Quia Iustum : Jurnal Hukum*. (No. 1 Vol. 24 Januari 2017), 52 -72.
- Sulardi. (2015, 263). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak, Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. *Yudisial: Jurnal* (Vol. 8 No. 3 Desember 2015), 251- 268.

Perundang-undangan

- HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sumber lainnya

- Charles Sanders Peirce, What Is a Sign?, <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm>, diakses 9 April 2020.
- Indra Maasawet. Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia, *ejournal.uksw.ed. 2516-Article Text-8824-1-10-20190524 (2).pdf*. diakses 24 April 2020.
- <https://dgip.go.id/pengenalan-merek> diakses 30 Maret 2020.
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20190925/16/1152325/klausula-sadar-merek-bagi-umkm> diakses 20 April 2020.
- Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia | KlikLegal diakses 23 April 2020.
- New Zealand intellectual Property Office, Absolute grounds distinctiveness, <https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-groundsdistinctiveness/#fnref:8>, diakses 25 April 2020.

Curriculum Vitae

Sudjana lulus Program S3 Ilmu Hukum UNPAD (*Cumlaude*, IPK 3,99). Pada saat ini Dosen Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Kesehatan (Jabatan Assoc Prof.) di Departemen Hukum Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis adalah kolumnis aktif di beberapa Jurnal terakreditasi dan atau ISSN dengan fokus kajian utama Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Kesehatan, dan Hukum Bisnis. Penulis mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai pemakalah terbaik pada Konferensi Ilmiah “Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan Hukum”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 29 Oktober 2019. Penulis dapat dihubungi melalui email atau HP 08157178522.