

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN
PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK
DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**RIZKY ASSYARIF
0505002212**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
MEI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rizky Assyarif

NPM : 0505002212

Tanda tangan :

Tanggal : 15 Mei 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rizky Assyarif
 NPM : 0505002212
 Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Brian Amy Prastyo, S.H., MLI. (.....)

Penguji : Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M (.....)

Penguji : Parulian Aritonang S.H., LL.M (.....)

Penguji : Henny Marlyana S.H., M.H., MLI (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Mei 2009

KATA PENGANTAR

Sebagai seorang muslim penulis panjatkan puji dan syukur atas Karunia rahmat sehat dan nikmat, hidayah serta inayahNya dari Allah SWT atas telah diberikannya kesempatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan”**.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Akan tetapi mengingat skripsi ini disusun dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini sangat diharapkan.

Dalam kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang tinggi kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono S.H., M.H., Dosen pembimbing I yang selalu memberikan petunjuk, bimbingan dari sisi materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai detik-detik terakhir. Terima Kasih atas nasehat dan semangatnya.
2. Bang Brian Amy Prastyo S.H., MLI, Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, dorongan, dan nasehat kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M., P.hd Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., Ketua Program Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

5. Ibu Sulaikin Lubis S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademis yang telah memberikan banyak hal yang sangat membantu Penulis hingga dapat menyelesaikan kuliah hingga skripsi ini. Terima Kasih atas nasehat dan semangatnya.
6. Staf Pengajar, Pimpinan dan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak Ignatius M.T. Silalahi dan Bang Faisal Reza yang telah banyak membantu Penulis dalam memberikan materi maupun pemikiran mengenai permasalahan dalam skripsi ini.
8. Bapak Gunawan Suryomurcito S.H., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis atas permasalahan dalam skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya Dzikrie, Taqi, Afu, Adiar, Taufik, Koben, Farhan, Kumala, Jojo dan Wenny yang telah bersama-sama dalam suka dan duka dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Almarhum ayahanda tercinta dan Almarhumah Ibunda tersayang, semoga pencapaian ananda menjadi langkah awal untuk menjadi anak yang sholeh. Tiada harta dan warisan yang berharga selain ilmu. Semoga pengorbanan, harapan, perjuangan, dan cita-cita tak lekang oleh kepuasan sesaat.
11. Keluarga besar Kakanda Teddy Sofyan, Herry Kurniawan, Hendra Gunawan, Eka Rachmawati, atas dukungan, kebersamaan dan keyakinan bahwa kita masih bisa terus berjalan dengan tegak. Terima Kasih telah mendampingi Penulis menghadapi masa-masa sulit.
12. Kekasihku, Ainul Mardhiah yang senantiasa memberikan segenap kasih sayang dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mempersatukan kita kelak.
13. Keluarga besar LK2, SERAMBI, ROHIS dan OSIS SMAN 65 yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk meningkatkan kemampuan diri dalam organisasi.

14. Sahabat “Qta-Qta”, Egy, Fajar, Anton, Udin_Bonding, Gerry, Irawan, Arif, Nylun, Uchiey, Febby, Puput, Ria, Ina yang telah bersedia meluangkan waktu bersama-sama selama hampir 7 tahun.
15. Sahabat “Five Brothers” dan sahabat-sahabat seperjuangan dalam kepengurusan ROHIS 2003/2004 yang telah banyak memberikan perubahan positif dalam hidup penulis.
16. Guru-guruku tersayang dari mulai taman kanak kanak sampai saat ini, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari anak didikmu yang ingin terus menimba ilmu.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan yang begitu besar artinya bagi penulis, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dariNya Amin ya robbal alamin.

Jakarta, Mei 2009

Rizky Assyarif

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Assyarif
NPM : 05050002212
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek
Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 15 Mei 2009

Yang menyatakan,

(Rizky Assyarif)

ABSTRAK

Nama : Rizky Assyarif
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana menentukan adanya penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan dan bagaimana menentukan suatu merek telah tidak dipergunakan. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Namun, dalam yurisprudensi dapat dilihat kriteria-kriteria untuk menentukan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Kriteria ini sangat penting untuk melihat apakah pemenuhan kewajiban penggunaan merek oleh Pemilik atau Pemegang Merek sudah terpenuhi atau tidak sehingga Daftar Umum Merek bersih dari merek yang tidak dipergunakan

Kata Kunci:

Merek, Penghapusan pendaftaran Merek, Penggunaan Merek

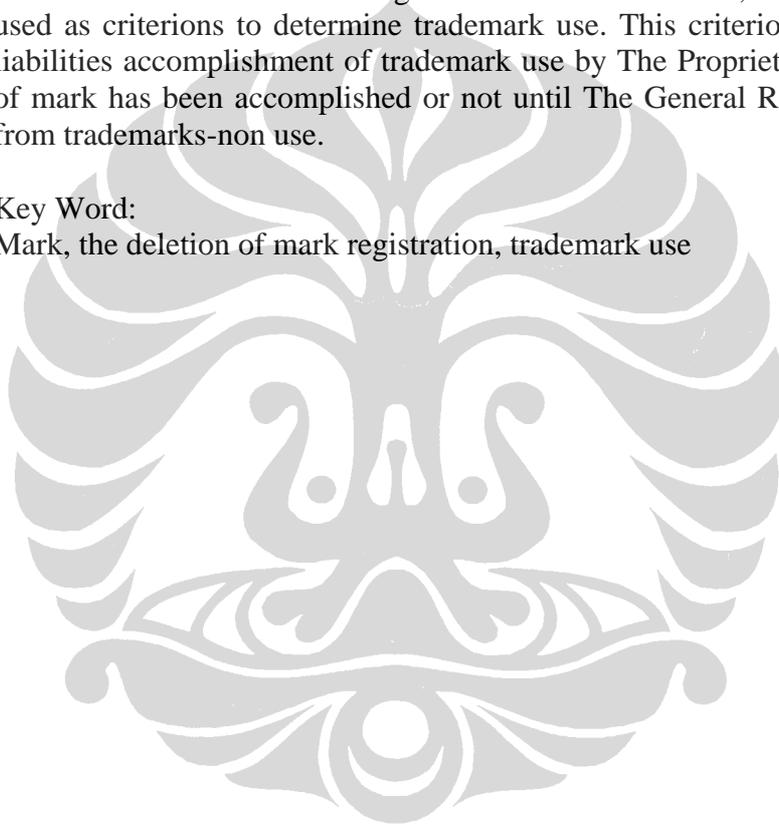
ABSTRACT

Name : Rizky Assyarif
Study Program : Law
Title : Juridical Analysis of the Deletion of Mark Registration
the Mark has Not Been Used in Trade of Goods and/or
Services

The Focus of this Thesis is concerning how to determines of trademark use in trade of goods and/or services and how determines a mark has not been used. In Trademark Law No.15 Year 2001 has no clear definition about what that intended with trademark use in trade of goods and/or services. But, in jurisprudence can be used as criterions to determine trademark use. This criterion is important to see liabilities accomplishment of trademark use by The Proprietor or the right holder of mark has been accomplished or not until The General Register of Marks free from trademarks-non use.

Key Word:

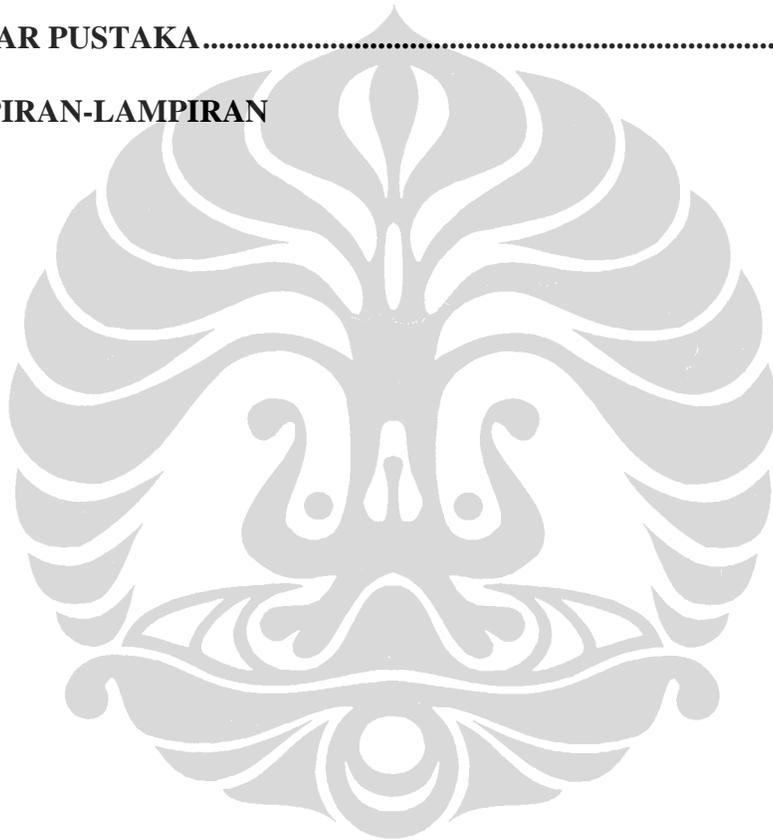
Mark, the deletion of mark registration, trademark use



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK VERSI INGGRIS	ix
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Definisi Operasional	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. MEREK DAN KEGIATAN PERDAGANGAN	14
2.1 Sejarah Hukum Merek	14
2.2 Perlindungan Hukum atas Merek	17
2.2.1 Konfensi Internasional	17
2.2.2 Hukum Merek di Indonesia	27
3. TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK	46
3.1 Pengertian dan Ratio Pengaturan Mengenai Penghapusan Pendaftaran Merek	46
3.1.1 Perbedaan Penghapusan Pendaftaran Merek dengan Pembatalan Pendaftaran Merek	47
3.2 Pengaturan Penghapusan Pendaftaran Merek di Indonesia	49
3.3 Pengaturan Penghapusan Pendaftaran Merek Menurut Hukum Internasional	59
3.4 Pengaturan Penghapusan Pendaftaran Merek di Berbagai Negara	61
3.4.1 Jepang	61
3.4.2 Inggris	63
3.4.3 Filipina	68
4. ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN MEREK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN	71
4.1 Penggunaan Merek dalam Kegiatan Perdagangan	71
4.1.1 "Genuine Use"	76
4.1.2 Penggunaan Merek dalam Kegiatan Promosi Produk	83

4.1.3 Penggunaan Merek di Internet	84
4.1.4 Waktu dan Tempat Penggunaan Merek dalam Kegiatan Perdagangan	87
4.1.5 Keadaan-keadaan Istimewa Sebagai Pengecualian dari Penggunaan Merek.....	88
4.2 Pembuktian Penggunaan Merek dalam Kegiatan Perdagangan.....	89
4.3 Analisis Hukum	96
5. PENUTUP.....	106
5.1 Simpulan	106
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek.¹

Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan Merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran Hak Atas Merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan lainnya, yaitu hak cipta. Pada Merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf. Namun dalam hak Merek bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi Merek itu sendiri sebagai tanda pembeda.²

Merek pada saat ini tidak hanya merupakan nama atau simbol saja. Akan tetapi Merek memiliki nilai asset kekayaan yang sangat besar. Merek sebagai simbol melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik.³ Apabila hal ini meliputi masyarakat luas, berarti Merek tersebut memiliki reputasi yang tinggi dimana daya lukisan yang dimiliki Merek sebagai simbol menjadi sangat akrab di kalangan masyarakat dan Merek sebagai nama memiliki nama yang harum (*famous name*). Apabila Merek tersebut sudah mencapai taraf tersebut maka Merek memiliki "good will" yang sangat tinggi.

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan. Ada 3 tahap perlindungan perlindungan yang dapat

¹ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit FHUI, 2006), hal. 10.

² O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 330.

³ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 11.

dilakukan oleh negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen HKI) terhadap Merek, yaitu:

a. Pada tahap proses permohonan pendaftaran

Dalam tahap ini, Ditjen HKI dapat berperan memberi perlindungan kepada pemilik Merek yang sudah terdaftar. Ditjen HKI berwenang untuk menolak permohonan pendaftaran Merek apabila Merek tersebut:⁴

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Permohonan Merek juga harus ditolak Ditjen HKI jika Merek tersebut:⁵

1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. 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.

b. Penghapusan pendaftaran Merek

Dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Merek, Ditjen HKI diberi kewenangan secara *ex-officio* atau atas prakarsa sendiri menghapuskan Merek dari Daftar Umum Merek dengan alasan sebagaimana disebutkan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Merek.

⁴ Indonesia [1], *Undang-undang tentang Merek*, UU Nomor 15 tahun 2001. LN Nomor 110 tahun 2001. TLN No. 4131. Pasal 6 ayat (1).

⁵ Indonesia [1], *Undang-undang tentang Merek*, Pasal 6 ayat (3).

c. Tindakan represif oleh peradilan umum.

Selain jaminan perlindungan yang diberikan Ditjen HKI, Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempunyai peranan berbentuk tindakan represif untuk menghukum pemalsu atau pembajak Merek.

Pada kenyataannya, perlindungan hukum atas Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak cukup memberikan jaminan. Apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, pendaftaran dapat dihapuskan atau dibatalkan. Salah satu alasan Merek dihapuskan dalam Daftar Umum Merek adalah Merek tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI atau biasanya disebut Merek *non use*.⁶

Merek *non use* merupakan penyimpangan terhadap pengertian atau definisi Merek menurut Undang-undang Merek sebagaimana diuraikan sebagai berikut:⁷

”Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Berdasarkan definisi Merek di atas maka adanya Merek *non use* menjadikan Merek tidak lagi sebagai satu kesatuan yang utuh akibat tidak dipergunakannya Merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa meskipun Merek tersebut sudah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek dan sudah diberikan Hak Atas Merek. Adanya Merek *non use* ini juga

⁶ Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum*, hal. 549.

⁷ Indonesia [1], *Undang-undang tentang Merek*, Pasal 1 ayat (1).

merupakan pelanggaran terhadap Hak Atas Merek. Dalam definisi Hak Atas Merek dinyatakan bahwa:⁸

”Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Jika pemilik Merek tidak memenuhi unsur adanya penggunaan Merek baik digunakan oleh dirinya sendiri atau penggunaannya diberikan kepada pihak lain dengan izin maka hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek berupa Hak Atas Merek dapat dimintakan penghapusan. Pengertian adanya pelanggaran Hak Atas Merek yang disebabkan oleh adanya Merek *non use* adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang dimiliki pemilik Merek untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Permasalahan yang cukup penting dalam Merek *non use* adalah adanya itikad tidak baik dari pemegang Merek *non use* untuk merugikan kepentingan pihak lain dan menyesatkan konsumen. Undang-undang Merek mensyaratkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.⁹ Sedangkan pemohon yang beritikad baik menurut Undang-undang Merek adalah sebagai berikut:¹⁰

”Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.”

Pihak lain dalam definisi di atas kaitannya dengan Merek *non use* adalah pihak yang merupakan pemilik asli Merek tersebut yang merasakan

⁸ Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 3.

⁹ Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 4.

¹⁰ Lihat Penjelasan 4 UU nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

kerugian akibat tidak dapat didaftarkan Merek yang dimilikinya dan adanya pemboncengan atas Merek miliknya sehingga dapat merusak citra atas produk yang mereka miliki. Konsumen juga dirugikan karena konsumen hanya mengetahui Merek barang atau jasa yang mereka beli adalah produk yang dihasilkan oleh Merek terkenal tanpa mengetahui bahwa produk yang mereka beli adalah palsu dan tidak sesuai dengan kepuasan yang mereka harapkan.

Merek yang tidak dipergunakan dalam perdagangan barang atau jasa harus memenuhi persyaratan jangka waktu tertentu yaitu 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun, ada pengecualian dalam hal ini apabila terdapat alasan sebagai berikut:¹¹

1. adanya larangan impor;
2. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
3. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila Merek *non use* ini tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka Merek tersebut dapat dimintakan penghapusan pendaftaran Merek dalam Daftar Umum Merek. Permohonan penghapusan pendaftaran Merek dalam undang-undang Merek dapat dilakukan jika:¹²

- a. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Permohonan penghapusan pendaftaran Merek yang disebabkan atas adanya ketidaksesuaian antara Merek yang didaftarkan dengan penggunaan Merek termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam

¹¹ Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 61 ayat(3).

¹² Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 61 ayat (2).

bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Permohonan penghapusan pendaftaran Merek hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-undang Merek. Permohonan penghapusan pendaftaran Merek hanya dapat dilakukan atas:

1. Prakarsa Ditjen HKI;
2. Berdasarkan permohonan Pemilik Merek yang bersangkutan.
3. Gugatan Pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga.

Penghapusan pendaftaran Merek atas dasar tidak digunakannya Merek dalam perdagangan barang atau jasa sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir merupakan pelaksanaan Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*) dan Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dimana Indonesia telah meratifikasi kedua instrumen hukum internasional tersebut dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 untuk pengesahan Konvensi Paris dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 untuk pengesahan TRIPs. Dalam Pasal 19 TRIPs disebutkan bahwa:¹³

"If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least 3 years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trade mark owner"

Dalam penerapannya, Merek *non use* ini menimbulkan banyak permasalahan. Dalam Undang-undang Merek tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan pemakaian terakhir dan penggunaan Merek dalam perdagangan barang dan jasa. Persoalan ini penting dalam hal pembuktian di persidangan di mana penggugat harus membuktikan kapan tergugat melakukan pemakaian terakhir atas Merek yang diproduksinya atau kapan Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

¹³ Terjemahan Penulis: "Apabila penggunaan suatu Merek merupakan persyaratan untuk mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Merek dimaksud tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3 tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik Merek dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang kendala terhadap penggunaan Merek tersebut."

Dalam beberapa kasus seperti kasus Merek DAVIDOFF antara NV. Sumatra Tobacco Trading Company sebagai Tergugat dengan Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH sebagai Penggugat.¹⁴ Dalam pertimbangannya, Hakim mengakui adanya survei yang dilakukan oleh badan survei swasta yang bersifat independen sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa Merek DAVIDOFF milik tergugat tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Berbeda dengan kasus Merek INTEL antara Intel Corporation sebagai Penggugat dengan PT. Panggung Electric Corporation sebagai Tergugat.¹⁵ Dalam pertimbangannya, walaupun Majelis Hakim mengakui bahwa Merek INTEL milik Tergugat (PT. Panggung Electric Corporation) tidak lagi ditemukan dalam perdagangan barang atau jasa, majelis Hakim dalam putusannya tetap menolak gugatan Penggugat (Intel Corporation) dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat menentukan secara jelas kapan terakhir kali Merek INTEL dipakai oleh Tergugat.

Oleh karena itu, pentingnya mengetahui kriteria suatu Merek telah digunakan dan metode penentuan suatu Merek telah tidak digunakan, maka penulis dalam karya tulis ini melakukan penelitian tentang **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN"**.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana menentukan kriteria penggunaan Merek dalam perdagangan barang dan jasa?
- b. Bagaimana menentukan suatu Merek telah tidak dipergunakan dalam perdagangan barang dan jasa?

¹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 54/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 012K/N/2002, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 12 PK/N/HKI/2003.

¹⁵ Lihat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 43/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 043 K/N/2006, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.Sus/2008.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kriteria yang digunakan dalam menentukan adanya penggunaan Merek. Penggunaan Merek ini penting karena dalam Undang-undang Merek disebutkan bahwa Hak Atas Merek harus digunakan oleh pemilik Merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk dipergunakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah penentuan suatu Merek telah tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa sehingga apabila terbukti Merek tersebut tidak digunakan maka Merek tersebut dapat dimintakan penghapusan pendaftaran dari Daftar Umum Merek.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana menentukan kriteria penggunaan dalam perdagangan barang dan jasa.
- b. Mengetahui penentuan telah tidak digunakannya suatu Merek selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan beberapa konsep yaitu:

1. Undang-undang Dasar adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali (1999-2002)
2. Undang-undang Merek adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
3. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
4. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁶

5. Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁷
6. 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-barang sejenis lainnya.¹⁸
7. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁹
8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.²⁰

1.5. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini tidak menggali fakta di dalam masyarakat dan hanya bersumber pada data sekunder, sehingga tidak diperlukan suatu penelitian yang empiris. Penulis

¹⁶ Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 3.

¹⁸ Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁹ Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 1 ayat (3).

²⁰ Indonesia [1], *Undang-undang Merek*, Pasal 1 ayat (13).

berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dari perspektif hukum Merek. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dari aspek yuridis, baik pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam konvensi internasional seperti *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention*.

