

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan, khususnya pada perdagangan barang dan jasa, Merek memegang peran yang penting. Peran merek yang merupakan sebagai suatu penanda bagi konsumen dan dapat menjadi jaminan pada kualitas barang/jasa merek tertentu. Pada Persaingan Usaha dalam dunia perdagangan setiap harinya semakin ketat bahkan usaha asing yang kini mulai melebarkan sayapnya untuk memasuki pasar Indonesia.

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam praktik perdagangan berfungsi sebagai daya pembeda antara barang yang satu dengan yang lainnya, dan merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa.¹

Dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan di Indonesia, kebutuhan akan identitas produk juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun ragamnya. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada produk barang dan jasa, tetapi juga pada upaya perlindungan terhadap hasil produksi dalam negeri melalui pengaturan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan merek. Merek memiliki peran

¹ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, h. 2.

strategis sehingga memerlukan landasan hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 mengenai Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek

Perlindungan KI adalah merupakan pengakuan atau imbalan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Bambang Kesowo mendefinisikan HKI sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman mengatakan kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dimana karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.²

Dengan meningkatnya persaingan dalam dunia usaha mendorong setiap pelaku usaha untuk menciptakan dan mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan perlindungan hukum eksklusif dari negara sebagai pemilik sah atas merek tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik untuk menggunakan pribadi maupun untuk memberikan izin pemanfaatan kepada pihak lain melalui sub-lisensi.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek, yang memungkinkan pemilik untuk memakai merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

² Nursyahid, "**Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) DI Sumatera Barat**", Unes Journal of Swara Justisia, Vol.4 No.1, April 2020, h. 3.

menggunakannya. Agar dapat memperoleh hak eksklusif ini, merek harus terlebih dahulu didaftarkan pada kantor pendaftaran merek. Hak eksklusif ini memberikan wewenang kepada pemilik merek untuk melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin, karena merek merupakan bagian dari kekayaan yang harus dijaga, dipertahankan, dan dilindungi.

Perlindungan merek mencakup berbagai bentuk tanda seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, kombinasi warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh individu atau badan hukum. Hak atas merek ini hanya bisa diperoleh setelah proses pendaftaran dilakukan.

Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG 2016), Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan: "Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri"³

Dengan semakin berkembangnya Era Digitalisasi, semua hal dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang canggih serta akses internet yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Seperti halnya dalam pendaftaran merek, yang mana merek dapat didaftarkan baik secara non-elektronik ataupun secara elektronik.

³ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2021, h. 75.

Pemilik hak atas merek memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan mereknya sendiri, termasuk untuk mengajukan penghapusan terhadap merek yang telah terdaftar atas namanya. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas permintaan pemilik merek kepada Menteri, berdasarkan inisiatif Menteri sendiri, atau melalui permohonan dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan.

Aturan ini sejalan dengan diperkenalkannya pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar milik orang lain ke Pengadilan Niaga, dengan syarat bahwa merek tersebut tidak digunakan selama (3) tiga tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Merek. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya tetapi tidak menggunakannya dalam aktivitas perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi kompetitor untuk mengajukan permohonan penghapusan merek tersebut dan berpotensi mengambil alih kepemilikannya.

Sama seperti halnya pada permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yang mana adanya permohonan yang diajukan oleh Perusahaan asing yaitu Hongyunchonghe Tobacco (Group) Co. Ltd. (Penggugat) mengenai permohonan penghapusan merek terdaftar. Bermula Ketika PT. Sumatra Tobacco Trading Company (Tergugat) tidak pernah menggunakan mereknya yaitu WIN yang terdaftar dalam No.

IDM000030697 untuk kelas 34 yang telah diperolehnya sejak merek didaftarkan. Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, Tergugat tidak pernah memproduksi maupun memasarkan produk dan/atau jenis barang yang terklasifikasi dalam kelas 34 menggunakan merek WIN tersebut. Maka dari itu, Penggugat mengajukan permohonan penghapusan merek WIN milik Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang bertujuan agar DJKI dapat melakukan penghapusan merek berdasarkan putusan yang mengabulkan gugatan tersebut dan bersifat *inkracht*.

Berdasarkan fakta yang terjadi pada perkara di atas, maka menjadi dasar bagi penulis menetapkan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Tidak Digunakan Pada Kegiatan Perdagangan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap merek dagang terdaftar yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan.
2. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap merek dagang yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan.
3. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Penulis berharap agar penelitian dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Ilmu Hukum Keperdataan mengenai pengaturan terhadap merek kepada pembaca.
2. Untuk sebagai bahan pertimbangan kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang Keperdataan khususnya mengenai penghapusan merek dagang terdaftar yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.

3. Untuk agar dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penjelasan serta sebagai penambah referensi kepada pembaca tentang bagaimana hukum dalam menangani permasalahan pada merek.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian.⁴

Definisi operasional bertujuan untuk Memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah/variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda, membuat pengumpulan data lebih fokus dan efisien, serta agar terhindar dari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun definisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan

⁴ Salmaa, **Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya**, <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2025, Pukul 15.52 WIB

objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁵

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 1, “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”.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 2, “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.
4. Penghapusan merek adalah tindakan pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek atas prakarsa sendiri, atas permintaan pemilik atau atas perintah Pengadilan karena adanya gugatan dari pihak ketiga.⁶

⁵ “**Tinjauan Konseptual**”, <https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Februari 2025, Pukul 15.54 WIB.

⁶ “**Eksistensi Merek Terkenal Pasca Penghapusan Sebagai Merek Terdaftar**”, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16326/3/T1_312014076_BAB%20III.pdf, diakses pada tanggal 23 April 2025, Pukul 12.41 WIB.

5. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian dan Pengaturan atas Merek

Merek merupakan salah satu atribut utama dari sebuah produk. Merek produk dapat menambah nilai suatu produk. Merek lebih dari sekedar nama produk, tapi identitas Untuk membedakannya dari produk Perusahaan lain. Merek dapat berupa nama, merek, logo, atau simbol lainnya. merek Ini akan menjadi alat untuk mengidentifikasi penjual atau produsen merek.⁷

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

David A. Aaker berpendapat bahwa, Merek adalah seperangkat aset (atau kewajiban) yang ditautkan dengan nama dan simbol yang menambah (atau mengurangi dari) nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap, atau kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu.⁸

⁷ Sunday Ade Sitorus et.al. **Brand Marketing: The Art Of Branding**, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, h. 1.

⁸ Muhammad Iqbal, **Merek Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Bagian, Fungsi, Jenis dan Manfaatnya**, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-merek-adalah/>, diakses pada 18 Februari 2025, Pukul 12.00 WIB.

Merek yang mana pada awalnya hanya sebagai tanda merupakan iklan bagi pembuat merek, kemudian berkembang untuk memenuhi fungsinya menghindari sengketa tentang siapa pembuat dan pemilik merek tersebut. Dan merek juga memiliki fungsi lainnya yaitu untuk menegaskan kualitas barang atau jasa yang melekat pada merek tersebut.

O. K. Saidin mengemukakan bahwa melihat pada merek ada unsur ciptaannya misalnya desain logo atau desain huruf, ada hak cipta dibidang seni. Oleh karena itu didalam hak merek bukan hak cipta seni yang dilindungi, tetapi merek itu sendiri.⁹

Peraturan merek yang sifatnya internasional adalah Konvensi Union yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 yang khusus untuk memberikan perlindungan hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dengan keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979 kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997. Ketentuan substantial mengatur 3 hal pokok yaitu:

1. Perlakuan Nasional
2. Hak Prioritas
3. Ketentuan Umum.

Pada saat ini, untuk persoalan dan permasalahan seputar merek tidak lagi menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Aturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG").¹⁰

⁹ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, **Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek**, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021, h.128.

¹⁰ Yoyo Arifardhani, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Kencana, Jakarta, 2020, h.93-94.

2. Jenis dan Fungsi Merek

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek mencakupi atas merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum. Pemegang/pemilik Hak Merek yaitu: orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), Badan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.¹¹

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha.

Suatu merek memiliki fungsinya tersendiri yaitu Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa

¹¹ Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sumenep, 2020, h.17.

yang di buat seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industry dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI) bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia.¹²

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Permohonan Pendaftaran Merek

1. Permohonan Pendaftaran Merek Dan Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Terdapat dua jenis sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui proses pendaftaran. Artinya, hak eksklusif atas merek diberikan karena telah didaftarkan secara resmi. Dengan demikian, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran, dan hak tersebut bersifat mutlak serta harus dihormati oleh pihak lain. Sementara itu, dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak bersifat wajib. Pendaftaran hanya berfungsi sebagai alat bukti bahwa pihak

¹² Dora Kusumastuti, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Unisri Press, Joglo Kadipiro, 2018, h.40.