Fokus utama penelitian ini adalah mengenai bagaimana perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan, kriteria-kriteria apa saja untuk menentukan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dan bagaimana menentukan suatu Merek telah tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Ditinjau dari tipenya, penelitian hukum ini menggunakan tipe eksploratoris atau biasa disebut dengan penelitian menjelajah atau *feasibility study*.²¹ Tipe penelitian ini dipergunakan penulis karena tidak adanya penjelasan mengenai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan adanya sifat universal dari Merek sehingga penulis juga melihat bagaimana pengaturan mengenai hal tersebut dalam hukum internasional maupun penerapannya oleh negara lain.²²

Dalam membahas teori-teori dan permasalahan mengenai hukum Merek, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, PP Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan PP Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek dan juga peraturan-peraturan lain yang merupakan hukum positif atau hukum yang

²¹ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

²² Prinsip "*The Most Favoured National*" yang terdapat di *TRIPs Agreement* mensyaratkan negara peserta untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam *Berne Convention*, Konvensi Paris dan Konvensi Roma. Hasilnya adalah sebuah sistem perlindungan internasional dengan berdasar pada prinsip non diskriminasi dan didukung oleh basis minimum perlindungan di setiap negara peserta *TRIPs Agreement*. Oleh karena itu, ada persamaan diantara negara-negara peserta *TRIPs* dalam mengatur hak kekayaan intelektual. Lihat *Article 4 TRIPs Agreement*.

berlaku dalam lingkup hukum Merek dan yang relevan dengan hukum Merek.²³ Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari buku-buku, majalah, buletin dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum Merek.²⁴

Mengingat perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan masih minimnya buku-buku yang membahas hal tersebut, maka dalam pembahasan mengenai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan penulis lebih banyak menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal-jurnal online maupun artikel-artikel dari internet.²⁵

Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder tersebut, penulis juga menambahkan serangkaian wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang mengerti permasalahan yang dibahas dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Direktorat Merek Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - a. Bapak Ignatius M.T. Silalahi sebagai Seksi Litigasi dan Penidikan.
 - b. Bapak Faisal Reza sebagai fungsional pemeriksa Merek.
2. Konsultan hukum hak kekayaan intelektual
Gunawan Suryomurcito sebagai Partner pada Suryomurcito & Co.

Setelah data terkumpul, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang ada. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif dimana keseluruhan penelitian ini dijabarkan dalam bentuk naratif ilmiah yang menggambarkan

²³ Peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hal. 31.

²⁵ Jurnal-jurnal online dan artikel-artikel dari internet merupakan bentuk bahan pustaka yang digolongkan ke dalam Bahan Non-buku. Bahan Non-Buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:Grafindo Persada, 2007), hal. 29.

hubungan antara teori dan praktek yang ditemui, untuk kemudian didapatkan kesimpulan serta saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki dan penulis dalam melakukan analisis melakukan penafsiran baik secara penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara sistematis maupun penafsiran perbandingan hukum.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang penelitian dan penulisan skripsi, pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan ini.

BAB 2: MEREK DAN KEGIATAN PERDAGANGAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Merek kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Penulis akan menjelaskan tentang sejarah hukum merek, perlindungan hukum atas merek baik dilihat dari konvensi internasional maupun hukum nasional.

BAB 3: TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK

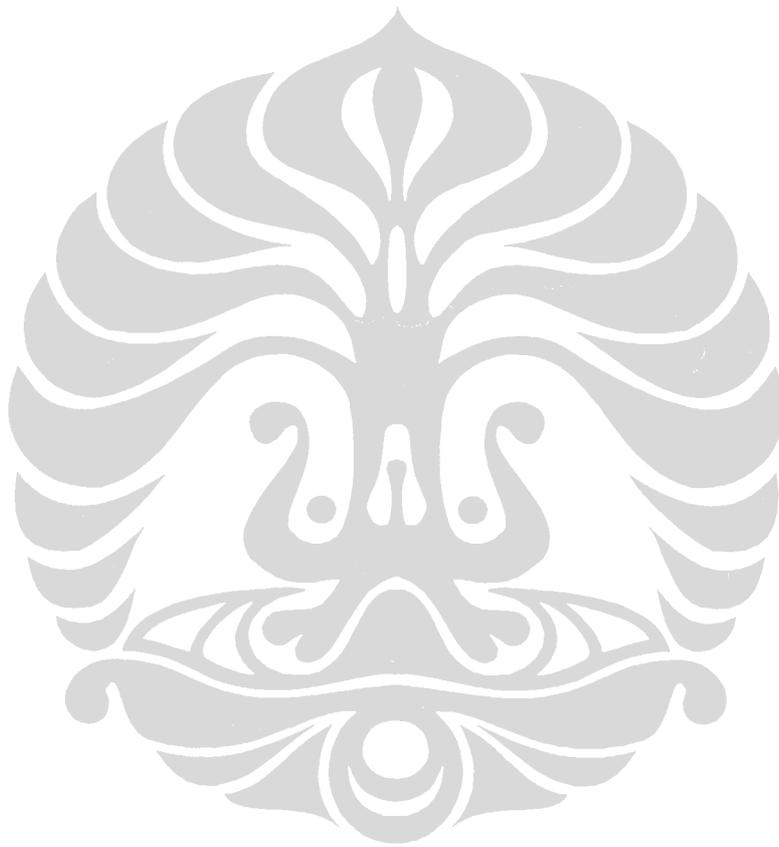
Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai pengertian dan rasio pengaturan mengenai penghapusan pendaftaran Merek dan bagaimana pengaturan penghapusan pendaftaran Merek menurut hukum Indonesia, Hukum Internasional dan penerapan di berbagai negara.

BAB 4: ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN MEREK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang analisis perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dalam konsep "*genuine use*" dan penerapannya di Indonesia. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana metode yang digunakan oleh pengadilan di Indonesia untuk menentukan suatu Merek telah tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.

BAB 5: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan simpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga mencoba memberikan saran mengenai apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.



BAB 2

MEREK DAN KEGIATAN PERDAGANGAN

2.1 SEJARAH HUKUM MEREK

Merek mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan dimasukkan pengaturan Merek dalam berbagai konvensi internasional. Perkembangan Merek dapat dilihat dari sejarah Merek itu sendiri, yaitu:

1. Zaman Purba

Pada masa Neolitikum, manusia sudah mengenal tanda dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Gambar lukisan bison yang tertera pada dinding gua dapat dikatakan sebagai awal penggunaan tanda-tanda sebagai dasar pengertian dan pengidentifikasian sesuatu objek materi budaya.

Pemakaian tanda sebagai identitas diperkirakan berlangsung sejak 4000 tahun sebelum Masehi dan berkembang luas pada masa Imperium Romawi sebagai pengenal identitas. Ada tanda yang ditorehkan pada tubuh seseorang, misalnya, tanda yang ditorehkan pada tubuh seorang budak sebagai identitas kepemilikan terhadap budak. Hal seperti ini disebut sebagai “tanda perorangan” (*personal mark*).

2. Masa Abad Pertengahan

Di Kerajaan Babylonia dikenal tanda perorangan berupa “*seal*” atau “*the mark of personal seal*”. Kata “*seal*” dapat diartikan sebagai “materai” atau “segel” yang berfungsi sebagai “tanda tangan”. Tanda perorangan juga sudah dipakai oleh saudagar-saudagar Harappa di Lembah India sebagai tanda identitas perorangan maupun sebagai petunjuk daerah asal barang.²⁷ Hal ini masih berlanjut hingga runtuhnya Imperium Romawi. Tanda dalam barang sutera dari Cina, anggur dari Prancis dipergunakan sebagai petunjuk identifikasi pembuat dan pemilik maupun daerah asal wilayah geografinya.

²⁶ Harahap, *Tinjauan Umum Merek*, hal. 24.

²⁷ *Ibid.*, hal. 25.

Pada abad ke-12, pada perkotaan urban, tumbuh organisasi pengrajin atau syarikat perdagangan dan pengrajin yang dikenal dengan nama “gilda”. Pada masa ini, Merek disebut juga “*compulsory mark*” atau “*police mark*”. Hal ini karena gilda memaksa anggota memakai Merek pada barang yang diproduksi. Merek pada masa gilda difokuskan terhadap pengawasan atau pemaksaan terhadap para pengrajin untuk mematuhi standardisasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, Merek yang diterakan setiap pengrajin berfungsi menjamin cacat yang terdapat pada barang sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan oleh gilda. Penggunaan Merek pada masa gilda dapat diasosiasikan dengan “Merek Kolektif” pada masa sekarang. Fungsi Merek pada masa itu lebih dititikberatkan untuk mengidentifikasi produsen atau asal geografi barang diproduksi. Merek lebih ditujukan untuk menghilangkan kegandaan orang atau wilayah yang memproduksi.

Pada Abad ke-14 ini ada beberapa peristiwa penting dalam perkembangan merek, diantaranya adalah:²⁸

a. Lahirnya *Multiple Mark* di Inggris

Pada tahun 1300 Masehi, Inggris mengeluarkan undang-undang yang menjamin perusahaan pandai emas (*Goldsmith Company*) sehubungan dengan pemakaian Merek yang beragam (*multiple mark*) ke dalamnya termasuk tambahan Merek individu dari pengrajin sendiri, sertifikat kualitas barang emas, Merek gilda, mahkota kepala singa.

b. Ulasan pertama tentang Merek

Prof. Bartolus de Saxofere menulis tentang pembedaan tanda dan senjata. Dalam tulisan ini, Bartolus menjelaskan bahwa setiap tanda yang dilekatkan seseorang pengrajin pada barang yang dibuatnya membuat orang lain tidak dapat memakai Merek itu pada barang produksinya. Menurut Bartolus, tujuan larangan tersebut tidak saja untuk melindungi pengrajin, tetapi juga melindungi masyarakat atas barang tiruan serta larangan tersebut

²⁸ *Ibid.*, hal. 39.

bermaksud menegakkan asas pemberian hak utama kepada pemilik nyata suatu Merek.²⁹

c. Wajib memakai tanda resmi Merek

Pada tahun 1360 Masehi Inggris mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perak harus memakai tanda resmi.

d. Aturan pembedaan Merek di Prancis

Pada tahun 1374 Masehi wilayah Amien, Prancis mengeluarkan peraturan setempat yang menetapkan setiap bengkel besi harus memakai Merek yang berbeda dengan Merek bengkel lainnya untuk mengetahui siapa pembuatnya.

3. Masa abad modern

Perkembangan Merek memasuki era baru sekitar abad sembilan belas. Pada masa ini terjadi Revolusi Industri yang dipelopori Inggris pada tahun 1850. Revolusi industri telah melahirkan “perdagangan bebas” yang didasarkan pada kekuatan pasar. Sistem perdagangan bebas telah membuka kawasan pemasaran perdagangan global berdasarkan prinsip “*free competition*”. Persaingan bebas tersebut merupakan daya dorong untuk meningkatkan efektivitas fungsi Merek menjadi “Merek dagang” terhadap barang-barang yang diperdagangkan. Barang yang dipasarkan ditandai berdasarkan Merek yang dilekatkan kepadanya. Cara-cara yang ditempuh para pedagang dan produsen untuk memperkenalkan barang Mereka kepada masyarakat konsumen adalah melalui “promosi”. Promosi ini bertujuan untuk melekatkan sifat “individualisasi” khusus kepadanya. Dalam hal ini, pemberian Merek bertujuan untuk memberikan “identitas khusus” kepada suatu jenis barang, sebagai alat untuk pembeda (*distinctiveness*) atas persamaannya dengan jenis barang produksi orang lain.

Pada masa ini ada beberapa peristiwa penting, yaitu:

²⁹ *Ibid.*

- a. Pada tahun 1845 Amerika Serikat mengeluarkan Undang-undang mengenai Merek pertama kali. Sedangkan Prancis pada tahun 1857.
- b. Ditandatanganinya Konvensi Paris oleh 11 negara pada tahun 1883 yang merupakan tonggak kelahiran perserikatan internasional tentang kesepakatan pemberian perlindungan atas Merek.
- c. Lahirnya Merek KODAK oleh George Eastman pada tahun 1885.

2.2 Perlindungan Hukum Atas Merek

2.2.1 Konvensi Internasional

Perlindungan Merek dalam hukum internasional dapat dilihat dari beberapa konvensi internasional, diantaranya adalah

1. Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*)

Konvensi Paris lahir pada tanggal 20 Maret 1883 dalam suatu konferensi diplomatik di Paris. Konvensi ini dikenal dengan nama "*The Paris Convention for the protection of industrial property*" (Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Perindustrian) atau disingkat dengan *Paris Convention* (Konvensi Paris).

Konvensi ini awalnya ditandatangani oleh 11 negara peserta, yaitu Belgia, Brasil, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Kemudian, anggotanya bertambah hingga mencapai 82 negara pada 1 Januari 1976, termasuk Indonesia.³⁰

Dalam Perkembangannya, konvensi ini mengalami beberapa perubahan yaitu di Brussels pada tahun 1900, di Washington (1911), di Den Haag (1925), di London (1934), di Stockholm (1967) dan di Geneva (1979), Indonesia baru meratifikasi Konvensi Paris ini dengan Keputusan Presiden

³⁰ *Ibid.*, hal. 117.

No. 24 Tahun 1979 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.

Dalam Konvensi Paris ini terdapat 3 asas utama yang harus diterapkan di semua negara peserta konvensi ini. Ketiga asas itu adalah:³¹

a. Asas Terbuka (*Open Convention*)

Dalam Pasal 21 Konvensi Paris mengatur bahwa setiap negara diperbolehkan menjadi anggota konvensi ini kapan saja. Untuk itu, mengajukan persyaratan yang diperlukan dengan cara mendaftarkan atau mendeposit kepada Ditjen HKI. Dengan demikian, negara tersebut langsung menjadi anggota *Paris Union*.

Setiap negara yang telah menyatakan diri menjadi anggota Konvensi Paris terikat menerima ketentuan konvensi dan mengakui sistem serta prinsip-prinsip internasional di bidang Merek. Konvensi ini diharapkan dapat mempercepat proses keseragaman hukum diantara negara-negara di dunia. Hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap Merek terkenal di seluruh negara.

b. Asas Persamaan Perlakuan (*National Treatment*)

Setiap negara peserta konvensi ini harus memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama kepada warga negara dari negara-negara peserta konvensi seperti yang diberikan negara negara tersebut kepada warga negaranya sendiri. Asas ini disebut juga dengan asas asimilasi (*principle of assimilation*). Asas ini mengharuskan setiap negara peserta konvensi untuk memberikan perlakuan yang sama dalam hal pendaftaran dan perlindungan Merek, yaitu:³²

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 119.

- 1) Setiap warga negara anggota berhak memperoleh dan menikmati segala kesempatan sebagaimana yang diperoleh warga negara masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun yang akan berlaku pada negara peserta.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum (*the same protection*) terhadap adanya tindakan pelanggaran terhadap Hak Atas Merek yang dimiliki oleh warga negara dari negara-negara peserta konvensi lainnya termasuk pemulihan hukum.

c. Asas Prioritas (*Priority Right*)

Dengan adanya asas ini, suatu Merek dalam suatu negara konvensi dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak prioritas atas pendaftaran Merek yang “sama” pada setiap negara peserta konvensi yang lain apabila Merek tersebut telah diajukan permohonan pendaftarannya di salah satu negara peserta konvensi. Timbulnya hak prioritas ini dihitung sejak 6 bulan dari tanggal diajukannya permohonan pendaftaran pertama di suatu negara peserta konvensi. Atas permohonan tersebut, kepada pemohon pendaftaran Merek diberikan perlakuan berupa hak prioritas terhadap permohonan pendaftaran yang diajukan kemudian.

Ada beberapa catatan penting mengenai isi dari Konvensi Paris, diantaranya adalah:³³

a. Kriteria Pendaftaran

Pasal 6 menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran Merek dagang ditentukan oleh undang-undang masing-masing negara anggota. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing negara anggota dapat

³³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 339-340.

menggunakan patokan-patokan sendiri sebagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya untuk menentukan masa berlakunya suatu Merek. Akan tetapi, permohonan atau pendaftaran tidak boleh ditolak oleh suatu negara anggota hanya semata-mata karena bukan didaftar di negara asal. Di sisi lain, jika suatu Merek sudah didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran tersebut harus diterima di negara anggota tersebut walaupun Merek tersebut tidak memiliki kriteria sebagai suatu Merek berdasarkan undang-undang Merek negara tersebut (*tel quelle principle*). Pendaftaran tersebut dapat ditolak apabila dalam keadaan khusus atau ekstrim. Misalnya, apabila pendaftaran Merek tersebut kekurangan daya pembeda atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan baik.

b. Hilangnya Merek dagang karena tidak digunakan

Pasal 5c Konvensi ini menetapkan bahwa Hak Atas Merek dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya Merek tersebut dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dikecualikan apabila tidak digunakannya Merek tersebut dibenarkan oleh undang-undang negara peserta.

c. Perlindungan khusus bagi Merek-Merek terkenal

Merek terkenal dapat didaftarkan untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pemegang Merek yang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik secara *ex officio* maupun atas permohonan pemegang pendaftaran Merek dagang asli (Pasal 6 bis).

d. Merek dagang jasa dan Merek dagang kolektif

Konvensi Paris mengatur perlindungan atas Merek dagang jasa dan Merek dagang kolektif dalam Pasal 6 *sexies*. Menurut konvensi ini, Merek dagang kolektif adalah Merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai Merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus.

e. Pengalihan Merek dagang

Konvensi Paris bersikap mendua atas pengalihan Merek dagang. Di beberapa negara anggota seperti Benelux yang mengatur bahwa suatu Merek dagang dapat dialihkan tanpa diikuti usaha pemilik Merek dagang tersebut. Sedangkan di negara-negara lain seperti Indonesia mengatur bahwa pengalihan Merek dagang hanya sah apabila disertai pengalihan usahanya. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila pemilik Merek ingin mengalihkan Merek dagangnya di negara-negara yang memiliki pengaturan tentang pengalihan Merek dagang yang berbeda-beda. Dalam Pasal 6 Quarter menetapkan bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usahanya yang berlokasi di negara anggota ke tempat yang dikehendakinya dan itu merupakan persyaratan wajib dalam pengalihan hak.

Hal lain yang mendapat perhatian luas dari Konvensi Paris adalah Pasal 6 bis. Dalam pasal ini telah diatur tentang Merek terkenal (*well known marks*). Negara-negara peserta diajak untuk memerangi peniruan (*imitation*), reproduksi (*reproduction*) dan terjemahan (*translation*) atas Merek terkenal.

Untuk hal tersebut, Konvensi Paris meminta kepada negara-negara peserta melakukan hal-hal sebagai berikut:³⁴

1. agar menolak permintaan pendaftaran;
2. secara *ex officio* membatalkan pendaftaran, jika hal ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan;
3. mengabulkan pembatalan pendaftaran berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan;

atas suatu Merek yang merupakan peniruan, reproduksi, atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan (*to create confusion*) dari suatu Merek yang telah dianggap oleh instansi yang berwenang dari negara di mana Merek ini didaftarkan atau dipakai sebagai Merek terkenal.³⁵

2. Perjanjian Madrid (*Madrid Agreement*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, 2, dan 3 *Madrid Agreement* ini menentukan bahwa *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak Merek dagang melalui pendaftaran Merek dagang internasional yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan Merek dagang seluruh negara peserta melalui satu pendaftaran saja. Perlindungan tersebut bukanlah perlindungan seragam tetapi sama dengan yang akan diberikan oleh negara anggota kepada warga negaranya. Jika pendaftaran internasional itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal pengajuan permohonan di negara asal, perlindungan berdasarkan pendaftaran internasional akan mendapat prioritas berlaku surut sejak tanggal pengajuan permohonan yang pertama. Pendaftaran internasional hanya berlaku pada

³⁴ Harahap, *Tinjauan Umum Merek*, hal. 126.

³⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 45.

negara-negara anggota yang telah menerima permohonan perlindungan dari pemohon (Pasal 3 bis).

Jika selama 5 tahun pertama pendaftaran internasional tersebut pendaftaran dasar di negara asal dicabut atau tidak diberlakukan, maka pendaftaran internasional juga dinyatakan tidak berlaku. Setelah jangka waktu 5 tahun tersebut pendaftaran internasional tersebut telah bebas dari pendaftaran dasar. Setelah jangka waktu 5 tahun tuntutan atas pencabutan Merek dagang harus dibuat secara bebas di masing-masing negara yang memberlakukan Merek dagang internasional tersebut. (Pasal 6). Pendaftaran internasional berlaku selama 20 tahun dan dapat diperbaharui.

Perjanjian ini hanya ditandatangani oleh 28 negara. Bahkan Indonesia belum tercatat sebagai anggota *Madrid Agreement*.³⁶

3. Perjanjian Lisabon

Perjanjian ini mengenai Perlindungan dan Pendaftaran Internasional Mengenai Keterangan-keterangan Asal Barang (*Lisabon Agreement Concerning the Protection an the International Registration of Declaration of Origin*)

4. Perjanjian Nice (*Nice Agreement*)

Perjanjian Nice mengenai Klasifikasi Internasional berkenaan dengan trademark (*Nice Agreement Concerning the International Classification of Good and Services to Which Trademark Apply*)

5. GATT – TRIPs

GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) merupakan forum utama perundingan perdagangan internasional yang terbentuk pada tahun 1947. Pada awal pembentukannya GATT tidak mengatur masalah hak milik internasional, namun negara-negara peserta GATT tidak bisa

³⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal 341.

terlepas dari peraturan internasional mengenai pelaksanaan perlindungan paten, Merek dan hak cipta serta penghindaran penipuan. Negara-negara peserta GATT tidak diberi kekuasaan untuk menerima dan melaksanakan tindakan-tindakan guna menjamin peraturan yang berkenaan mengenai Merek, paten dan hak cipta. Tindakan tersebut harus konsisten dengan aturan-aturan GATT sehingga negara-negara peserta GATT tidak boleh melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sewenang-wenang.

Pada perundingan *Tokyo Round* 1973-1979 telah diusahakan oleh negara-negara maju untuk merancang perjanjian perdagangan barang-barang tiruan namun tidak berhasil memasukkan dalam agenda perundingan

Pada tahun 1982-1986 pada persiapan Putaran Uruguay, salah satu masalah utama untuk dibicarakan adalah masalah pengaturan hak kekayaan intelektual yang sebetulnya sudah diwadahi oleh WIPO. Namun usulan tersebut ditolak negara-negara berkembang yang berpendapat bahwa pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual tetap berada di WIPO dimana WIPO telah mempunyai mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual sedangkan GATT dianggap tidak kompeten dan tidak mempunyai pengalaman untuk menentukan adanya unsur peniruan atau tidak. Namun ada juga yang berpendapat GATT juga dapat merundingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual disamping mengatur masalah-masalah perdagangan.

Sebagai hasil dari Putaran Uruguay, masalah hak kekayaan intelektual dituangkan dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari hak kekayaan intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mengandung kaidah-kaidah secara mendetail

berkenaan dengan hak kekayaan intelektual yang berlaku secara internasional. Negara-negara peserta TRIPs mewajibkan pesertanya untuk menerapkan pasal-pasal substantif dari Konvensi Paris dan Konvensi Bern karena TRIPs pada dasarnya mengacu pada konvensi-konvensi tersebut.

TRIPs sebagai Lampiran *WTO Agreement* merupakan dokumen yang mengikat Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-undang No. 7 tahun 1994. Berdasarkan hukum internasional, persetujuan internasional yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri. *Vienna Convention on Law of Treaties* 1980 memperkenalkan prinsip *pacta sunt servanda* yang berbunyi “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by the in good faith.*”³⁷

TRIPs Agreement memiliki tiga prinsip pokok.³⁸ Pertama adalah menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakkan hak kekayaan intelektual bagi negara-negara peserta penandatanganan TRIPs. Termasuk di dalamnya hak cipta (dan hak terkait lainnya), Merek, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Poin penting dalam hal ini adalah bahwa ini merupakan standar minimum, tidak ada larangan bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi. Kedua adalah bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi hak kekayaan intelektual warga negara lain dengan memberikan Merek hak seperti yang tertuang dalam TRIPs.

³⁷ Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs.* (Bandung: PT.Alumni, 2005), 17.

³⁸ “TRIPs dan Pengaruhnya Bagi Peraturan Perundang-undangan Indonesia,” <<http://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/>>, 28 Oktober 2008.

Prinsip ini dikenal dengan "*National Treatment*". Ketiga adalah setiap negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara lain dibandingkan perlakuan kepada warga negara sendiri sehingga prinsip "*the Most Favoured National*" berlaku disini yang artinya bahwa hak apapun yang diberikan kepada warga negara suatu negara harus diberikan juga kepada warga negara dari negara lain. Akibatnya, *TRIPs Agreement* mensyaratkan negara peserta untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam *Berne Convention*, Konvensi Paris, Konvensi Roma. Hasilnya adalah sebuah sistem perlindungan internasional dengan berdasar pada prinsip non diskriminasi dan didukung oleh basis minimum perlindungan di setiap negara peserta *TRIPs Agreement*.

2.2.2 Hukum Merek di Indonesia

Perkembangan hukum Merek di Indonesia telah ada sejak Kolonial Belanda hingga Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Reglement Industriële Eigendom (RIE)*

Dalam sejarah perundang-undangan Merek di Indonesia pertama kali terdapat dalam masa kolonial adalah *Trademark Act (Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 109)*.³⁹ Undang-undang ini diberlakukan di Indonesia pada tahun 1885. Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-undang Merek Belanda dengan menerapkan sistem konkordansi,⁴⁰ yaitu ketentuan perundang-undangan yang dibuat, disahkan

³⁹ Afifah Kusumadara, "*Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*," (Disertasi Faculty of Law University of Sidney), hal. 92.

⁴⁰ Insan Budi Maulana. *Perlindungan Merek terkenal dari masa ke masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999), hal. 7.

oleh dan berasal dari negara penjajah yang juga diterapkan di negara jajahannya. Undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Atas Merek selama 15 tahun dan pendaftarannya dilakukan di “*District Court*” di Batavia (sekarang Jakarta).⁴¹ Undang-undang ini direvisi ketika Hindia Belanda menjadi peserta Konvensi Paris pada Tahun 1888.

Pada tahun 1893, tiga tahun setelah Belanda meratifikasi *Madrid Agreement* tentang Pendaftaran Merek Internasional, Hindia Belanda mengikuti jejak Belanda dengan meratifikasi *Madrid Agreement* dengan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1893 No. 305 yang diberlakukan pada tahun 1894.⁴² Undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Atas Merek dengan sistem pendaftaran deklaratif di mana Hak Atas Merek yang dilindungi berdasarkan pemakaian pertama di Belanda, Hindia Belanda, Suriname atau Curacao. Jangka waktu perlindungan Hak Atas Merek dalam undang-undang ini lebih lama dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya yaitu 20 tahun.

Pada tahun 1912 *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Peraturan ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah Indonesia, Suriname, Curacao. *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) ini terdiri dari 27 pasal dan dalam RIE ini perlindungan hukum yang diberikan kepada Merek terdaftar adalah 20 tahun dan tidak mengenal penggolongan kelas barang seperti yang diatur dalam Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tentang klasifikasi barang dan jasa. Peraturan ini menganut sistem pendaftaran deklaratif dimana sistem ini mengutamakan

⁴¹ Kusumadara, “*Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*,” hal. 93.

⁴² *Ibid.*

perlindungan hukum kepada pemakai pertama dan bukan pada pendaftar pertama. Hal ini berarti pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik daripada pendaftar pertama. Dalam peraturan ini juga belum mengatur tentang Merek jasa atau “*service mark*”, hak prioritas atau “*priority right*”, tidak mengatur adanya lisensi Merek, tidak mengatur masalah pemalsuan Merek atau “*counterfeiting mark*” dan tidak mengatur adanya ganti rugi, serta tidak mengatur tindak pidana dalam Merek.⁴³

Peristiwa yang menarik dalam masa kolonial Belanda adalah pengumuman Pemerintah Belanda untuk menarik Hindia Belanda dari *Madrid Agreement* karena rendahnya kuantitas atau jumlah Merek yang didaftarkan dan dipakai dalam perdagangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kuantitas Merek yang didaftarkan dan kesulitan dalam administrasi dan memerlukan uang yang sangat besar untuk mengakomodir pendaftaran Merek.⁴⁴

Pada masa penjajahan Jepang, peraturan perundang-undang di bidang Merek tetap diberlakukan dan tidak mengalami perubahan.

2. Undang-undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Ketentuan *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada akhir tahun 1961 dimana ketentuan tersebut diganti dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

⁴³ Harahap. *Tinjauan Umum Merek*, hal. 57.

⁴⁴ Kusumadara, *Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*, hal. 93.

Perniagaan dan mulai diberlakukan pada bulan November 1961.

Sebelumnya, Indonesia menyatakan diri terikat dengan Konvensi Paris yang telah diubah dengan “*London Revision*”.⁴⁵ Pernyataan diri Pemerintah Indonesia dikuatkan dengan surat edaran Dewan Federal Swiss yang memuat pernyataan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan diri terikat dengan Konvensi Paris sebagaimana diubah dalam “*London Revision*”, *Hague Agreement* tentang desain industri, dan *Agreement of Neuchatel* tentang pemulihan hak kekayaan industry pasca Perang Dunia II.⁴⁶

Menurut Sudargo Gautama, Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961 dapat dikatakan merupakan pengoperan daripada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Milik Perindustrian pada tahun 1912. Oleh karena itu, maka Undang-undang ini banyak mengalami kelemahan atau kekurangan-kekurangan apabila dikaitkan dengan perkembangan ekonomi pada saat itu dimana mulai diterapkannya perdagangan pasar bebas.⁴⁷ Undang-undang ini hanya terdiri dari 24 pasal. Sistem yang dianut adalah sistem deklaratif dengan menekankan perlindungan hukum bagi pemakai pertama (*first use principle*) dan tidak kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan. Prinsip ini menegaskan bahwa bagaimanapun pendaftaran Merek pada Direktorat Merek hanya merupakan anggapan adanya hak eksklusif suatu Merek bagi yang mendaftarkan Merek tersebut sampai kemudian terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama atas Merek tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 95.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Gautama, *Pemberian Hukum Merek di Indonesia*, hal. 14.

Salah satu kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1961 adalah mengenai aturan pembatalan pendaftaran Merek yaitu Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menuntut pembatalan pendaftaran Merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, harus dilaksanakan dalam waktu 9 bulan setelah pengumuman pendaftaran dalam Tambahan Berita Negara. Dalam praktek, pengumuman pendaftaran dalam Tambahan Berita Negara baru dilaksanakan setelah 5-10 tahun kemudian. Berarti, selama pendaftaran belum diumumkan, tertutup kemungkinan pemilik Merek asli untuk menuntut pembatalan. Adanya ketentuan ini menurut para ahli hukum tidak realistis dan tidak adil.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tidak mengatur tentang perlindungan Merek terkenal. Penerapan Pasal 10 ayat (1) merupakan ganjalan bagi para pemilik Merek yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas praktek pelanggaran Merek yang terjadi. Namun, dengan adanya yurisprudensi tentang dimasukkannya prinsip itikad baik dalam pendaftaran Merek.⁴⁸ Penerapan itikad baik ini dikaitkan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 dimana dianut sistem deklaratif. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pemakai Merek yang harus mendapatkan perlindungan utama adalah pemakai pertama yang beritikad baik.

Kelemahan lainnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1961 adalah tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek sehingga pelanggaran terhadap Merek hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif saja.⁴⁹ Hal

⁴⁸ MA, 13 Desember 1972 No. 672 K/Sip/1972, dipublikasi oleh Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam buku Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Jilid I), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 211.

⁴⁹ Maulana. *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa ke Masa.*, hal 24.

ini menyebabkan untuk menentukan adanya indikasi pidana dalam pelanggaran Merek diterapkan Pasal 382 bis KUH Pidana yang berbunyi:

“Barang Siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkuren-konkirennya atau konkuren-konkiren orang lain itu, karena persaingan curang diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁵⁰

Dalam perkembangannya untuk melindungi Merek terkenal, Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-HC.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Keputusan Menteri ini menerapkan asas persamaan perlakuan (*the same treatment*) dan persamaan perlindungan terhadap semua Merek baik tingkat nasional maupun internasional serta prinsip bahwa Merek terkenal harus mendapat perlindungan yang wajar dan efektif atas tindakan peniruan atau pemalsuan.⁵¹ Asas ini merupakan aturan yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Konvensi Paris Revisi Stockholm.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pemakaian Merek terkenal milik orang lain secara tidak jujur yaitu:

- a. mempunyai persamaan secara keseluruhan;
- b. atau mempunyai persamaan pada pokoknya,

⁵⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Pasal 398 bis.

⁵¹ Harahap, *Tinjauan Umum Merek.*, hal. 66.

- c. sehingga bisa mengelirukan dan membingungkan kepada masyarakat.

3. Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992

Undang-undang Merek ini disahkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Undang-undang ini mempunyai banyak persamaan dengan Model Law tahun 1966 yang diintrodusir oleh BIRPI (*United International Beureau for protection of Intellectual Property Right*) bekerjasama dengan UNCTAD (*United Nation Conference of Trade and Development*) dalam upaya mewujudkan suatu sistem Merek yang seragam dan standar hukum Merek yang sama di semua negara di bidang Merek. Undang-undang ini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan lebih sempurna dibandingkan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961. Secara umum perbedaaan antara Undang-undang No. 19 Tahun 1992 dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 adalah:

- a. Pendaftaran Merek merupakan dasar timbulnya Hak Atas Merek (sistem konstitutif) sedangkan pemakaian Merek yang telah terdaftar merupakan syarat agar pendaftaran Merek dapat dipertahankan atas adanya permohonan penghapusan Merek apabila Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa ;
- b. Diperkenalkannya adanya kelompok Hak Atas Merek yang baru disamping Merek dagang, yaitu Merek jasa dan Merek kolektif ;⁵²
- c. Hak Atas Merek meliputi hak untuk memberikan Lisensi pemakaian Merek yang bersangkutan kepada pihak lain ;⁵³

⁵² Indonesia [2], *Undang-undang Tentang Merek*, UU Nomor 19 Tahun 1992, LN. No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490, Pasal 1 ayat (3) dan (4).

⁵³ *Ibid.*, Pasal 3.

- d. Diperkenalkan adanya prosedur pengumuman (publikasi) permintaan pendaftaran Merek dalam Berita Resmi Merek untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;⁵⁴
- e. Diperkenalkan adanya Komisi Banding di lingkungan Kantor Merek yang bertugas memeriksa keberatan terhadap permintaan pendaftaran Merek ;⁵⁵
- f. Dimungkinkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas (*Priority Right*) sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris ;⁵⁶
- g. Ada batas waktu minimal bagi Kantor Merek untuk menyelesaikan permintaan pendaftaran Merek dengan kemungkinan bahwa apabila batas waktu ini tidak ditepati maka pemohon pendaftaran Merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Kantor Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- h. Ada batas waktu maksimal dan minimal untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu perlindungan Merek terdaftar (maksimal 12 bulan dan minimal 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendaftaran) ;⁵⁷
- i. Pengalihan Hak Atas Merek berdasarkan pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang serta dapat dilakukan dengan baik dengan ataupun tanpa perusahaan dan itikad baiknya ;
- j. Kantor Merek dapat menghapuskan pendaftaran Merek secara “*Ex Officio*” atau atas prakarsa sendiri

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 22.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 31.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 12.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 36.

berdasarkan bukti bahwa Merek yang dimaksud telah tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama 3 tahun berturut-turut atau lebih ;

- k. Gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan oleh pemilik Merek terdaftar ;
- l. Pemilik Merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek meskipun pendaftaran Merek yang dimohon pembatalan tersebut tidak termasuk pengelompokkan barang yang sejenis ;
- m. Pemilik pendaftaran Merek dapat mengajukan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek kepada pihak ketiga yang memakai Mereknya tanpa hak ;
- n. Diperkenalkan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang Merek ;
- o. Adanya ketentuan pidana terhadap pelanggaran Merek dengan ancaman hukuman yang relatif cukup tinggi.

4. Undang-undang No. 14 Tahun 1997

Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari sistem perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia menjadi lebih cepat dengan diratifikasinya *Convention Establishing the WTO/Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Konvensi WTO/Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian, yaitu:⁵⁸

- a. Legislasi dan konvensi internasional

Merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam bidang hak kekayaan

⁵⁸ A. Zen Umar Purba, "Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, (April 2001, volume 13), hal 4-5.

intelektual dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam bidang hak kekayaan intelektual serta mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang baru dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi sistem hak kekayaan intelektual ini melakukan penyesuaian khususnya dalam bidang legislasi dimana Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian dalam perkembangannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 diganti dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Ketiga undang-undang tersebut apabila ditinjau dari sistem pendaftarannya adalah menganut sistem pendaftaran konstitutif. Hal ini berbeda dengan sistem pendaftaran yang dianut dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif. Dalam undang-undang No. 21 Tahun 1961 ini sistem pendaftarannya menentukan bahwa pemakai pertama atas Merek adalah yang berhak atas Merek dimana dalam sistem ini menganut asas "*prior user has a better rights*" dan sistem ini tidak mengharuskan Merek untuk didaftarkan.⁵⁹ Terjadinya perubahan tentang sistem pendaftaran Merek sejak Undang-undang No. 19 tahun 1992 dimana dianut sistem konstitutif yang mengandung arti bahwa hanya Merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak eksklusif atas Merek, pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif (*exclusive rights*) dan belum memperoleh perlindungan

⁵⁹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal 362.

hukum. Sistem pendaftaran konstitutif ini menganut asas “*prior in tempore, melior in jure*” (siapa yang duluan mendaftar dia yang berhak mendapat perlindungan hukum) sehingga dalam sistem konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftar.⁶⁰

Masing-masing sistem pendaftaran Merek ini memiliki kelemahan dan keuntungan sehingga hingga saat ini masih terjadi perdebatan sistem pendaftaran Merek apakah yang tepat diterapkan di Indonesia. Salah satu ahli hukum yang mendukung diberlakukannya sistem pendaftaran konstitutif adalah Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH. Beliau menyatakan bahwa sistem yang cenderung digunakan adalah sistem konstitutif dengan alasan bahwa sistem ini lebih memberi kepastian hukum mengenai Hak Atas Merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan Mereknya tersebut.⁶¹ Ahli hukum lain yang sependapat dengan diterapkannya sistem konstitutif adalah Prof. Sudargo Gautama.

Sedangkan yang kontra dengan sistem konstitutif adalah Hartono Prodjomardjodjo. Beliau menyatakan pendapat dalam seminar hukum atas Merek yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada prasarannya yang berjudul “UU Merek 1961 dan Permasalahan-permasalahannya”, mengemukakan sebagai berikut:⁶²

“Meningat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedang perhubungan dari daerah

⁶⁰ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2003), hal. 86

⁶¹ O.K. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal 365.

⁶² *Ibid.*

yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran Merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran, penulis berpendapat bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan di Indonesia sehingga penulis berpendapat bahwa stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan sistem konstitutif.”

Di Indonesia untuk pendaftaran Merek hanya dapat dilakukan di satu tempat yaitu Direktorat Merek (Kantor Merek) Ditjen HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun pendaftaran juga dapat dilakukan di Kantor Wilayah yang difungsikan sebagai kantor perwakilan dari Kantor Merek.

b. Administrasi

Menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan hak kekayaan intelektual dengan misi pemberian perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual.

c. Kerjasama

Meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri.

d. Kesadaran masyarakat

Memasyarakatkan atau mensosialisasikan hak kekayaan intelektual.

e. Penegakan hukum

Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah membantu penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Undang-undang No, 14 Tahun 1997 merupakan revisi dari Undang-undang No. 19 Tahun 1992 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1997. Undang-undang ini membagi pelanggaran Merek menjadi 4 macam yaitu:

- a. Perbuatan pelanggaran Merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan Merek yang sama;
- b. Perbuatan pelanggaran Merek yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang serupa;
- c. Perbuatan pelanggaran Merek yang dilakukan karena kelalaiannya;
- d. Perbuatan pelanggaran Merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal usul barang atau jasa.

Undang-undang ini menyatakan dengan tegas perbuatan pelanggaran Merek tersebut kecuali yang ketiga merupakan tindak pidana kejahatan. Perbuatan pelanggaran Merek yang ketiga dalam undang-undang ini dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran. Dalam undang-undang ini juga ada ketentuan baru mengenai adanya ancaman hukuman bagi siapa saja yang memenuhi unsur perbuatan pelanggaran Merek yang keempat dimana sanksi ini sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1992.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1997 terdapat beberapa ketentuan baru yang membedakan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992. diantaranya adalah :

- a. Perlindungan Merek terkenal diatur dalam 2 ayat berbeda yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4). Kategori perlindungan juga dibedakan. Dalam Pasal 6 ayat (3) memberikan perlindungan terhadap barang atau jasa yang sejenis, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (4) memberikan perlindungan terhadap barang atau jasa

yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) ini ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

- b. Diperkenalkan adanya perlindungan terhadap “Indikasi Geografis”. Dalam Pasal 79A dan “Indikasi Asal” diatur dalam Pasal 79D. Peraturan ini memberikan perlindungan terhadap “Indikasi Geografis” dan “Indikasi Asal” dimana hal ini merupakan konsekuensi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs dengan diratifikasinya perjanjian internasional tersebut dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ketentuan tentang Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIPs terdapat dalam *Part II, Section 3, Article 22-24*. Pasal 22 ayat (1) Persetujuan TRIPs menyatakan:

“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Ketentuan ini dalam ditransformasikan ke dalam Pasal 79A Undang-undang No. 14 Tahun 1997 yang menyatakan:

“Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Undang-undang ini juga mensyaratkan adanya pendaftaran bagi “Indikasi Geografis” apabila ingin

mendapatkan perlindungan. Pengajuan pendaftaran dapat dilakukan oleh

- 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :
 - a) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - b) Produsen barang hasil pertanian;
 - c) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 - d) Pedagang yang menjual barang tersebut;
- 2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- 3) Kelompok konsumen barang tersebut.

c. Dalam Undang-undang ini memberikan ancaman hukuman maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan “Indikasi Geografis”.