¹³ Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Op.Cit*, h.18.

yang mendaftarkan adalah pemakai pertama dari merek tersebut. Dalam sistem ini, yang memiliki hak atas merek bukan hanya mereka yang mendaftarkan secara formal, tetapi mereka yang benar-benar menggunakan merek tersebut dalam praktik.

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (2), Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memberikan syarat dan prosedur tertentu dalam pendaftaran merek secara elektronik, yaitu sebagai berikut :

Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Dan ada juga beberapa prosedur yang harus dijalankan yaitu :

Buat Akun, Log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>

1. Pilih 'Permohonan Online'
2. Langkah 1: Pilih tipe permohonan
3. Langkah 2: masukkan Data Pemohon
4. Langkah 3: diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan kl)
5. Langkah 4: diisi jika memiliki hak prioritas
6. Langkah 5: masukkan Data Merek
7. Langkah 6: masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
8. Langkah 7: klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
9. Langkah 8: Klik 'Buat Billing', lalu bayar kode billing tersebut, Setelah kode billing dibayar, klik 'Simpan dan lanjutkan'
10. Langkah 9: Cek data dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, setelah itu Klik 'Selesai' dan 'OK'
11. Langkah 10: Kembali ke list permohonan untuk unduh tanda terima.¹⁴

Setelah permohonan pendaftaran telah diajukan, Menteri melakukan pengumuman terhadap permohonan pendaftaran melalui berita resmi merek, apabila terdapat pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pendaftaran merek yang didaftarkan, Pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan ketentuan tentang Keberatan yang bisa dilakukan, sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan

¹⁴ Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, **Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek**, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>, diakses pada tanggal 04 Maret 2025, Pukul 21.19 WIB

- secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
 3. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.¹⁵

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Menurut perjanjian-perjanjian internasional, seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan sebuah merek di negara yang telah menandatangani perjanjian internasional dapat diberikan hak prioritas. Ini berarti bahwa orang tersebut diperbolehkan mendahului orang lain yang mendaftarkan merek tersebut di Indonesia dengan ketentuan bahwa pendaftar awal mengajukan pendaftaran merek itu di Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan awal di negara anggota yang lain.¹⁶

¹⁵ Rouf Fajrin Widiatoro, **Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum**, LEXRenaissance, Vol. 7, No. 2, April 2022, h. 420-421.

¹⁶ Tim Lindsey et.al. **Hak Kekayaan Intelektual**, P.T.Alumni, Bandung, 2020, h.143.

Dalam proses pendaftaran merek ada beberapa aturan tentang merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
3. 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;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (3), 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.

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
- 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.

Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

2. Objek Merek Yang Dilindungi Dan Jangka Waktu Perlindungan Merek

Objek Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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.

Hal-hal yang Terdapat pada obyek perlindungan dalam merek adalah sebagai berikut:

Perlindungan atas Merek Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya.

Hal penting yang perlu untuk diketahui perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.¹⁷

Perlindungan terhadap merek diperoleh melalui proses pendaftaran.

Hak perlindungan ini diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran atau yang telah mendapatkan perlindungan sebelumnya. Dalam sistem merek, prinsip yang digunakan adalah *first to file*, yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan akan tercatat lebih dulu serta memperoleh tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran terlebih dahulu.

Pada Pasal 35 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka

¹⁷ Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Op.Cit*, h.19.

waktu yang sama. Pelaksanaan pendaftaran dan perpanjangan merek terdaftar dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek.

Selanjutnya untuk 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:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 maka permohonan perpanjangan merek dapat ditolak. Namun keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Perpanjangan merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek dimaksud.¹⁸

¹⁸ Yoyo Arifardhani, *Op.Cit*, h.95.

Adapun tujuan perpanjangan merek terdaftar adalah memastikan bahwa merek yang didaftarkan tersebut benar-benar digunakan pada barang atau jasa yang masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penghapusan Pendaftaran Merek

1. Pengalihan Merek dan Lisensi

Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan lain yang diatur dalam Undang-Undang terkait pengalihan Merek meliputi perubahan kepemilikan akibat pembubaran badan hukum, restrukturisasi, penggabungan (merger), atau akuisisi perusahaan. Secara umum, pengalihan Merek dapat dilakukan oleh dan kepada siapa saja.

Oleh karena itu, tidak menjadi masalah jika Merek dialihkan dari individu ke perusahaan. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam

pengalihan Merek dari perorangan ke badan usaha antara lain: individu menjual Mereknya kepada perusahaan tertentu, di mana transaksi tersebut harus disahkan melalui perjanjian jual beli; atau, ketika usaha perorangan berkembang dan membentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), maka pengalihan Merek dapat dilakukan melalui mekanisme hibah.