5. Undang-undang No. 15 Tahun 2001

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 ini ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2001. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang No. 14 Tahun 1997 yang dirasakan tidak lagi sesuai dengan kepentingan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sudah tidak sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁶³ Atas pertimbangan tersebut diberlakukanlah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 sebagai manifestasi atas konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Disahkannya ratifikasi tentang perjanjian WTO oleh

⁶³ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang No. 15 Tahun 2001.

Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 mendorong keikutsertaan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan ratifikasi “*Trademark Law Treaty*” dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997.

Undang-undang ini menentukan bahwa tidak semua Merek dapat didaftarkan karena pendaftaran Merek dapat menghadapi 3 kemungkinan, yaitu:

a. tidak dapat didaftarkan;⁶⁴

Secara umum Merek yang tidak dapat didaftarkan adalah Merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Di samping itu, Merek juga tidak dapat didaftar jika mengandung salah satu unsur berikut ini:

1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

2) tidak memiliki daya pembeda;

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

3) telah menjadi milik umum;

⁶⁴ Indonesia [1], *Undang-undang Merek 2001.*, Pasal 4 jo Pasal 5.

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

- 4) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya,

b. harus ditolak pendaftarannya;⁶⁵

- 1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek Merek tersebut.

- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 6

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran. Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Ditjen HKI juga harus menolak pendaftaran Merek apabila pendaftaran Merek tersebut mengandung hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- 3) 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.

c. diterima atau didaftar.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dengan Undang-undang No, 14 Tahun 1997 antara lain⁶⁶

- a. Menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-undang No, 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif.⁶⁷ Sebelum Undang-undang Merek baru ini, pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Perubahan ini dimaksudkan agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk di daftar.
- b. Pada Undang-undang No. 15 Tahun 2001 jangka waktu pengumuman dilaksanakan selam 3 bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1997.⁶⁸ Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, maka jangka waktu penyelesaian

⁶⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 3.

⁶⁷ Indonesia [1], *Undang-undang Merek 2001*, Pasal 18.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 22.

permohonan juga dipersingkat yang diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Berkenaan dengan Hak Prioritas, Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.
- d. Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 diatur penyelesaian sengketa Merek dimana kewenangan ini diberikan kepada Pengadilan Niaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa Merek dalam waktu yang relatif lebih cepat. Dalam undang-undang ini juga memberikan kesempatan kepada pemilik Merek untuk mengajukan upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, dalam Undang-undang ini memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB 3

TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK

3.1 PENGERTIAN DAN RATIO PENGATURAN MENGENAI PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK

Penghapusan pendaftaran Merek merupakan tindakan Ditjen HKI untuk mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.⁶⁹ Penghapusan pendaftaran Merek tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketidakberlakuan Sertifikat Merek tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pada dasarnya, mekanisme penghapusan pendaftaran Merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar Merek yang terdaftar tersebut digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini sesuai dengan pengertian Merek dalam Pasal 1 Undang-undang Merek bahwa Merek tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (*intent to use*) sehingga dalam Undang-undang Merek memberikan upaya hukum penghapusan pendaftaran Merek sebagai “jalan keluar” apabila hal tersebut terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan menjadikan alasan jika Merek tersebut tidak digunakan (*non use*) selama periode tertentu, yaitu jangka waktu 3 tahun berturut-turut. Mekanisme penghapusan pendaftaran Merek juga merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap Merek, terutama dalam menghindari adanya persaingan curang (*unfair competition*) serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha lain yang mendaftarkan Merek dengan itikad baik.

⁶⁹ Indonesia [1], *Undang-undang Merek 2001*, Pasal 65 ayat (1).

3.1.1 Perbedaan Penghapusan Pendaftaran Merek dengan Pembatalan Pendaftaran Merek

Persamaan pembatalan dan penghapusan pendaftaran Merek adalah keduanya mengakibatkan dicoretnya Merek dari Daftar Umum Merek dan hilangnya perlindungan atas suatu Merek. Perbedaannya dapat ditinjau dari 4 hal, yaitu prosedur, alasan, persyaratan dan jangka waktu pengajuan gugatan.

Ditinjau dari prosedur, penghapusan pendaftaran Merek dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu atas prakarsa Ditjen HKI, permintaan pemilik dan atas permintaan pihak ketiga melalui putusan Pengadilan Niaga. Sedangkan pembatalan pendaftaran Merek hanya dikenal satu prosedur, yaitu melalui gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau Pemilik Merek yang tidak terdaftar dengan ketentuan harus mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI sebelumnya. Perbedaan lainnya adalah Undang-undang Merek tidak memberikan kewenangan kepada Ditjen HKI untuk melakukan pembatalan atas kehendaknya sendiri.

Hal yang kedua adalah ditinjau dari segi alasan. Undang-undang Merek menegaskan dengan jelas alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan penghapusan pendaftaran Merek dan pembatalan pendaftaran Merek sehingga terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dalam hal ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Merek, dasar alasan penghapusan pendaftaran Merek adalah:

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI; atau
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Sedangkan pembatalan pendaftaran Merek dapat dilakukan dengan alasan apabila Merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai Merek yang tidak dapat didaftar dan Merek yang harus ditolak. Ketentuan Merek yang tidak dapat didaftar dapat dilihat dalam Undang-undang Merek, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika didaftar tidak dengan itikad baik;⁷⁰
- b. Jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.⁷¹

Alasan pembatalan pendaftaran Merek di mana Merek tersebut seharusnya termasuk Merek yang harus ditolak adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.⁷²
- b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 4.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 5.

⁷² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁷³

Hal yang ketiga yang membedakan penghapusan pendaftaran Merek dan pembatalan pendaftaran Merek adalah persyaratannya. Undang-undang Merek tidak mensyaratkan pihak ketiga yang ingin mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek. Sebaliknya, Undang-undang Merek mensyaratkan bahwa pihak ketiga yang ingin mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek haruslah pihak yang berkepentingan.

Hal terakhir yang membedakan adalah jangka waktu pengajuan gugatan. Undang-undang Merek memberikan jangka waktu penghapusan pendaftaran Merek dengan alasan tidak Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, adalah minimal 3 tahun setelah pendaftaran Merek sebagai konsekuensi persyaratan “3 tahun berturut-turut”. Alasan kedua penghapusan pendaftaran Merek tidak ditentukan jangka waktu pengajuan gugatan. Sedangkan pembatalan pendaftaran Merek memberikan jangka waktu untuk melakukan gugatan terbatas dalam 5 tahun, kecuali dengan alasan pembatalan pendaftaran Merek bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

3.2 PENGATURAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Definisi penghapusan pendaftaran Merek di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 65 ayat(1) Undang-undang Merek yang dirumuskan bahwa penghapusan pendaftaran Merek merupakan pencoretan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.

⁷³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

Penghapusan pendaftaran Merek tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷⁴ Akibatnya, perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan menjadi berakhir.⁷⁵ Jadi, penghapusan pendaftaran Merek merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Ditjen HKI sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN).⁷⁶

Tindakan Ditjen HKI untuk melakukan penghapusan pendaftaran Merek dapat dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI, atas permintaan Pemilik Merek atau atas putusan badan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penghapusan atas prakarsa Ditjen Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Merek memberikan kewenangan kepada Ditjen HKI untuk melakukan pengawasan represif berupa tindakan administratif "murni", yang bersumber pada dirinya sendiri atau "ex officio" dalam kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk melakukan penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek sehingga tindakan Ditjen HKI ini disebut "murni" atas "Prakarsa" Ditjen HKI.⁷⁷ Tanpa campur tangan pihak lain atau tanpa perintah dari institusi lain (seperti pengadilan), Ditjen HKI atas inisiatif dan kewenangan sendiri berhak menghapus dan mencoret pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek berdasar wewenang yang diberikan Undang-undang.

- a. Alasan Penghapusan pendaftaran Merek

Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Merek memberikan alasan penghapusan yang dapat dilakukan Ditjen HKI ditentukan

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (2).

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (3).

⁷⁶ Harahap, *Tinjauan Umum Merek*, hal. 548.

⁷⁷ *Ibid.*

secara limitatif (enumeratif) yaitu hanya terbatas pada alasan yang disebut dalam Pasal 61 ayat (2) itu saja. Apabila Ditjen HKI menggunakan alasan lain di luar alasan yang disebut dalam undang-undang, tindakan penghapusan pendaftaran Merek yang dilakukan mengandung "*ultra vires*" atau melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya.

Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Merek adalah:

1. Merek tidak digunakan atau "*non use*"

Merek yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilik setelah dilakukan pendaftaran dalam Daftar Umum Merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa dan hal itu berlangsung selama 3 tahun berturut-turut (terus menerus) baik sejak tanggal pendaftaran atau dari pemakaian terakhir kecuali dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI, yaitu ⁷⁸:

- 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.

Cara menentukan perhitungan "pemakaian terakhir" dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Merek, yaitu penggunaan Merek tersebut pada produksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Jadi, Ditjen HKI hanya menilai fakta bahwa Merek

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 61 ayat (3).

tersebut secara nyata benar-benar tidak dipergunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa selama 3 tahun berturut-turut.

2. Digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai

Ditjen HKI dapat melakukan penghapusan pendaftaran Merek dengan alasan Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. Misalnya, dalam permohonan pendaftaran Merek, Merek akan digunakan untuk jenis barang perkakas-perkakas, pisau, garpu dan sendok yang termasuk dalam kelas 8. Ternyata, dalam penggunaannya, Merek digunakan untuk jenis barang yang berbeda kelasnya.

Dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf b memberikan uraian bahwa ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Tujuan undang-undang memperluas pengertian ketidaksesuaian dalam penggunaan di atas adalah untuk membina terciptanya penggunaan Merek yang "jujur" atau "*fair use*" dan beritikad baik (*good faith*). Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemilik Merek tidak boleh dipergunakan dengan curang dan itikad buruk.

- b. Upaya hukum terhadap penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Ditjen HKI

Apabila Pemilik Merek merasa keberatan atas penghapusan pendaftaran Merek yang dilakukan Ditjen HKI, Pemilik Merek dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Niaga.⁷⁹

Dalam yurisprudensi dapat dilihat dalam kasus penghapusan pendaftaran Merek "UNITED" daftar Nomor 370732. Dalam kasus ini, Merek UNITED telah dihapus dalam Daftar Umum Merek atas dasar prakarsa Ditjen HKI. Keputusan Direktur Merek Nomor H4.HC.UM.02-02-120/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 menyatakan Merek Daftar Nomor 370732 atas nama N.V. Sumatera Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, tidak dipergunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dan sejak tanggal surat ini dikeluarkan, Merek terdaftar nomor 370732 dicoret dari Daftar Umum Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Keputusan Direktorat Merek tersebut didasarkan pada fakta di lapangan dan data surat dari

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi No. 153 K/35.05/DJM/2000 tanggal 5 April 2000.
2. Surat Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Sumatera Utara tanggal 28 Oktober 2000 No. 1650/02/PDN/2000.
3. Surat dari KANDEP Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kotamadya Pematang Siantar tanggal 8 November 2000 No. 1119/0205/KAHH/2000.

Atas Surat Keputusan Direktur Merek tersebut, N.V. Sumatera Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/MEREK/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Mei 2002 yang diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 013 K/N/2002 tanggal 3 September 2002 dan Putusan

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 63.

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 PK/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti dari N.V. Sumatera Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, mempergunakan Mereknya di dalam kegiatan produksi dan perdagangan serta penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan Direktorat Merek didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu, penghapusan pendaftaran Merek daftar nomor 370732 harus dinyatakan sah.

Berdasarkan wawancara dengan Ignatius M.T Silalahi,⁸⁰ Seksi Litigasi dan Penyidikan Direktorat Merek mengenai penghapusan pendaftaran Merek oleh Ditjen HKI menjelaskan bahwa Direktorat Merek mempunyai prosedur untuk melakukan pengawasan represif atas dugaan tidak dipergunakannya Merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Prosedur itu dimulai dengan adanya laporan masyarakat kepada Ditjen HKI c.q Direktorat Merek atas dugaan tidak dipergunakannya Merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Laporan Masyarakat diperlukan karena Direktorat Merek mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan karena mengingat luasnya wilayah pengawasan serta tidak ada kewajiban bagi Pemilik Merek untuk melaporkan penggunaan Merek kepada Direktorat Merek sehingga sulit bagi Direktorat Merek untuk melakukan pengawasan.

Apabila laporan masyarakat disetujui oleh Direktur Merek untuk diperiksa melalui analisa terlebih dahulu oleh Direktorat Merek, maka akan dibentuk tim yang terdiri dari 3 orang yang berasal dari Direktorat Merek untuk mencari fakta di lapangan dengan diberikan surat tugas oleh Direktur Merek. Pencarian

⁸⁰ Ignatius M.T. Silalahi adalah Seksi Litigasi dan Penyidikan pada Kantor Merek Ditjen HKI Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wawancara dilakukan di Kantor Merek Jl. Raya Daan Mogot KM 1 Tangerang pada tanggal 4 Nopember 2008 jam 14.00 WIB.

fakta tersebut untuk mengumpulkan data yang dapat membuktikan Merek tersebut terdapat dalam perdagangan barang dan/atau jasa atau tidak. Jika bukti sudah cukup maka akan dilakukan korespondensi dengan Pemilik Merek yang akan dituangkan dalam berita acara keterangan. Dalam korespondensi ini, Pemilik Merek diberikan beban pembuktian untuk membuktikan bahwa Merek yang dimilikinya masih digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa dengan mengajukan sampel (contoh) barang atau bukti adanya penawaran jasa dan izin-izin yang terkait dengan penggunaan Merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Apabila terbukti bahwa Pemilik Merek tidak menggunakannya dalam perdagangan barang dan/atau jasa, Tim Pencari Fakta akan melaporkannya kepada Direktorat Merek dan akan dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Merek untuk penghapusan pendaftaran Merek tersebut.

Apabila hanya terbukti bahwa Merek tidak digunakan hanya untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa, penghapusan pendaftaran Merek hanya terbatas pada jenis barang yang tidak digunakan dan tidak seluruhnya sepanjang masih terdapat Merek yang digunakan untuk jenis barang tertentu.

2. Penghapusan atas permintaan Pemilik Merek yang bersangkutan

Selama jangka waktu perlindungan Merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Undang-undang Merek masih berjalan,⁸¹ Pemilik Merek dapat melakukan permintaan penghapusan pendaftaran Merek kepada Ditjen HKI.

Pada prinsipnya, Ditjen HKI tidak dapat menolak permintaan penghapusan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Pemilik Merek yang bersangkutan. Landasan prinsip ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 62 ayat (1) Undang-undang Merek yang menegaskan bahwa

⁸¹ Jangka waktu perlindungan Merek dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 adalah 10 tahun.

”permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh Pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Ditjen HKI”

Apabila Ditjen HKI menolak permintaan penghapusan pendaftaran Merek, pemilik dapat menggugat Ditjen HKI kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun, Ditjen HKI harus tetap memperhatikan itikad baik dari Pemilik Merek untuk menghindari adanya itikad buruk dari pemohon. Misalkan, penghapusan pendaftaran Merek berbarengan dengan masa pemeliharaan purna jual atau ”*after sale*”. Dalam kasus ini, permintaan penghapusan nyata-nyata untuk melepaskan tanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki barang yang sudah ada di pembeli atas alasan jenis barang yang bersangkutan sudah dihapus dari pendaftaran sehingga tidak boleh diproduksi atau diperdagangkan. Hal ini harus diperhatikan oleh Ditjen HKI atas permintaan penghapusan pendaftaran Merek oleh Pemilik Merek untuk menghindari adanya itikad buruk.

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Merek dijelaskan bahwa permintaan penghapusan pendaftaran Merek boleh untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa. Hal ini memberikan kebebasan bagi pemilik untuk menghapus jenis barang dan/atau jasa yang dianggap tidak menguntungkan yang dapat mengancam keberlanjutan usahanya.

Undang-undang Merek memberikan perlindungan bagi penerima lisensi atas penghapusan pendaftaran Merek yang diminta Pemilik Merek (pemberi lisensi). Perlindungan hukum kepada penerima lisensi atas permintaan penghapusan pendaftaran Merek oleh Pemilik Merek adalah:

- a. Harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi
Apabila Merek yang diminta penghapusan masih terikat dalam perjanjian lisensi, permintaan harus dilampiri "persetujuan tertulis" dari penerima lisensi. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi, permintaan penghapusan pendaftaran Merek harus ditolak oleh Ditjen HKI.
- b. Dalam perjanjian lisensi ada dimuat klausula yang mengesampingkan hak penerima lisensi memberi persetujuan atas permintaan penghapusan.

Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Merek mengesampingkan persetujuan tertulis dari penerima lisensi apabila dalam perjanjian lisensi secara tegas diatur bahwa permintaan penghapusan yang diajukan oleh pemilik tidak memerlukan persetujuan dari penerima lisensi.

Tentang tata cara penghapusan pendaftaran Merek atas permintaan pemilik diatur dalam Pasal 62 ayat (4) Undang-undang Merek, yaitu dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

3. Penghapusan pendaftaran Merek atas putusan pengadilan

Penghapusan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak ketiga melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga. Alasan penghapusan pendaftaran Merek yang dapat digunakan oleh pihak ketiga dalam gugatannya adalah sama dengan alasan yang digunakan oleh Ditjen HKI, yaitu:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan

pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Dalam perkara penghapusan pendaftaran Merek pada Pengadilan Niaga yang dapat menjadi para pihak adalah

1. Yang dapat menjadi penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Yang dimaksud pihak ketiga adalah:
 - a. Perorangan baik sendiri atau beberapa orang bersama (kumulatif subjektif), atau
 - b. Badan hukum perdata, atau
 - c. Badan hukum publik.⁸²
2. Yang dapat ditarik sebagai pihak tergugat adalah Pemilik Merek sebagai Tergugat I dan Ditjen HKI sebagai Tergugat II.

Ditjen HKI harus ditarik sebagai pihak tergugat karena sesuai dengan materi pokok sengketa penghapusan pendaftaran yang berkaitan langsung dengan tuntutan pencoretan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek. Tuntutan itu tidak dapat ditujukan kepada Pemilik Merek karena yang berwenang untuk melakukan penghapusan pendaftaran Merek adalah Ditjen HKI. Oleh karena itu, tuntutan agar Pengadilan Niaga memerintahkan penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek hanya dapat ditujukan kepada Ditjen HKI sehingga agar tuntutan itu dikabulkan Pengadilan Niaga, Ditjen HKI harus ikut dijadikan sebagai tergugat.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Baik Putusan Pengadilan Niaga maupun Kasasi harus diserahkan kepada Ditjen HKI oleh panitera pengadilan yang bersangkutan segera setelah putusan itu diucapkan dan Ditjen HKI akan melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud sebelumnya telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁸² Harahap, *Tinjauan Umum Merek*. hal. 563.

3.3 PENGATURAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Terminologi penghapusan (*deletion*) yang terdapat dalam Undang-undang Merek kita (Indonesia) berbeda dengan kualifikasi yang dilakukan oleh hukum internasional maupun hukum nasional negara-negara lain, terutama negara-negara yang sudah memiliki peraturan hukum mengenai persaingan curang yang komprehensif. Dalam hukum internasional istilah yang digunakan adalah *cancellation*.

Pengaturan mengenai *non-use* dan pemakaian yang tidak sesuai dengan yang tidak didaftar diatur dalam Art.5 C (1) Konvensi Paris:

“If, in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction.”

Dalam ketentuan tersebut sudah diatur mengenai adanya upaya hukum untuk mengatasi adanya Merek *non-use*. Konvensi Paris mengatur bahwa Jika penggunaan Merek yang terdaftar pada suatu negara itu merupakan kewajiban dan Pemilik Merek yang bersangkutan tidak memberikan pembenaran terhadap hal tersebut, Merek terdaftar tersebut dapat dibatalkan pada jangka waktu yang wajar. Jika dilihat dari Undang-undang Merek kita, hal tersebut sudah diatur dalam aturan tentang penghapusan pendaftaran Merek dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut.

Selanjutnya dalam Pasal 5 C (2) Konvensi Paris mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan suatu Merek dagang oleh pemiliknya dalam suatu elemen yang berbeda yang tidak mengubah karakter pembeda dari Merek tersebut dalam bentuk dimana telah

terdaftar, tidak mengakibatkan ketidakberlakuan pendaftaran tersebut dan tidak mengurangi perlindungan yang diberikan pada Merek tersebut. Sementara dalam Undang-undang Merek Indonesia, pengaturan penggunaan Merek yang tidak sesuai yang meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda merupakan alasan penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek.

Sumber hukum internasional lainnya yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) mengatur ketentuan Merek *non-use* dengan lebih detail. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan *articles 19 (1)* yaitu:

“If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use”

Pengaturan dalam ketentuan tersebut memperjelas batasan-batasan mengenai upaya hukum terhadap Merek *non-use*. TRIPs memberikan jangka waktu yang jelas dibandingkan dengan Konvensi Paris yaitu 3 tahun berturut-turut. Jangka waktu ini diterapkan berbeda oleh beberapa negara. Seperti Inggris yang menetapkan jangka waktu selama 5 tahun berturut-turut. Namun banyak negara juga mengikuti ketentuan TRIPs, termasuk Indonesia dan Jepang. Pengaturan Merek *non-use* dalam TRIPs memberikan pengecualian terhadap Merek *non-use* seperti kebijakan pemerintah seperti larangan import. TRIPs juga mengakui penggunaan Merek oleh pihak ketiga sebagai penggunaan Merek jika penggunaan Merek tersebut ditujukan untuk mempertahankan pendaftaran. Hal ini dapat dilihat dari *articles 19 (2)* TRIPs, yaitu:

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

Pada Negara Inggris, terminologi yang digunakan adalah *revocation*. Upaya hukum *revocation* terdapat dua alasan yaitu *non-use* dan selain *non-use*. Pemilik Merek juga berkewajiban mencabut haknya (atas tindakannya sendiri) jika Mereknya tersebut menjadi nama umum dalam perdagangan barang dan/atau jasa, serta dapat menyesatkan.

Pada Negara Jepang, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui “*trial against decision of refusal*”, “*invalidation trial*” dan “*cancellation trial*.” *Cancellation trial* dapat diajukan jika Merek tersebut tidak dipakai selama 3 tahun berturut-turut ataupun menghindari penyesatan yang akan membingungkan konsumen.

3.4 PENGATURAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK DI BERBAGAI NEGARA

3.4.1 Jepang

Undang-undang Merek Jepang yang berlaku saat ini adalah *Trademark Act (Act No. 127 of April 13, 1959)*. Upaya hukum terhadap adanya Merek *non use* di Jepang dikenal dengan nama “*rescission*”. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 *Trademark Act* tentang *Trial for rescission of trademark registration* yang berbunyi

”Where a registered trademark (including a trademark deemed identical from common sense perspective with the registered trademark, including a trademark consisting of characters identical with the registered trademark but in different fonts, a trademark that is written in different characters, Hiragana characters, Katakana characters, or Latin alphabetic characters, from the registered trademark but identical with the registered trademark in terms of pronunciation and concept, and a trademark consisting of figures that are considered identical in terms of appearance as those of the registered trademark; hereinafter the same shall apply in this article has) not been used in Japan in connection with any of the designated goods and designated services for three consecutive years or longer by the holder of trademark right, the exclusive right to use or non-exclusive right to use, any person may file a request for a trial for

rescission of such trademark registration in connection with the relevant designated goods or designated services.”

Istilah untuk *rescission* ini juga dikenal dengan istilah *cancellation*.⁸³ Dalam ketentuan ini, Merek *non use* adalah ”Merek yang terdaftar maupun hak eksklusif atau hak non eksklusif untuk menggunakan Merek” yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan jangka waktu untuk menentukan suatu Merek tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa adalah 3 tahun atau lebih. Pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah siapa saja. Hal ini berbeda dengan sebelum ketentuan ini diberlakukan dimana pihak yang dapat mengajukan upaya hukum *cancellation* ini adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam kasus ini atau terdapat hubungan yang erat.

Pemilik Merek yang tidak digunakan tidak dapat mencegah kantor Merek untuk menghapuskan Merek kecuali pemilik dapat membuktikan penggunaan Merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa dan/atau mempunyai alasan tidak dipergunakannya Merek yang dapat diterima oleh kantor Merek.

Apabila penggunaan Merek baru dilakukan 3 bulan setelah tanggal pengajuan upaya hukum *cancellation* atau pemohon upaya hukum *cancellation* dapat membuktikan bahwa pemilik menggunakan Merek setelah tanggal penggunaan dengan itikad tidak baik maka penggunaan Merek di atas tidak termasuk penggunaan Merek dan tetap termasuk dalam ruang lingkup Merek *non use*.

Jika terbukti Pemilik Merek tidak menggunakan Merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, Merek tersebut akan dibatalkan dan tidak mempunyai perlindungan hukum. Tanggal pembatalan tersebut dihitung sejak tanggal pendaftaran permohonan *cancellation*.

⁸³ “How to Set Up Business in Japan : Laws & Regulations on Setting Up Business in Japan” <http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/laws/section5/page4.html>, 11 Pebruari 2009.

3.4.2 Inggris

Undang-undang yang tentang Merek yang berlaku di Inggris adalah *Trademarks Act 1994*. Upaya Hukum terhadap Merek *non-use* dalam hukum Inggris dikenal dengan istilah "Revocation". Definisi *Revocation* adalah

"Revocation is the legal procedure that allows anyone to try and remove a registered trade mark from our register"⁸⁴

Permohonan penghapusan pendaftaran Merek dapat diajukan kepada *Trade Marks Registry* dan dapat pula diajukan kepada *High Court*. Pengaturan upaya hukum *revocation* diatur dalam *Article 46 Trademarks Act 1994* yaitu

"46. – (1) *The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds-*

- (a) that within the period of five years following the date of completion of the registration procedure it has not been put to genuine use in the United Kingdom, by the proprietor or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use;*
- (b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of five years, and there are no proper reasons for non-use;*
- (c) that, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service for which it is registered;*
- (d) that in consequence of the use made of it by the proprietor or with his consent in relation to the goods or services for which it is registered, it is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services."*

Pengaturan dalam Art. 46 mengatur alasan untuk dapat diajukannya upaya hukum *revocation* di Inggris yang dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu:

⁸⁴ "Revocation", < <http://www.ipo.gov.uk/t-afterreg-revoke.htm>>, 11 Februari 2009.

1. alasan selain *non use*

Merek dapat dimintakan penghapusan pendaftaran Merek dari pendaftaran apabila Merek tersebut menjadi telah menjadi milik umum (*generic*) atau penggunaan Merek dalam perdagangan telah menyesatkan konsumen terkait dengan indikasi geografis Merek itu digunakan.

2. alasan *non use*

Salah satu alasan Merek dapat dimintakan upaya hukum *revocation* adalah Merek *non-use*. Pendefinisian Merek *non-use* dalam hukum Inggris dapat dikelompokkan menjadi 2 alasan. Pertama, apabila Merek yang terdaftar tersebut tidak digunakan (*genuine use*) di Inggris oleh pendaftar baik pemilik maupun penerima lisensi dalam perjanjian lisensi dengan pemilik 5 tahun sejak tanggal pendaftaran atau selama 5 tahun berturut-turut. Kedua, penggunaan Merek dihentikan selama jangka waktu 5 tahun berturut-turut selama jangka waktu perlindungan dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum karena tidak digunakannya Merek tersebut.⁸⁵ Alasan pertama harus diajukan minimal 5 tahun setelah Merek yang dimintakan penghapusan telah terdaftar. Sedangkan dalam alasan kedua harus dikemukakan periode 5 tahun mana yang akan diajukan sebagai periode tidak digunakannya Merek.

Ada 3 kemungkinan dalam proses upaya hukum *revocation* dengan alasan Merek *non use*, yaitu:

1. *the non-use revocation action fails and we will leave the trade mark on the register;*
2. *the non-use revocation action succeeds and we will remove the trade mark from the register, with effect from the date of non-use stated in the application;*
or

⁸⁵ Lihat *Trademarks Act articles 46 (1) & (2)*.

3. *the non-use revocation action partly succeeds, if we find that the trade mark has been used on only some of the goods and services for which it is registered. We will change the register to list only those goods or services.*⁸⁶

Proses upaya hukum *revocation* dikenai biaya £200. Apabila pemohon tidak ingin mengeluarkan biaya, dimungkinkan dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat.⁸⁷ Caranya adalah pemohon mengirimkan surat kepada Pemilik Merek dengan mencantumkan maksudnya untuk melakukan “*revocation*” Merek milik pemilik akibat Merek yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilik tersebut. Apabila cara tersebut tidak berhasil, pemohon upaya hukum *revocation* dapat mengajukannya kepada *Trade Marks Registry*.

Permohonan upaya hukum *revocation* oleh pihak ketiga dapat dilakukan dengan mengirimkan formulir kepada kantor Merek Inggris (*IPO/ UK Intellectual Property Office*) melalui fax atau kantor pos dengan ketentuan Form TM26(N) untuk permintaan penghapusan dengan alasan *non use* dan Form TM26(O) untuk alasan selain *non use*. Selain Form TM26(N), pemohon juga harus menyerahkan pernyataan yang memuat alasan pemohon mengajukan permohonan *revocation* dan harus membayar uang sebesar £200. Dalam Form TM26(N), pemohon harus menyatakan bebarapa hal, diantaranya adalah⁸⁸

- a. *what trade mark you want to revoke;*
- b. *who owns it;*
- c. *who you are;*
- d. *who is your agent (if you have one); and*

⁸⁶ “*Revoking a trademark for a reasons of non-use*”, <<http://www.ipo.gov.uk/revokingnonuse.pdf>>, 11 Pebruari 2009, hal. 3.

⁸⁷ “*Revoking a trademark for a reasons of non-use*”, hal. 4.

⁸⁸ *Ibid.*

- e. *the dates when you think the trademark was not used.*
- f. *the date(s) from which you want the trademark revoked.*

Pemohon upaya hukum *revocation* juga harus menyatakan beberapa alasan terkait upaya hukum *revocation*, diantaranya adalah alasan⁸⁹

- a. *why you think the trade mark has not been used;*
- b. *the dates when you think the trademark was not used.*

Form TM26(N) akan diperiksa oleh *Trade Marks Registry* apakah sudah memenuhi ketentuan yang ada. Apabila tidak terpenuhi, Form TM26(N) akan dikembalikan kepada pemohon untuk memperbaikinya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.⁹⁰ Apabila permohonan tersebut sudah memenuhi ketentuan, *Trade Marks Registry* akan mengirimkan salinan Form TM26(N) tersebut kepada Pemilik Merek dan memberikan jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan pembelaan.

Jika Pemilik Merek tidak melakukan pembelaan atau tidak menjawab permohonan penghapusan pendaftaran Merek, *Trade Marks Registry* akan memutuskan untuk melakukan penghapusan terhadap Merek tersebut dari pendaftaran dan tidak ada lagi perlindungan hukum atas Merek tersebut. Putusan ini akan berlaku sesuai dengan tanggal yang pemohon inginkan dalam Form TM26(N). Putusan ini juga akan memerintahkan Pemilik Merek yang dihapus untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 5.

Apabila Pemilik Merek melakukan pembelaan, Pemilik Merek harus menyatakan penolakan atas permohonan upaya hukum *revocation* atas Merek miliknya. Pemilik Merek harus mengirimkan kepada *Trade Marks Registry* berupa pernyataan "*Notice of defence and counterstatement* (Form TM8N)" dan 2 contoh produk barang atau bukti lain yang menunjukkan adanya penggunaan Merek atau alasan Pemilik Merek untuk tidak menggunakan Mereknya dalam perdagangan. Pembelaan ini harus diajukan paling lambat 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan permohonan upaya hukum *revocation*. Barang bukti yang dapat diajukan oleh Pemilik Merek adalah brosur, katalog, pamflet, iklan atau bukti penjualan yang menunjukkan penggunaan Merek dalam perdagangan selama waktu yang dituduhkan sebagai periode *non use*.

Trade Marks Registry akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemilik Merek. Apabila ada yang dianggap kurang jelas, *Trade Marks Registry* akan memberikan waktu selama 21 hari untuk Pemilik Merek untuk memperbaiki pembelaannya.⁹¹ Jika *Trade Marks Registry* merasa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemilik Merek telah cukup membuktikan adanya penggunaan Merek, *Trade Marks Registry* akan mengirimkan salinan bukti-bukti kepada pemohon. Tanggal penyerahan salinan bukti-bukti tersebut dikenal dengan istilah "*Initiation Date*".⁹²

Pemohon diberikan kesempatan dengan mengajukan keberatan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemilik Merek dan berargumentasi bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan penggunaan Merek oleh Pemilik

⁹¹ *Ibid.*, hal.7.

⁹² *Ibid.*

Merek. Kemudian, *Trade Marks Registry* akan memutuskan apakah bukti-bukti tersebut dapat diterima atau ditolak. Apabila bukti-bukti Pemilik Merek ditolak, *Trade Marks Registry* akan melakukan tindakan menghapus Merek yang bersangkutan.

Trade Marks Registry akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan penghapusan pendaftaran Merek ini dengan menyertakan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya.⁹³

Pemilik Merek dapat mengakui bahwa pada faktanya Merek tidak digunakan untuk keseluruhan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Pengakuan ini dikenal dengan istilah "*surrender*".⁹⁴ Dengan adanya pengakuan ini, Pemilik Merek mengirimkan kepada Pemilik Merek suatu pernyataan yang disebut "*Notice to surrender a registration*" atau Form TM22. Selanjutnya, *Trade Marks Registry* akan melakukan menghapus Merek tersebut dari Daftar Umum Merek (Register).

Pemilik Merek juga dapat mengakui Merek tidak digunakan untuk beberapa kelas barang dan/atau jasa yang didaftarkanya pengakuan ini dimuat dalam pernyataan "*Notice of partial surrender of a registration* (Form TM23)".⁹⁵ Selanjutnya *Trade Marks Registry* akan menghapus Merek dari kelas barang dan/atau jasa yang bersangkutan.

3.4.3 Filipina

Perlindungan Merek dalam sistem hukum Filipina diatur dalam *Republic Act No. 8293* yang dikenal dengan nama

⁹³ *Ibid, hal.9.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

“Intellectual Property Code of The Philipines”. Dalam Undang-undang tersebut, penghapusan pendaftaran Merek dapat dilakukan sebagai akibat dari pemilik tidak menyampaikan *“declaration of actual use”*⁹⁶ dan harus menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan penggunaan Merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa kepada Kantor Merek.⁹⁷ *“Declaration of actual use”* harus disampaikan kepada kantor Merek dalam jangka waktu 3 tahun sejak *“Filling date”* dalam pendaftaran Merek oleh pemilik dan tidak ada perpanjangan jangka waktu.⁹⁸ *“declaration of actual use”* juga harus diberikan dalam jangka waktu satu tahun sejak 5 tahun yang dihitung dari tanggal registrasi. Hal ini berarti, *“declaration of actual use”* harus diberikan paling lambat 6 tahun sejak tanggal registrasi. *“declaration of actual use”* yang harus disampaikan pemohon harus di bawah sumpah dan terdiri atas⁹⁹:

- a. *the name and address of the applicant or registrant declaring that the mark is in actual use in the Philippines;*
- b. *list of goods where the mark is attached;*
- c. *list the name or names and the exact location or locations of the outlet or outlets where the products are being sold or where the services are being rendered;*
- d. *recite sufficient facts to show that the mark described in the application or registration is being actually used in the Philippines;*
- e. *specifying the nature of such use;*
- f. *attach five labels as actually used on the goods or the picture of the stamped or marked container visibly and legibly showing the mark as well as proof of payment of the prescribed fee.*

Apabila Pemilik Merek sudah menyampaikan *“declaration of actual use”* dan bukti-bukti penggunaan Merek, Kantor Merek Filipina akan memberitahukan pemilik apakah diterima atau

⁹⁶ *Ibid.*

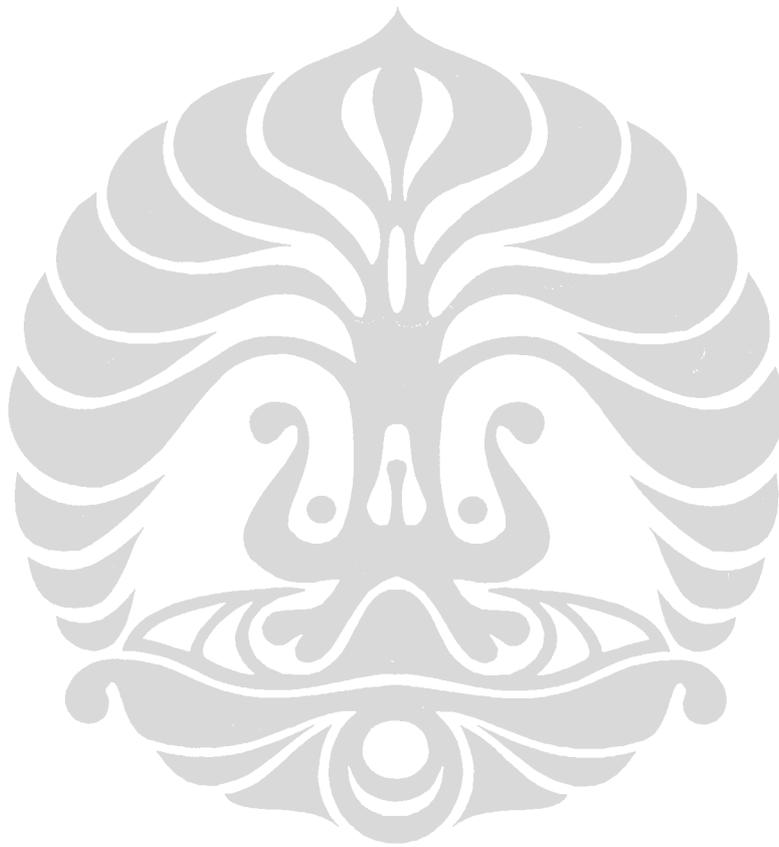
⁹⁷ Lihat Intellectual Property Code of The Philipines, RULE 204.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, RULE 205.

ditolak. Jika diterima, maka Merek tersebut tetap mendapat perlindungan hukum. Sebaliknya, jika Kantor Merek menolak, maka Merek tersebut akan dihapus dari registrasi Merek dan berakhirilah perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Alasan *non use* dapat dibenarkan dalam keadaan-keadaan khusus yaitu apabila Pemilik Merek dapat membuktikan bahwa tidak digunakannya Merek diluar kontrol Pemilik Merek seperti adanya larangan penjualan oleh pemerintah.¹⁰⁰



¹⁰⁰ *Ibid.* RULE 802 (b).

BAB 4

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN MEREK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

4.1 PENGGUNAAN MEREK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

Dasar filosofis Undang-undang Merek dalam mewajibkan Pemilik Merek menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa adalah untuk mempertahankan salah satu fungsi utama Merek sebagai tanda yang menunjukkan asal-usul suatu barang atau jasa. Fungsi Merek ini mustahil dipenuhi jika barang atau jasa sebagai objek utama tidak ditemukan dalam kegiatan perdagangan.

Penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan mempunyai dimensi positif dan dimensi negatif.¹⁰¹ Dimensi positif adalah penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan sebagai syarat untuk memperoleh dan mempertahankan perlindungan hukum atas Merek. Sedangkan dimensi negatifnya adalah bahwa tidak digunakannya Merek dalam kegiatan perdagangan akan mengakibatkan Merek dapat dihapus dari Daftar Umum Merek dan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek atas Merek tersebut.

Dimensi positif penggunaan Merek dalam Undang-undang Merek hanya mewajibkan Pemilik Merek untuk membuat pernyataan masih digunakan dalam kegiatan perdagangan ketika mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek. Undang-undang Merek tidak memberi kewajiban bagi Pemilik Merek selama jangka waktu perlindungan atas Merek untuk melaporkan apakah Merek yang telah didaftar dan dilindungi oleh hukum tersebut telah digunakan atau tidak dalam kegiatan perdagangan. Hal ini berbeda dengan pengaturan yang terdapat di Filipina dimana Pemilik Merek mempunyai kewajiban untuk menyatakan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dalam bentuk "*declaration of actual use*" dalam jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal

¹⁰¹ Katja Wektstrom, "Trademark Dilution, Trademark Use and Trademark Law Theory - Is There A Legal Connection?", <http://www.law.dapul.edu/centers_institutes/ciplit/ipsc/paper/Katja_WeckstromPaper.pdf>, diakses tanggal 17 Pebruari sebagaimana dikutip dari Bojan Pretnar, "*Use and Non-Use in Trademark Law*" dalam Trademark Use (Oxford University Press, 2005), hal.15-20.