Proses pengalihan Merek dilakukan dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan mengenai persyaratan serta prosedurnya telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Permohonan pencatatan tersebut dapat diajukan oleh pemilik Merek ataupun kuasanya, dan dapat dilakukan baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan *pacta* pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada menteri.

Permohonan pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat

diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Seluruh bentuk peralihan merek akan mengikuti jangka waktu perlindungannya sehingga jika jangka waktu perlindungan merek berakhir maka perpanjangannya ditentukan oleh penerima peralihan apakah akan mengajukan perpanjangan atau tidak.¹⁹

Tujuan pengalihan hak adalah untuk memberikan informasi kepada pihak lain bahwa kepemilikan merek terdaftar telah dialihkan kepada pihak lain dan untuk menghindarkan adanya penolakan dalam pemeriksaan substantif saat pemilik baru mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan merek yang sama atau mirip untuk jenis barang atau jasa yang sejenis.

Dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, peralihan merek yang paling umum terjadi biasanya melalui perjanjian, terutama perjanjian lisensi. Selain itu, peralihan juga dapat disebabkan oleh faktor lain, misalnya adanya putusan pengadilan yang mengakibatkan pemilik atau pemegang merek sebelumnya kehilangan haknya. Lisensi yang diberikan secara default berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali jika kedua belah pihak menyepakati ketentuan lain dalam perjanjian.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat merugikan perekonomian

¹⁹ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op.Cit*, h.137.

Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Ketentuan ini berkait dengan merek yang melekat pada suatu produksi teknologi yang kadangkala bersentuhan dengan keengganan pemilik teknologi untuk membuka rahasia teknologinya kepada pemegang lisensi merek. Terdapat 3 (tiga) bentuk Lisensi terkait HKI yakni :

- a. Lisensi sukarela (*voluntary licensing*) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
- b. Lisensi tidak sukarela (*non-voluntary licensing*) biasanya diperoleh melalui putusan pengadilan dalam kasus yang bersinggungn dengan persaingan usaha yang melibatkan Hukum Antimonopoli dengan Hukum HKI terutama dalam kejadian pemegang HKI bertindak anti-kompetisi.
- c. Lisensi wajib (*compulsory licensing*) aturannya telah jelas dalam undang-undang yang mana pemegang hak tetap memperoleh pembayaran royalti yang layak.

Lisensi sukarela dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Lisensi Eksklusif dan Lisensi Non-Eksklusif. Pada Lisensi Eksklusif, pemberi lisensi setuju untuk tidak memberikan hak yang sama kepada pihak lain dalam ruang lingkup dan bidang yang telah ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut. Dalam perjanjian ini, dapat disepakati apakah persaingan dari penerima lisensi lain, bahkan dari pemberi lisensi sendiri, diperbolehkan atau tidak.

Sementara itu, Lisensi Non-Eksklusif merupakan jenis lisensi yang tidak terbatas pada satu pihak, sehingga pemberi lisensi dapat memberikan hak penggunaan kepada beberapa pihak sekaligus, yang memungkinkan para pemegang lisensi bersaing dalam memasarkan merek yang sama.

2. Penghapusan Pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek

Merujuk pada Pasal 72 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Penghapusan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan:

- a. Inisiatif sendiri
- b. Prakarsa menteri
- c. Gugatan dari pihak ketiga

Permohonan penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek atau melalui kuasanya kepada Menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa yang tercantum. Prosesnya dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM terkait permintaan penghapusan merek. Setelah itu, penghapusan tersebut akan dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek agar diketahui oleh masyarakat umum.

Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan 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.

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. Berdasarkan pada Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. 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.

Penghapusan merek terdaftar akan dicatat dalam daftar umum merek serta diumumkan melalui Berita Resmi Merek. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pendaftaran merek yang tidak pernah digunakan sejak didaftarkan. Dari sisi ekonomi, penghapusan merek terdaftar yang tidak aktif ini juga membuka kesempatan bagi pihak lain yang berkepentingan untuk memanfaatkan merek tersebut guna mendorong pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan, ketentuan dalam Undang-Undang Merek memberikan kesempatan bagi semua pihak, baik pelaku usaha dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Hal ini juga mendorong peningkatan daya saing serta daya beli konsumen. Secara khusus, Pasal 74 Undang-Undang Merek memberikan manfaat bagi seluruh pihak untuk berkompetisi secara sehat di pasar yang tersedia.