Penerimaan atau “*Filling Date*” dan harus menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Merek tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Apabila Pemilik Merek tidak menyampaikan “*declaration of actual use*” dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan Merek, Kantor Merek dapat melakukan penghapusan Merek atas Merek yang bersangkutan dan berakhirilah perlindungan hukum atas Merek tersebut.

Dalam perbedaan pengaturan di atas dapat dilihat bahwa Filipina mewajibkan Pemilik Merek untuk melaporkan penggunaan Merek selama jangka waktu perlindungan, sedangkan Indonesia tidak ada kewajiban bagi Pemilik Merek untuk melaporkan penggunaan Merek selama jangka waktu perlindungan. Filipina memiliki kemudahan untuk melihat apakah Pemilik Merek menggunakan Merek atau tidak dan berbeda dengan Indonesia yang memerlukan proses pembuktian di persidangan untuk melihat adanya penggunaan Merek atau tidak.

Di samping itu, penggunaan Merek harus bersifat publik. Artinya, penggunaan Merek harus menyentuh secara nyata dengan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dimana para pelaku usaha masih berada dalam lingkungan internal perusahaan atau berada dalam satu group perusahaan tanpa adanya transaksi jual beli dengan konsumen atau Merek tersebut beredar dalam peredaran kegiatan perdagangan maka Merek tersebut tidak termasuk dalam penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.¹⁰² Hal ini sebenarnya untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Pemilik Merek agar Merek tidak beredar dalam perdagangan.

Pengaturan Merek yang telah tidak digunakan (Merek *non-use*) dalam Undang-undang Merek sebagaimana diatur dalam pasal 61 (1) Undang-undang Merek masih menimbulkan persoalan yang sangat rumit. Undang-undang Merek hanya menentukan bahwa titik tolak penghitungan suatu Merek telah tidak digunakan adalah dihitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Undang-undang Merek tidak memberikan definisi

¹⁰² *Ibid.*

mengenai tanggal pendaftaran dan hanya memberikan definisi mengenai pemakaian terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ignatius M.T. Silalahi¹⁰³, tanggal pendaftaran adalah tanggal dimana Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Merek sehingga penghitungan jangka waktu Merek yang tidak digunakan berdasarkan tanggal pendaftaran adalah dimulai sejak tanggal Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Merek. Sedangkan tentang pemakaian terakhir, Undang-undang Merek dalam penjelasan pasal 61 (1) Undang-undang Merek memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan pemakaian terakhir, yaitu:

“Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.”

Penentuan pemakaian terakhir sangat penting untuk dirumuskan dengan jelas karena penjelasan di atas menentukan bahwa meskipun Merek dengan barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat sedangkan Merek tersebut tidak diproduksi lagi oleh produsen maka Merek tersebut sudah dapat disebut telah tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan menurut Pasal 61 ayat (1) tersebut. Pokok permasalahan dalam menentukan pemakaian terakhir dalam penjelasan pasal 61 ayat (1) tersebut adalah kapankah produksi dilakukan untuk terakhir kalinya. Misalkan, suatu produsen sudah tidak memproduksi produk dengan Merek yang mendapat perlindungan hukum. Kemudian dalam suatu produk yang diproduksi terakhir tercantum tanggal produksi sedangkan produk tersebut masih beredar di masyarakat dan terdapat tanggal penjualan produk tersebut. Berdasarkan konsep pemakaian terakhir dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (1)

¹⁰³ Ignatius M.T. Silalahi adalah Seksi Litigasi dan Penyidikan pada Kantor Merek Ditjen HKI Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wawancara dilakukan di Kantor Merek Jl. Raya Daan Mogot KM 1 Tangerang pada tanggal 2 Maret 2009 jam 15.25 WIB.

Undang-undang Merek maka penghitungan pemakaian terakhir adalah sejak tanggal produksi dan bukan tanggal penjualan.

Dalam menjawab permasalahan ini, tanggal produksi terakhir dapat dilihat dalam tanggal produksi yang tercantum dalam produk. Dalam pengemasan suatu produk, produsen mempunyai kewajiban berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mencantumkan tanggal produksi dalam produk yang dijual. Apabila dalam produk yang bersangkutan tidak ditemukan tanggal produksi maka untuk menentukan tanggal produksi dari suatu produk dapat melihat keterangan produsen yang dapat ditunjang bukti berupa dokumen maupun kebiasaan yang terjadi dalam proses produksi. Dokumen yang dapat dilihat adalah surat invoice baik surat invoice yang berasal dari pemasok bahan baku kepada produsen maupun surat invoice yang berasal dari produsen kepada distributor. Dengan adanya surat invoice tersebut dapat ditentukan kapan produksi dilakukan dengan memperhatikan produk yang dihasilkan dan kebiasaan yang terjadi dalam proses produksi.

Pengaturan tentang titik awal penghitungan periode Merek yang tidak digunakan (Merek *non-use*) di atas belum dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan Undang-undang Merek tidak memberikan definisi mengenai apakah yang dimaksud dengan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Istilah penggunaan Merek menjadi sangat penting karena Undang-undang Merek mewajibkan Pemilik Merek untuk menggunakan Merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selain itu, penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan merupakan salah satu syarat bagi Pemilik Merek untuk memperpanjang jangka waktu perlindungan atas Merek yang didaftar sehingga apabila Merek tersebut tidak digunakan dan barang atau jasa yang bersangkutan tidak diproduksi dan diperdagangkan maka Ditjen HKI akan menolak permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum atas Merek terdaftar tersebut. Konsekuensinya, apabila Pemilik Merek tidak melakukan kewajibannya maka Merek tersebut dapat dihapus dari Daftar

Umum Merek kecuali terdapat alasan-alasan yang diterima undang-undang untuk tidak menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Untuk menentukan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan pertama-pertama harus melihat hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-undang Merek tidak ditemukan definisi yang jelas mengenai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dan hakim di Indonesia belum melakukan penafsiran terhadap istilah penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Dalam rangka menumbuhkan keyakinan hakim dalam membuat putusan, hakim dapat menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat baik masyarakat nasional maupun masyarakat internasional. Hal ini tidak terlepas dari sifat universal hak kekayaan intelektual dimana sistem perlindungan internasional terhadap hak kekayaan intelektual membuat pengaturan hak kekayaan intelektual dalam hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional. Oleh karena itu, jika pengaturan oleh hukum nasional terdapat ketidakjelasan dapat merujuk kepada hukum internasional, dalam hal ini *TRIPs Agreement*. *TRIPs Agreement* melarang negara peserta untuk membuat pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual yang bertentangan dengan pengaturan dalam *TRIPs Agreement* walaupun *TRIPs* memberikan kebebasan kepada negara peserta untuk menerapkan pengaturan yang ada di *TRIPs* untuk disesuaikan dengan sistem hukum negara peserta yang bersangkutan. Kebebasan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang ada dalam *TRIPs Agreement*.

Namun, dalam *TRIPs Agreement* ternyata juga tidak ditemukan definisi maupun pengaturan yang jelas mengenai perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh *TRIPs* dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan *TRIPs Agreement* membuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual memiliki persamaan antara negara-negara peserta atau bersifat universal. Oleh karena itu, kita dapat merujuk kepada pengaturan yang dilakukan oleh negara peserta lain bagaimana merumuskan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Negara peserta yang dapat kita lihat pengaturannya adalah Inggris maupun Uni Eropa dimana perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dirumuskan sebagai “*genuine use*”.

4.1.1 “*Genuine Use*”

Perumusan “*genuine use*” ini merupakan perumusan yang digunakan untuk merumuskan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. perumusan “*genuine use*” ini terdapat dalam hukum Merek Inggris dimana jika tidak ada “*genuine use*” maka Merek tersebut dapat dilakukan upaya hukum *revocation*. Perumusan “*genuine use*” juga terdapat dalam peraturan Merek di Uni Eropa yang dirumuskan dalam putusan *European Court Justice (ECJ)* dimana ECJ memiliki memiliki kewenangan dalam menginterpretasikan hukum yang berlaku di Eropa.¹⁰⁴

Perumusan “*genuine use*” sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dapat dilihat dalam putusan ECJ dalam kasus-kasus berikut ini:

1. Ansul BV melawan Ajax Brandbeveiliging BV

Kasus ini diputuskan pada tanggal 11 Maret 2003.¹⁰⁵

Kasus ini bermula ketika Ansul sebagai Pemilik Merek MINIMAX dalam jenis barang alat pemadam kebakaran, memproduksi dan menjual alat pemadam kebakaran Minimax sampai tahun 1989. Kemudian, Ansul tidak lagi

¹⁰⁴ Kewenangan ECJ ini berdasarkan *Article 234 EC Treaty*:

“*The Court of Justice shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning:*

a) the interpretation of this Treaty;

b) the validity and interpretation of acts of the institutions of the Community and of the ECB;

c) the interpretation of the statutes of bodies established by an act of the Council, where those statutes so provide.

Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court of Justice to give a ruling thereon.

Where any such question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State against whose decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter before the Court of Justice”.

¹⁰⁵ Lihat putusan ECJ Case C-40/01.

memproduksi alat pemadam kebakaran tetapi hanya menyediakan bagian-bagian komponen alat pemadam kebakaran dan bahan-bahan untuk membuat alat pemadam kebakaran. Kegiatan ini adalah untuk mempertahankan perlindungan hukum atas Merek MINIMAX termasuk menawarkan jasa perawatan, pengecekan dan perbaikan alat pemadam kebakaran. Dalam menawarkan jasanya, Ansul menggunakan Merek baru yaitu GEBRUIKSKLAAR MINIMAX.

Perusahaan Ajax sebagai bagian dari Mimax GmbH, perusahaan Jerman, yang merupakan pemilik Merek MINIMAX di Jerman selama 50 tahun ingin memperluas wilayah penjualannya di Benelux dan menggunakan Merek MINIMAX dalam produk Mereka. Pada tahun 1992, Ajax memperoleh Hak Atas Merek MINIMAX dan dicatat dalam *Benelux Trademark Registration*. Tahun 1991 Ajax mulai menjual alat pemadam kebakaran dengan Merek MINIMAX dan produk sejenis di Benelux.

Pada tahun 1994, Ansul mendaftarkan Merek MINIMAX untuk jasa perawatan dan perbaikan alat pemadam kebakaran. Kemudian, Ajax merasa keberatan dan mengajukan permohonan upaya hukum *revocation* atas Merek MINIMAX milik Ansul dengan alasan tidak dipergunakan selama 5 tahun berturut-turut. Dalam pengadilan tingkat pertama, hakim berpendapat bahwa penggunaan Merek MINIMAX oleh Ansul adalah “*genuine use*”, namun dalam pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Ansul tidak memproduksi dan menjual produk Minimax sejak tahun 1989 dalam peredaran barang di Benelux serta hanya menawarkan jasa perawatan, pengecekan dan perbaikan alat-alat bekas. Menurut pengadilan tingkat banding aktivitas ini tidak merupakan

aktivitas “*genuine use*” dan Ansul mengajukan keberatan atas putusan ini kepada *Dutch hoge Raad*.

Pada tingkat *Dutch Hoge Raad*, hakim dalam memutuskan terlebih dahulu melakukan prosedur “*The Preliminary Rulling*”¹⁰⁶ untuk menanyakan kepada ECJ mengenai interpretasi dari perumusan “*genuine use*” kepada ECJ yang terdapat dalam *Directive 89/104/EEC*. Dalam menjawab pertanyaan ini ECJ menjawab bahwa kriteria-kriteria untuk menentukan adanya “*genuine use*” adalah:¹⁰⁷

- a. Penggunaan Merek haruslah digunakan dalam kegiatan perdagangan;
- b. Penggunaan Merek tidak boleh digunakan semata-mata untuk mempertahankan perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan atau menghindari adanya penghapusan atas Merek tersebut;
- c. Penggunaan Merek harus sejalan dengan salah satu fungsi utama Merek sebagai jaminan bagi konsumen atas identitas asal usul barang atau jasa tersebut

¹⁰⁶ Pengertian “*The Preliminary Rulling*” menurut *Information Note on references from national courts for a preliminary ruling* (2005/C 143/01) adalah

“*The preliminary ruling system is a fundamental mechanism of European Union law aimed at enabling national courts to ensure uniform interpretation and application of that law in all the Member States*”

¹⁰⁷ Lihat putusan ECJ dalam kasus Ansul dengan no. C-40/01:

“*Article 12(1) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that there is “genuine use” of a trade mark where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services; “genuine use” does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark. When assessing whether use of the trade mark is genuine, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real, particularly whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for the goods or services protected by the mark, the nature of the goods or services at issue, the characteristics of the market and the scale and frequency of use of the mark. The fact that a mark that is not used for goods newly available on the market but for goods that were sold in the past does not mean that its use is not genuine, if the proprietor makes actual use of the same mark for component parts that are integral to the make-up or structure of such goods, or for goods or services directly connected with the goods previously sold and intended to meet the needs of customers of those goods.*”

sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen dan sebagai pembeda dengan barang atau jasa yang lain;

- d. Penggunaan Merek harus berhubungan dengan penjualan barang atau jasa tersebut termasuk persiapan penjualan dengan syarat-syarat tertentu;
- e. Penggunaan Merek harus disertai oleh aktivitas-aktivitas nyata dari pemilik Merek atau pemegang Merek dalam kegiatan perdagangan;
- f. Penggunaan Merek memperhatikan karakteristik pasar dari Merek yang bersangkutan dan kuantitas penjualan.

2. La Mer Technology Inc vs Laboratoires Goemar SA

Kasus ini bermula ketika La Mer mengajukan permohonan *revocation* atas Merek Laboratoire De La Mer atas nama Laboratoires Goemar SA (Goemar) dengan alasan Merek tersebut tidak memenuhi kriteria “*genuine use*” selama 3 tahun berturut-turut.¹⁰⁸ Merek Laboratoire De La Mer didaftarkan untuk melindungi Merek dalam kelas barang parfum dan kosmetika.

Goemar mengajukan bukti bahwa Goemar telah menunjuk distributor di Skotlandia dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan distributor tersebut. Distributor telah memesan 5 pemesanan untuk parfum dan kosmetik dengan Merek Laboratoire De La Mer antara tanggal 14 November 1996 hingga 16 Mei 1997. Pemesanan ini senilai £800 dan telah terkirim ke distributor pada bulan April 1997 dengan harga per satuan barang antara £5 hingga £30. Namun, Goemar tidak dapat membuktikan bahwa ada produk yang dijual kepada distributor tersebut menyentuh konsumen akhir sehingga peredaran barang tersebut hanya berhenti

¹⁰⁸ Lihat Putusan ECJ Case 259/02.

hingga distributor. Kantor Merek Inggris menyatakan bahwa aktivitas Goemar memenuhi prinsip “*genuine use*” dan menolak permohonan *revocation* atas Merek Laboratoire De La Mer.

La Mer kemudian mengajukan perkara ini kepada *High Court*. *High Court* menyatakan bahwa aktivitas Goemar merupakan “*internal use*” sehingga tidak memenuhi kriteria-kriteria “*genuine use*”.

Hal ini kemudian dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding yang menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Goemar bukanlah “*internal use*”. Aktivitas Goemar dinyatakan sebagai “*external use*” karena transaksi yang dilakukan oleh Goemar dengan distributor melewati lintas negara dan tidak ada hubungan afiliasi diantara keduanya.

Pengadilan tingkat banding tidak mengelompokkan konsumen akhir sebagai satu-satunya pasar untuk membuktikan pemenuhan kriteria atas “*genuine use*” yang mewajibkan Pemilik Merek untuk membuat atau mempertahankan pasar dari barang yang bersangkutan dan memasukkan distributor pedagang grosir sebagai salah satu pasar. Pengadilan tingkat banding juga berpendapat bahwa melibatkan distributor lokal oleh penjual dari luar negeri merupakan “*external use*” dan merupakan kegiatan perdagangan yang sebenarnya.

Dalam kasus ini, kriteria “*genuine use*” dikembangkan menjadi sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan adanya penggunaan Merek harus memperhatikan faktor-faktor terkait dan bersifat kasuistis.
- b. Penggunaan Merek oleh satu importir yang mengimport barang dari produsen di luar negeri termasuk penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan jika

aktivitas import tersebut mempunyai izin yang resmi untuk menggunakan Merek.

Perumusan “*genuine use*” sebagai perumusan penggunaan Merek tidak hanya melihat penggunaan Merek dalam tahap penjualan barang atau jasa yang bersangkutan tetapi juga melihat penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan lainnya. Untuk menentukan adanya “*genuine use*” harus ditentukan terlebih dahulu penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan kecuali produksi. Jika penggunaan Merek hanya sebatas dalam kegiatan produksi dan tidak ada dalam kegiatan distribusi atau penjualan maka hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan tidak adanya penggunaan Merek.

Jika Merek digunakan dalam kegiatan penjualan maka untuk menentukan adanya penggunaan Merek harus dilihat adanya penggunaan Merek dalam tahap tersebut berlangsung secara terus menerus dan tidak dilakukan semata-mata untuk mempertahankan perlindungan hukum atas Merek tersebut. Dengan kata lain, untuk menentukan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan penjualan harus tetap memperhatikan itikad baik Pemilik Merek meskipun Merek sudah digunakan dan menyentuh konsumen akhir.

Perumusan “*genuine use*” tidak hanya melihat konsumen akhir atau penggunaan Merek dalam kegiatan penjualan sebagai parameter satu-satunya untuk menentukan adanya penggunaan Merek.¹⁰⁹ “*Genuine use*” juga melihat

¹⁰⁹ Lihat kesimpulan “*genuine use*” oleh ECJ:

- a. *“where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services; “genuine use” does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark. When assessing whether use of the trade mark is genuine, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real, particularly whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for the goods or services protected by the mark,*

penggunaan Merek dalam kegiatan distribusi sebagai parameter untuk menentukan adanya penggunaan Merek tetapi hal ini harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Apakah ada upaya-upaya Pemilik Merek atau Pemegang Merek untuk menggunakan Merek tersebut hingga mencapai konsumen;
- b. Bagaimana karakteristik pasar dari barang atau jasa yang bersangkutan;
- c. Apakah ada benturan kepentingan antara produsen dengan konsumen;
- d. Itikad baik Pemilik Merek atau Pemegang Merek.

Dalam perumusan di atas dapat dilihat bahwa perumusan “*genuine use*” memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan perumusan “*commercial use*” yang diterapkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Perumusan “*commercial use*” hanya merumuskan bahwa penggunaan Merek haruslah menyentuh konsumen akhir atau setidaknya terdapat dalam peredaran barang atau jasa seperti terdapat dalam toko-toko. Sedangkan “*genuine use*” juga melihat kegiatan distribusi dapat menentukan adanya penggunaan Merek. “*Genuine use*” tidak melihat kegiatan

the nature of the goods or services at issue, the characteristics of the market and the scale and frequency of use of the mark.”

- b. *“The question whether use is sufficient to maintain or create market share for the goods or services protected by the mark thus depends on several factors and on a case-by-case assessment. The characteristics of those goods and services, the frequency or regularity of the use of the trade mark, whether the mark is used for the purpose of marketing all the identical goods or services of the proprietor or merely some of them, or evidence of use which the proprietor is able to provide, are among the factors which may be taken into account.”*
- c. *“It follows that it is not possible to determine a priori, and in the abstract, what quantitative threshold should be chosen in order to determine whether use is genuine or not. A de minimis rule, which would not allow OHIM or, on appeal, the Court of First Instance, to appraise all the circumstances of the dispute before it, cannot therefore be laid down. Thus, when it serves a real commercial purpose, even minimal use of the trade mark can be sufficient to establish “genuine use”.*

penjualan sebagai satu-satunya bukti yang diperlukan untuk menentukan adanya penggunaan Merek tetapi juga melihat fakta-fakta lain yang dianggap relevan untuk menentukan adanya penggunaan Merek.

Perumusan “*genuine use*” sebagai penggunaan Merek telah diterapkan oleh hakim Indonesia dalam kasus penghapusan pendaftaran Merek DAVIDOFF antara Reemtsma Cigarettenfabriken sebagai Penggugat melawan NV. Sumatra Tobacco Trading Company sebagai Tergugat. Dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa produksi rokok sebanyak 650 bungkus rokok selama 1 tahun tidak cukup untuk membuktikan adanya penggunaan Merek karena seharusnya perusahaan dapat memproduksi lebih dari 500.000 bungkus dalam setahun dan tidak ada keadaan-keadaan istimewa yang dapat dibenarkan oleh hukum yang menyebabkan Tergugat hanya memproduksi dalam jumlah yang sangat sedikit serta tidak ditemukan upaya-upaya yang dilakukan Tergugat untuk menciptakan pasar bagi rokok tersebut. Pendapat hakim ini menjelaskan bahwa penggunaan Merek tidak cukup dengan adanya Merek di peredaran barang atau jasa, namun harus memperhatikan faktor-faktor lain dan juga itikad baik dari Pemilik Merek. Dalam kasus ini cukup jelas bahwa perumusan “*genuine use*” telah diterapkan untuk membuktikan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.

4.1.2 Penggunaan Merek dalam Kegiatan Promosi Produk

Dalam kegiatan perdagangan, promosi suatu produk merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan nilai jual suatu produk. Dalam menentukan penggunaan Merek dalam kegiatan promosi produk termasuk penggunaan Merek dalam kegiatan

perdagangan maka harus melihat konsep hukum Merek dan prinsip penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Untuk menentukan penggunaan Merek dalam promosi produk termasuk penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan maka harus melihat adanya upaya pemilik Merek untuk membentuk pasar dari produk yang bersangkutan. Faktor lainnya adalah apakah terjadi keadaan-keadaan istimewa yang dibenarkan hukum pada Pemilik Merek yang menghambat Pemilik Merek untuk menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan. Faktor-faktor di atas juga harus mempertimbangkan adanya itikad baik dari Pemilik Merek untuk segera menggunakan Mereknya dalam kegiatan perdagangan.

Penentuan penggunaan Merek dalam kegiatan promosi produk dapat dilihat dalam kasus Silberquelle melawan Maselli,¹¹⁰ Silberquelle yang telah memiliki perlindungan hukum atas Merek WELLNESS dalam kelas barang pakaian melakukan pendaftaran Merek dengan Merek WELLNESS-DRINK untuk kelas barang minuman beralkohol. Kegiatan promosi dilakukan Silberquelle dengan memberikan minuman beralkohol WELLNESS-DRINK secara gratis kepada setiap pembeli produk pakaian WELLNESS yang dijual. Kegiatan promosi ini tidak dianggap sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan karena tidak terdapat transaksi jual beli minuman beralkohol dalam jual beli pakaian tersebut sehingga Merek WELLNESS dinyatakan tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.

4.1.3 Penggunaan Merek di Internet

Perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat mengakibatkan Pemilik Merek tidak hanya mempromosikan produknya lewat iklan di media cetak ataupun di media elektronik, tetapi juga melalui internet. Pemilik Merek menggunakan media

¹¹⁰ Lihat putusan ECJ Case C-495/07.

internet untuk memperkenalkan perusahaan sekaligus mempromosikan produk dan menggunakan Mereknya dalam media internet. Penggunaan Merek di internet ini menimbulkan permasalahan ketika menentukan apakah penggunaan Merek di internet merupakan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Untuk menyatakan penggunaan Merek di internet sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, maka harus melihat apakah maksud dari pemilik website menggunakan Merek di websitenya dan apakah pengguna internet menganggap mengerti website tersebut atau tidak.¹¹¹

Permasalahan penggunaan Merek di internet sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dapat dilihat dalam kasus *Euromarket Designs Incorporated* melawan *Peters and another*.¹¹² Penggunaan nama domain www.crateandbarrel.ie oleh Peters tidak dianggap sebagai penggunaan Merek di Inggris. Merek *Crate & Barrel* merupakan Merek yang dilindungi di Inggris atas nama *Euromarket Designs Incorporated*. Sedangkan, Peters merupakan pemilik toko swalayan di Irlandia dengan Merek *Crate & Barrel* dan tidak pernah menjual produk yang berasal dari Inggris ataupun menjual produk di Inggris. Hakim tidak menganggap penggunaan Merek pada nama domain tersebut sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Peters sebagai pemilik Merek di Internet tidak pernah menjual produk di Inggris atau melakukan kegiatan bisnis apapun di Inggris.

¹¹¹ Jeremy Philips, *Trademark Law: A Practical Anatomy*, (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 574-575.

¹¹² "Genuine Use of Trademark", < <http://www.jenkins.eu/mym-spring-2001/genuine-use-of-a-trade-mark.asp>>, 17 Februari 2009.

- b. Bahwa penggunaan nama domain www.crateandbarrel.ie menunjukkan bahwa Merek berada di Negara Irlandia dan pengguna internet dianggap mengetahui bahwa penggunaan “.ie” menunjukkan bahwa Merek tersebut berada di Irlandia dan tidak berada di Inggris.

Dua alasan di atas menunjukkan bahwa maksud pemilik Merek dan persepsi pengguna internet menentukan apakah penggunaan Merek di internet dianggap sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan atau tidak. Hal ini juga harus sesuai dengan prinsip dan konsep hukum Merek yang mewajibkan pemilik Merek menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan. Dalam kasus ini, Peters sebagai pemilik Merek yang digunakan di media internet tidak melakukan aktivitas kegiatan perdagangan di Inggris sehingga tidak dapat disebut sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Terkait dengan penerapan konsep hukum Merek dan prinsip-prinsip penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan terhadap penggunaan Merek di internet dapat kita lihat masih dalam kasus *Euromarket Designs Incorporated melawan Peters and another*. Namun, dalam hal ini, Peters berkedudukan sebagai penggugat. Kasus ini bermula ketika Euromarket yang berkedudukan di Amerika Serikat menawarkan bagi siapa saja yang ingin memberikan hadiah kepada teman atau keluarga yang melangsungkan pesta pernikahan di Amerika Serikat untuk membeli hadiah di toko *Crate & Barrel* milik Euromarket melalui internet dan pembayaran dengan kartu kredit. Kemudian Euromarket akan mengantarkan barang yang dipesan kepada orang yang menikah tersebut. Penggunaan internet yang melintas batas negara menyebabkan konsumen Inggris turut memesan barang tersebut. Namun, hakim Inggris tidak menganggap penggunaan Merek di internet tersebut sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan di negara Inggris. Alasan pertama adalah walaupun konsumen memesan barang dari Inggris namun pengemasan barang dilakukan di luar Inggris dan tidak ada bukti yang menunjukkan

adanya katalog (daftar barang-barang yang dijual) yang beredar di Inggris. Alasan kedua adalah Euromarket tidak dapat menunjukkan bukti bahwa adanya aktivitas kegiatan perdagangan di Inggris dan hanya terdapat kegiatan promosi yang dilakukan di Internet dengan menggunakan Mereknya dan itu tidak cukup untuk dianggap sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Dalam kasus di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Merek di internet juga harus memenuhi prinsip-prinsip penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan sehingga tidak selalu penggunaan Merek di internet dianggap sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.

4.1.4 Waktu dan Tempat Penggunaan Merek Dalam Kegiatan Perdagangan

Penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa harus dilakukan di wilayah negara dimana Merek itu didaftar dan dilindungi. Dalam Undang-undang Merek, menjelaskan bahwa Hak Atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek.¹¹³ Jadi hak pemilik Merek untuk menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan hanya dapat digunakan dalam wilayah yurisdiksi negara Indonesia kecuali Pemilik Merek menggunakan hak prioritas untuk mendaftarkan di negara lain. Tetapi, untuk menentukan adanya penggunaan Merek di Indonesia maka wilayah yang dibuktikan adalah wilayah Indonesia.

Mengenai waktu penggunaan Merek, pemilik Merek dapat menggunakan Merek yang dimilikinya sebelum terbitnya Sertifikat Merek walaupun perlindungan hukum baru berlaku setelah terbitnya Sertifikat Merek. Perlindungan hukum diberikan kepada Merek dihitung sejak tanggal penerimaan selama jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Permasalahan timbul ketika waktu

¹¹³ Lihat definisi Hak Atas Merek dalam Pasal 3 Undang-undang Merek.

penggunaan Merek baru dilakukan setelah diajukan permohonan penghapusan pendaftaran Merek. Undang-undang Merek dalam penjelasan mengenai pemakaian terakhir mengatur bahwa masih beredarnya barang dalam masyarakat setelah adanya pemakaian terakhir tidak dihitung sebagai waktu penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan sehingga Undang-undang membedakan antara peredaran barang dalam kegiatan perdagangan dengan beredarnya barang di masyarakat. Sehingga penggunaan Merek setelah disampaikannya permohonan penghapusan pendaftaran Merek maka itu tidak dianggap sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan karena dianggap semata-mata untuk mempertahankan perlindungan hukum atas Merek.

4.1.5 Keadaan-keadaan Istimewa Sebagai Pengecualian dari Penggunaan Merek

Dalam Undang-undang Merek hanya menentukan ada 3 alasan yang dapat diterima sebagai alasan untuk membenarkan tidak digunakannya Merek dalam kegiatan perdagangan, yaitu:¹¹⁴

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

Ketentuan di atas merupakan salah satu implementasi pengaturan *TRIPs Agreement* dimana larangan impor dan regulasi pemerintah dapat menjadi salah satu alasan pembenar untuk tidak menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan. Negara-negara Eropa mengatur lebih jauh dengan memasukkan embargo kegiatan perdagangan terhadap Merek yang dilindungi sebagai salah satu bagian dari larangan import dan kebijakan pemerintah untuk

¹¹⁴ Indonesia [1], Undang-undang Merek, Pasal 61 ayat (3).

melakukan monopoli terhadap barang yang dilindungi oleh Merek termasuk sebagai salah satu keadaan-keadaan istimewa yang diterima sebagai alasan pembenar untuk tidak menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan. terbatasnya alasan-alasan untuk membenarkan tidak digunakannya Merek dan belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai hal ini membuat hakim harus melihat apakah keadaan yang terjadi diluar kontrol Pemilik Merek sehingga Merek tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk membuktikan adanya penggunaan Merek yang belum menyentuh konsumen akhir atau masih dalam tahap distribusi.

4.2 PEMBUKTIAN PENGGUNAAN MEREK DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

Dalam membuktikan adanya Merek yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Menurut Prof. Sudikno, membuktikan sesuatu yang tidak ada atau tidak terjadi sangatlah sukar dibandingkan membuktikan sesuatu yang terjadi.¹¹⁵ Misalkan, membuktikan seseorang tidak mempunyai hutang lebih sulit membuktikan daripada membuktikan seseorang mempunyai hutang. Kesukaran tersebut juga terjadi dalam membuktikan tidak digunakannya Merek dalam kegiatan perdagangan. Menurut Gunawan Suryomurcito,¹¹⁶ untuk membuktikan suatu Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan dengan pembuktian tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei pasar dengan membuktikan Merek apa saja yang beredar dalam kegiatan perdagangan. Apabila Merek yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar Merek yang beredar dalam

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Ed.6, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 135.

¹¹⁶Gunawan Suryomurcito adalah Konsultan hak kekayaan intelektual pada Suryomurcito & Co. Wawancara dilakukan di Kantor Suryomurcito & Co di Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kavling V-TA, Jakarta pada tanggal 6 Maret 2009.

kegiatan perdagangan maka dapat disimpulkan bahwa Merek yang bersangkutan tidak beredar dalam kegiatan perdagangan.

Faktor lain yang menyebabkan adanya kesulitan dalam membuktikan adanya Merek yang tidak digunakan disebabkan regulasi yang terlalu umum dimana pengaturan penghapusan pendaftaran Merek dalam Undang-undang Merek masih belum mengatur secara jelas mengenai Merek yang tidak digunakan dan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Hal ini menimbulkan banyak penafsiran di kalangan ahli hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada akhirnya, hakim yang menilai penafsiran-penafsiran tersebut dalam bentuk putusan. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam putusan-putusan tersebut hakim tidak memberikan perumusan mengenai apakah yang dimaksud dengan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan sehingga penafsiran-penafsiran tetap berlangsung hingga saat ini.

Dalam proses pembuktian persidangan, beban pembuktian untuk membuktikan Merek yang tidak digunakan merupakan beban penggugat dan tidak layak dipikulkan kepada pihak lawan. Hal ini diterapkan dalam Putusan MA No. 158 K/Sip/1954,¹¹⁷ yang menegaskan bahwa dalam perkara ini penggugat mendalilkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan, telah 3 tahun lamanya tidak dipakai. Dalam hal tersebut penggugat harus membuktikan Merek yang tidak digunakan tersebut dan tidak tepat memikulkan beban pembuktian kepada pihak lawan untuk membuktikan Merek yang tidak digunakan tersebut. Penerapan yang melarang pembebanan dipikulkan kepada pihak lawan mengenai hal yang bersifat negatif ini pada dasarnya masih dalam kerangka yang digariskan oleh Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR. Hanya ke dalamnya ditambah asas kepatutan dengan jalan membebaskan pihak yang mengajukan hal negatif dari beban wajib bukti.

¹¹⁷ Mahkamah Agung, *Rangkuman Yuriprudensi (RY) MA Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata*, 1997, Proyek Yurispudensi MA, hal.212, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal.531.

Dalam perkembangannya, pembebanan pembuktian dibagi secara proporsional. Pada dasarnya, pembebanan ini tetap berpedoman pada ketentuan umum pembebanan wajib bukti berdasarkan pembuktian sesuai dengan dalil yang dikemukakan para pihak. Namun, pedoman ini diproporsionalkan sesuai dengan kepatutan dengan cara membebaskan tergugat dari wajib bukti apabila penggugat gagal membuktikan dalilnya.¹¹⁸ Dalam suatu perkara ada kemungkinan ada ketidakseimbangan bobot kesulitan pembuktiannya dimana tergugat memiliki tingkat yang lebih ringan dan penggugat lebih berat. Oleh karena itu, wajib bukti dipikulkan kepada pihak yang lebih ringan bobot kesulitan pembuktiannya. Penerapan pembebanan ini dapat dilihat dari Putusan MA No.211 K/Pdt/1987 dimana system pembuktian diterapkan berdasarkan *stelplicht* (kewajiban pembuktian):¹¹⁹

- a. Pembebanan pembuktian dipikulkan kepada pihak yang lebih mudah membuktikan dalilnya;
- b. Dalam perkara ini, dalil gugatan adalah hak waris atas tanah berperkara, sedang dalil bantahan tanah berperkara telah dibeli oleh pewaris;
- c. Ditinjau dari kebiasaan, dalil tergugat lebih mudah membuktikannya dari dalil penggugat, karena pada umumnya jual beli tanah dituangkan dalam bentuk akta (PPAT atau bawah tangan);
- d. Ternyata tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya jual beli dari pewaris (orang tua penggugat), dengan demikian penggugat dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya.

Pembebanan secara proporsional juga sudah diterapkan dalam perkara Merek yang tidak digunakan, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 012K/N/2002 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 12 PK/N/HaKI/2003. Dalam perkara ini, tergugat tidak berhasil membuktikan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dan

¹¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.531.

¹¹⁹ Varia Peradilan, No.100 Tahun IX, (Januari 1994), hal. 41, sebagaimana dikutip Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal.533.

sebaliknya penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya. Dalam Putusan MA tersebut dalam pertimbangannya terlebih dahulu melihat bahwa tergugat gagal membuktikan dalil bantahannya sedangkan kemudian melihat bahwa penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan beban pembuktian Merek yang tidak digunakan adalah memikulkan beban pembuktian kepada tergugat terlebih dahulu daripada penggugat karena tergugat dianggap memiliki bobot kesulitan pembuktiannya lebih ringan dibandingkan dengan penggugat dan tergugat juga memiliki beban wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya.

Sedangkan apabila pembuktian dilakukan sendiri oleh Ditjen HKI dalam rangka inisiatif untuk menghapus Merek atas prakarsa sendiri, Ditjen HKI dapat melakukan *Hearing* (mendengarkan keterangan) dengan Pemilik Merek. Kepada Pemilik Merek, Ditjen HKI dapat membebaskan untuk membuktikan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Jika Pemilik Merek tidak dapat membuktikan, Ditjen HKI berwenang menarik “anggapan” hukum bahwa Merek telah tidak digunakan. Untuk mendukung “anggapan” hukum tersebut Ditjen HKI dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk menemukan fakta apakah Merek telah digunakan atau tidak. Apabila terbukti Merek telah tidak digunakan maka Ditjen HKI berwenang untuk melakukan penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa sendiri.

Untuk peredaran barang yang memiliki regulasi tentang pengedaran barang tersebut maka untuk membuktikan adanya penggunaan Merek relatif lebih mudah dibandingkan membuktikan penggunaan Merek yang tidak mempunyai regulasi yang mengatur peredarannya. Hal ini dikarenakan penggunaan Merek dapat dilihat dari izin peredaran barang atau jasa yang bersangkutan. Jika tidak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa produk tersebut tidak beredar dalam kegiatan perdagangan atau walaupun beredar maka termasuk barang illegal.

Dalam putusan-putusan pengadilan dapat dilihat adanya metode untuk menentukan Merek telah tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan

Salah satu cara untuk menentukan suatu Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa adalah melalui dokumentasi perizinan. Perizinan ini harus dipenuhi oleh suatu pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau mendistribusi suatu produk kepada konsumen.

Salah satu bentuk perizinan yang dapat mengindikasikan suatu Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa adalah Izin Badan POM. Izin ini merupakan bentuk pengawasan Pemerintah cq Departemen Kesehatan cq Badan Pengawasan Obat dan Makanan (“Badan POM”) terhadap asal usul suatu produk, alur distribusi produk serta legalisasi suatu produk untuk beredar dan dikonsumsi oleh konsumen di wilayah Republik Indonesia. Bilamana suatu produk dengan Merek tertentu telah mempunyai registrasi izin BPOM RI maka produk dengan Merek tersebut dapat dikatakan produk legal dan memenuhi standar kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 140/Menkes/Per/III/1991 yaitu sebagai berikut:

“Alat Kesehatan, Kosmetik dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga yang diedarkan atau dijual di wilayah Indonesia, harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan Cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (sekarang bernama Badan POM).”

Dalam ketentuan di atas mengatur bahwa barang yang termasuk ke dalam jenis alat kesehatan, kosmetik dan pembekalan kesehatan rumah tangga harus mendapat izin dari Departemen Kesehatan Cq. Badan POM. Dengan kata lain, apabila barang yang termasuk jenis di atas tidak terdapat izin edar dari Badan POM maka barang tersebut adalah barang ilegal.

Izin BPOM diakui sebagai metode menentukan Merek telah tidak digunakan dapat dilihat dari kasus Merek SEHAT¹²⁰ antara PT. Sinar Antjol sebagai Penggugat melawan Suryadi Rusli sebagai Tergugat.

¹²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 026K/N/HaKI/2003 dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Merek/2003/PN,Niaga.Jkt.Pst.

Kasus ini bermula ketika Penggugat yang telah mendaftarkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan POM sejak tanggal 7 Pebruari 1996 bermaksud untuk mendaftarkan Merek SEHAT pada Direktorat Merek. Namun, ternyata oleh Tergugat telah terdaftar Merek dagang SEHATT daftar No. 393908 tanggal 26 September 1997 sehingga Penggugat tidak dapat mendaftarkan Merek SEHAT karena berada di kelas barang yang sama. Menurut Penggugat, setelah ditelusuri dan dilakukan oleh penyidikan oleh Penggugat ternyata Merek SEHATT milik Tergugat tidak ditemukan di pasaran Indonesia. Kemudian Penggugat mengajukan bukti izin Badan POM yang menerangkan bahwa Merek Penggugat telah terdaftar dan disetujui oleh Badan POM sedangkan Merek Tergugat tidak terdaftar sehingga produk dengan Merek Tergugat tidak beredar dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa. Pengakuan izin Badan POM dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada tingkat kasasi berikut ini

“Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (Bukti P-9) mewajibkan alat kesehatan, kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diedarkan/dijual di wilayah Indonesia untuk didaftarkan pada Departemen Kesehatan Cq Direktorat Jenderal pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan dari Bukti P5 terlihat bahwa produk kosmetika Merek SEHATT daftar No. 393908 atas nama Tergugat tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kosmetika Merek SEHATT milik Tergugat tidak boleh atau setidaknya tidak beredar dalam kegiatan perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran dan karenanya tuntutan Penggugat agar Merek SEHATT daftar No. 393908 atas nama Tergugat dihapuskan adalah beralasan.”

Dari pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa Izin Badan POM memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan Merek telah tidak digunakan khususnya Merek yang melekat pada produk alat kesehatan, kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Selain dokumentasi perizinan, dokumentasi yang dapat digunakan adalah surat keterangan dari departemen atau instansi yang mempunyai kewenangan terkait klasifikasi barang atau jasa Merek yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dalam penghapusan pendaftaran Merek UNITED¹²¹ yang dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI. Ditjen HKI dalam melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan Merek UNITED dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa mendapat surat keterangan dari Departemen Pertambangan dan Energi dimana Merek UNITED termasuk klasifikasi barang pelumas minyak dan lemak untuk industry dan makanan – bahan bakar – minyak sari untuk motor, bahan penerangan dan lilin. Surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Merek UNITED tidak memiliki izin untuk beredar dalam kegiatan perdagangan barang dalam klasifikasi barang yang dilindungi terhadap Merek UNITED. Surat keterangan tersebut dijadikan sebagai salah satu bukti yang menguatkan dugaan bahwa Merek UNITED tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Akhirnya, dengan ditambahkan bukti survei pasar oleh tim penyidik yang dibentuk Direktorat Merek yang menghasilkan bukti bahwa pelumas minyak dengan Merek UNITED tidak ditemukan dalam peredaran kegiatan perdagangan barang maka Merek UNITED dihapus dari Daftar Umum Merek oleh Ditjen HKI atas prakarsanya sendiri..

2. Survei

Survei biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan netral untuk melakukan penelitian. Dalam kaitannya dalam menentukan suatu Merek telah tidak digunakan, survei digunakan untuk membuktikan apakah produk dengan Merek yang bersangkutan beredar dalam peredaran barang dan/atau jasa atau tidak. Macam-macam survei yang biasanya dilakukan adalah dengan melakukan penelitian terhadap toko-toko grosir (*wholesaler grosir*) untuk

¹²¹ Lihat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 013K/N/2002 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 06 PK/N/HaKI/2003.

mengetahui apakah produk yang memuat Merek yang bersangkutan terdapat di toko-toko tersebut atau tidak. Bentuk survei lainnya adalah dengan penelitian pasar (*market survey*). Penelitian pasar ini dilakukan untuk memeriksa Merek yang bersangkutan beredar dalam kegiatan perdagangan atau tidak. Penelitian pasar biasanya dilakukan dengan wawancara dengan penjual eceran atau pengecer. Bentuk survei lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit eceran dimana auditor melakukan kunjungan terhadap outlet eceran untuk mengecek dan mencatat pembelian-pembelian eceran, persediaan barang dan harga jual seluruh Merek dan perusahaan. Tujuan audit eceran juga untuk memeriksa apakah Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan atau tidak.

“bahwa sebaliknya Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya dapat membuktikan bahwa rokok dengan Merek DAVIDOFF yang ditemukan dalam market survei adalah produksi Penggugat dan begitu pula dari hasil penelitian grosir (*wholesaler survei*) di 10 (sepuluh) toko grosir di Jakarta dan 10 (sepuluh) toko grosir di Medan tidak ditemukan rokok Merek DAVIDOFF milik Tergugat melainkan produksi Penggugat.”

Pertimbangan hakim dalam proses kasasi di atas diperkuat oleh pertimbangan hakim pada proses Peninjauan Kembali dimana pertimbangannya menyatakan bahwa hakim pada tingkat kasasi telah menerapkan hukum yang benar bahwa tidak ditemukan Merek atas nama Tergugat dalam kegiatan perdagangan.

4.3 ANALISIS HUKUM

Pengaturan penghapusan pendaftaran Merek pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan merek-merek yang tidak dipergunakan dari Daftar Umum Merek. Hal ini sejalan dengan konsep hukum Merek dimana perlindungan hukum atas Merek hanya diberikan kepada Merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sebaliknya, Merek yang tidak digunakan seharusnya tidak mendapat perlindungan hukum karena Merek tersebut bukanlah Merek dalam arti yang “sebenarnya”

sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Merek menyatakan bahwa

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Dalam definisi dapat dilihat bahwa untuk mendefinisikan Merek terdapat 2 syarat untuk dapat disebut sebagai Merek, yaitu tanda (yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut) yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka Merek tersebut tidak dapat mendapat perlindungan hukum. Permasalahannya adalah bagaimana melakukan pengawasan terhadap Merek agar memenuhi 2 syarat di atas.

Untuk memenuhi syarat memiliki daya pembeda, pengawasan dilakukan dengan memasukkan Merek yang tidak memiliki daya pembeda menjadi Merek yang tidak didaftarkan. Pengertian Merek yang tidak dapat didaftarkan mengandung arti bahwa Merek dengan tidak memiliki daya pembeda dilarang untuk didaftarkan. Apabila benar-benar didaftarkan maka permohonan pendaftaran Merek tersebut tidak akan diberi tanggal penerimaan dan tidak akan ada pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan untuk pengawasan terhadap syarat digunakan dalam kegiatan perdagangan tidak dilakukan dalam tahap pendaftaran Merek. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan mewajibkan pemilik Merek untuk membuat pernyataan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan ketika mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan. Pengawasan lainnya adalah dengan diadakannya upaya hukum penghapusan pendaftaran Merek jika Merek tersebut dapat dibuktikan tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Di sisi lain, pengawasan terhadap digunakan dalam kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan membebaskan kewajiban administrasi tambahan bagi Pemilik Merek sebagaimana sudah diterapkan di Filipina.

Kewajiban administrasi Pemilik Merek tersebut adalah kewajiban Pemilik Merek untuk membuat pernyataan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dalam periode tertentu selama jangka waktu perlindungan hukum diberikan atas Merek tersebut disertai dengan menunjukkan contoh produk yang dijual dalam kegiatan perdagangan atau bukti lain yang menunjukkan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Kewajiban administrasi Pemilik Merek ini dapat membuat proses pembuktian dalam persidangan menjadi lebih mudah. Apabila Pemilik Merek melakukan kewajibannya, bukti pelaporan dan penunjukkan bukti penggunaan barang dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Apabila Pemilik Merek tidak melakukan kewajibannya, Ditjen HKI dapat memberikan pemanggilan setelah jangka waktu tertentu. Apabila pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut maka Ditjen HKI dapat melakukan penghapusan Merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Apabila dalam periode tertentu Pemilik Merek merasa dirugikan maka hal tersebut dapat diajukan ke persidangan. Namun, bentuk pengawasan ini belum diatur dalam Undang-undang Merek sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemilik Merek atau Pemegang Merek untuk melaporkan telah menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Pengawasan-pengawasan ini dilakukan selain untuk menjaga arti Merek yang sebenarnya tetapi juga untuk mempertahankan fungsi Merek sebagai “*a guarantee the trademark as an indication of origin*”. Fungsi Merek tersebut tidak akan terpenuhi jika Merek tersebut tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Konsumen tidak akan mengenal Merek tersebut karena Merek tersebut tidak ditemukan dalam pasar sehingga Merek tersebut tidak memiliki fungsi sama sekali sebagai “Merek” dan patut dihapus dari Daftar Umum Merek.

Persyaratan Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan, tidak hanya memerlukan pengawasan tetapi juga memerlukan pengaturan yang jelas. Namun, dalam Undang-undang Merek tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai hal ini. Bahkan, Undang-undang Merek tidak memberikan

definisi mengenai apakah yang dimaksud dengan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan dapat kita lihat dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan dalam alur peredaran barang atau jasa di Indonesia, yaitu:

a. Produksi

Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dan dilakukan oleh 1 pihak yaitu produsen. Artinya, konsumen tidak ada peran sama sekali dalam kegiatan produksi dan murni kegiatan yang dilakukan oleh produsen. Dalam hal ini, produsen biasanya merupakan Pemilik Merek atau Pemegang Merek. Produsen dalam memproduksi barang atau jasa sudah melekatkan Merek dalam produknya. Apabila produsen tidak memproduksi barang atau jasa dengan Merek yang telah didaftar dan dilindungi maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya penggunaan Merek karena produknya tidak ada. Apabila hal ini terjadi, maka sudah secara jelas dan nyata Merek tidak digunakan oleh Pemilik Merek atau Pemegang Merek karena tidak adanya kegiatan produksi sama sekali.

Permasalahannya adalah kegiatan produksi sudah berlangsung dan sudah dihasilkan produk dengan Merek yang bersangkutan tetapi tidak disertai dengan penjualan/pemasaran bahkan tidak ada pendistribusian. Artinya, produk yang dihasilkan tidak dijual kepada konsumen atau tidak menyentuh pihak ketiga.

Penggunaan Merek yang hanya sebatas kegiatan produksi tersebut tidak dianggap sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Alasan pertama adalah Merek yang sudah didaftar dan dilindungi tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan, tidak ada sama sekali transaksi perdagangan terhadap produk tersebut. Dalam hal ini Merek hanya digunakan dalam kegiatan internal yang tidak dianggap sebagai kegiatan yang menunjukkan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Alasan kedua adalah konsumen tidak mengetahui keberadaan Merek karena Merek tidak menemukan Merek tersebut dalam pasar. Akibatnya, Merek tidak berfungsi sebagai tanda pembeda dengan produk yang lain. Alasan ketiga adalah adanya itikad tidak baik dari Pemilik Merek atau Pemegang Merek untuk tidak menggunakan Merek tersebut dalam kegiatan komersial. Kewajiban Pemilik Merek atau Pemegang Merek untuk menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan tidak dipenuhi karena hanya digunakan sebatas kegiatan produksi sehingga dapat dianggap adanya itikad tidak baik dari Pemilik Merek atau Pemegang Merek untuk tidak menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Permasalahan lainnya adalah bagaimana menentukan pemakaian terakhir dalam kegiatan produksi dimana dalam Undang-undang Merek pemakaian terakhir adalah penggunaan Merek pada produksi atau jasa yang diperdagangkan. Untuk mempermudah menentukan pemakaian terakhir adalah dengan melihat produk yang bersangkutan dimana produsen diwajibkan untuk mencantumkan tanggal pembuatan pada produk yang dihasilkan. Hal ini merupakan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.¹²² Hal ini dapat digunakan jika secara nyata terdapat produk yang dihasilkan oleh produsen.

Namun, penggunaan Merek yang hanya sebatas kegiatan produksi dapat dianggap sebagai penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan apabila terdapat alasan yang dibenarkan untuk tidak menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan.

b. Distribusi

Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen yaitu dengan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Pihak yang melakukan distribusi

¹²² Indonesia [3], Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun , TLN No. 3821, Pasal 8 ayat (1).

adalah distributor. Pemilik Merek atau Pemegang Merek sebagai produsen mendistribusikan barang atau jasa untuk kemudian dijual oleh distributor kepada konsumen. Untuk menentukan adanya penggunaan Merek dalam tahap distribusi harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. Apabila merumuskan penggunaan Merek sebagai “*commercial use*” maka penggunaan Merek dalam tahap distribusi tidak dianggap sebagai penggunaan Merek karena “*commercial use*” merumuskan penggunaan Merek dalam tahap penjualan atau jika Merek menyentuh konsumen akhir saja. Namun, dalam perumusan *genuine use* masih dapat menganggap penggunaan Merek dalam tahap distribusi sebagai penggunaan Merek dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu. Perumusan “*genuine use*” ini melindungi Pemilik Merek atau Pemegang Merek yang beritikad baik untuk tetap menggunakan Merek sampai menyentuh konsumen akhir.

Pada tahap distribusi, apabila produk dengan Merek yang bersangkutan sudah dipajang dalam toko dan telah terjadi transaksi dengan konsumen, maka “*commercial invoice*”¹²³ dapat dijadikan sebagai bukti untuk menunjukkan adanya penggunaan Merek

Permasalahan timbul apabila produk yang sudah ada di distributor tidak menyentuh konsumen. Dalam hal ini harus dilihat bagaimanakah karakteristik dari barang atau jasa yang bersangkutan dan juga karakteristik pasarnya. Apakah ada upaya-upaya Pemilik Merek agar Merek tersebut sampai ke konsumen akhir. Faktor-faktor tersebut untuk melihat adanya itikad baik Pemilik Merek untuk menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan dan untuk melihat apakah terjadi keadaan-keadaan khusus yang menjadi pengecualian.

c. Penjualan

Kegiatan penjualan dapat dilakukan oleh produsen atau melalui distributor. Dalam kegiatan penjualan sudah dapat dianggap sebagai

¹²³ Menurut Ignatius M.T. Silalahi, Commercial invoice adalah Commercial Invoice biasa disebut faktur degang yaitu merupakan nota rincian tentang keterangan barang-barang yang dijual dan harga barang-barang tersebut.

penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan, atau dikenal dengan istilah “*commercial use*”. Namun, penggunaan Merek dalam kegiatan penjualan harus memperhatikan juga apakah penggunaan Merek tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindarkan adanya penghapusan Merek atau dilakukan dengan itikad baik untuk dilakukan terus menerus dalam kegiatan perdagangan. Jika penggunaan Merek hanya dilakukan semata-mata untuk menghindarkan adanya penghapusan pendaftaran Merek maka hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. bukti yang dapat diajukan oleh tergugat adalah “*commercial invoice*” untuk menunjukkan adanya penjualan produk dengan Merek yang bersangkutan kepada konsumen.

Dalam menjawab persoalan definisi penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan di atas, hakim di Indonesia secara tidak langsung telah memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan walaupun dalam pertimbangan putusannya tidak menegaskan dengan jelas apakah yang dimaksud dengan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Prinsip dasar pertama adalah Merek harus ditemukan dalam peredaran barang atau jasa (pasar). Hal ini membuat para pihak harus membuktikan apakah Merek ditemukan dalam peredaran barang atau jasa. Pihak penggugat biasanya menggunakan bukti hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen untuk membuktikan Merek yang digugat tidak ditemukan dalam peredaran barang atau jasa. Sebaliknya, pihak tergugat dapat menunjukkan bukti contoh produk Merek yang bersangkutan disertai dengan bukti adanya transaksi jual beli atas produk tersebut dengan konsumen.

Prinsip lainnya adalah produk dengan Merek yang bersangkutan harus memiliki perizinan terkait peredaran barang atau jasa. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis barang yang mengharuskan suatu produk memiliki izin edar agar dapat beredar dalam kegiatan perdagangan sehingga apabila produk tersebut tidak memiliki izin

terkait maka produk tersebut dinyatakan produk ilegal. Prinsip terakhir ini mengindikasikan bahwa suatu Merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa harus memenuhi ketentuan sebagai produk legal untuk dapat dinyatakan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini mempunyai pengecualian dimana terdapat peredaran barang atau jasa yang tidak ada memiliki regulasi perizinan maka untuk membuktikan penggunaan tidak dapat memakai prinsip ini.

Melihat perumusan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perumusan penggunaan Merek di Indonesia mengikuti teori "*commercial use*" dimana penggunaan Merek harus secara nyata dan jelas terdapat dalam kegiatan perdagangan. Namun, teori ini kemudian berkembang dalam putusan pengadilan dalam kasus penghapusan Merek DAVIDOFF. Dalam perkara ini, hakim melihat walaupun Merek telah digunakan dalam produksi, tetapi hal itu tidak cukup membuktikan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Ada beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan selain fakta bahwa Merek telah digunakan. Faktor-faktor tersebut adalah itikad baik dari Pemilik Merek untuk terus menerus menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan. Itikad baik dari Pemilik Merek mutlak diperlukan karena penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan harus dilakukan secara terus menerus sehingga penggunaan Merek tidak boleh hanya dilakukan semata-mata hanya untuk mempertahankan perlindungan hukum atau menghindari terjadinya penghapusan pendaftaran Merek. Faktor lainnya yang harus dilihat adalah karakteristik dari masing-masing barang atau jasa karena masing-masing barang atau jasa tersebut berbeda satu sama lain. Hal ini juga menyebabkan untuk menentukan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan harus memperhatikan karakteristik dari pasar barang atau jasa yang bersangkutan. Faktor terakhir adalah kemampuan pemilik Merek untuk menggunakan Merek dalam kegiatan barang atau jasa. Faktor terakhir

ini untuk melihat apakah Pemilik Merek mengalami keadaan-keadaan istimewa yang dapat diterima oleh hukum sehingga mempengaruhi kemampuan Pemilik Merek dalam menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan. Misalkan, walaupun hasil produksi Pemilik Merek sedikit dalam jangka waktu perlindungan namun terjadi keadaan-keadaan istimewa pada Pemilik Merek tersebut maka itu cukup untuk membuktikan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan. Namun, faktor ini tidak dapat berdiri sendiri karena faktor ini harus juga melihat apakah ada itikad baik dari Pemilik Merek untuk menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan.

Dari faktor-faktor di atas menunjukkan adanya penerapan doktrin “*genuine use*” dalam merumuskan penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan tidak cukup dibuktikan dengan adanya Merek dalam kegiatan perdagangan, Namun perlu dibuktikan apakah penggunaan Merek tersebut hanya dilakukan untuk mempertahankan perlindungan hukum atau menghindari adanya penghapusan pendaftaran Merek atau tidak? Apakah penggunaan Merek tersebut sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang selama jangka waktu tertentu? Apakah penggunaan Merek tersebut dilakukan atas itikad baik oleh Pemilik Merek? Semua pertanyaan di atas menjadi penting untuk melindungi Pemilik Merek yang memiliki itikad baik untuk menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan namun mengalami keadaan-keadaan istimewa yang dapat diterima oleh hukum namun tidak diatur undang-undang dan mencegah adanya penggugat yang beritikad tidak baik.

Perumusan penggunaan Merek sebagai “*commercial use*” tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut sebagai pertimbangan untuk menentukan suatu Merek digunakan. “*Commercial use*” hanya mengenal alasan-alasan yang bersifat formal dalam arti alasan tersebut harus diwujudkan dalam peraturan tertulis tanpa melihat keadaan-keadaan khusus yang mungkin terjadi pada Pemilik Merek seperti

itikad baik Pemilik Merek, *force majeure* ataupun kemampuan perusahaan. Sebaliknya, perumusan penggunaan Merek sebagai “*genuine use*” tidak hanya melihat fakta bahwa adanya Merek dalam kegiatan perdagangan tetapi juga melihat itikad baik Pemilik Merek dan faktor-faktor lainnya. Jadi, penggunaan Merek sebagai “*genuine use*” memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan penggunaan Merek sebagai “*commercial use*”.

Perumusan penggunaan Merek sebagai “*commercial use*” tidak lagi relevan untuk merumuskan penggunaan Merek di Indonesia. “*Commercial use*” tidak menentukan seberapa luas wilayah kegiatan perdagangan untuk menentukan adanya penggunaan Merek sedangkan luas wilayah kegiatan perdagangan di Indonesia sangat luas. Hal ini dapat menyebabkan “*commercial use*” tidak melindungi Pemilik Merek yang belum mampu menggunakan Merek dalam skala nasional tetapi memiliki itikad baik untuk tetap menggunakan Merek tersebut. Pemilik Merek yang berstatus pengusaha lokal yang hanya mampu menggunakan Merek dalam skala lokal harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, untuk menentukan adanya penggunaan Merek dalam kegiatan perdagangan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain selain adanya Merek dalam kegiatan perdagangan. Dengan kata lain, perumusan penggunaan Merek sebagai “*genuine use*” lebih tepat diterapkan dalam hukum Merek di Indonesia.

BAB 5 PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan dan putusan-putusan pengadilan juga tidak merumuskan kriteria-kriteria untuk menentukan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Namun, dalam kasus DAVIDOFF hakim mengakui bahwa untuk menentukan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan tidak cukup dengan kriteria adanya merek dalam peredaran barang atau jasa tetapi juga memperhatikan kriteria-kriteria yang lain.

Pertimbangan kriteria-kriteria lain selain adanya merek dalam peredaran barang atau jasa tersebut membuktikan bahwa untuk menentukan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan lebih tepat menggunakan perumusan “*genuine use*”. Perumusan “*genuine use*” tersebut tidak hanya menekankan pada kriteria adanya merek dalam kegiatan perdagangan, tetapi juga terdapat kriteria-kriteria lain sehingga lebih melindungi pihak yang memiliki itikad baik dalam kegiatan perdagangan. Kriteria dalam *genuine use* lebih luas dibandingkan dengan perumusan *commercial use* dan lebih tepat digunakan dalam pengaturan hukum merek di Indonesia. Kriteria-kriteria untuk menentukan adanya penggunaan merek tersebut adalah

- i. Apakah penggunaan merek dilakukan semata-mata untuk mempertahankan perlindungan hukum atau menghindari dihapusnya merek tersebut dari Daftar Umum Merek;
- ii. Apakah terdapat keadaan-keadaan khusus yang mempengaruhi penggunaan merek dalam perdagangan;
- iii. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemilik Merek untuk menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan;

- iv. Penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan harus memperhatikan karakteristik dari barang atau jasa yang bersangkutan maupun pasar dari barang atau jasa tersebut;
 - v. Itikad baik dari Pemilik Merek untuk menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan;
2. Metode-metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek telah tidak digunakan adalah dengan membuktikan merek ditemukan dalam peredaran barang atau jasa (pasar) atau tidak. Terdapat 2 kemungkinan dalam menentukan suatu merek telah tidak digunakan. Kemungkinan pertama adalah jika produk dengan merek yang bersangkutan sama sekali tidak terdapat proses produksi. Maka untuk menentukan merek telah tidak digunakan dapat dilakukan dengan melakukan survey pasar untuk membuktikan adanya merek dalam kegiatan perdagangan. Metode lainnya adalah dengan melihat izin peredaran barang atau jasa. Metode ini dapat dilakukan terhadap barang atau jasa yang memiliki regulasi yang mengatur peredaran barang atau jasa dari merek yang bersangkutan sehingga untuk menentukan ada atau tidak merek dalam kegiatan perdagangan dapat melihat ada atau tidaknya izin peredaran bagi barang atau jasa yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam penggunaan metode-metode penentuan di atas juga harus memperhatikan kriteria-kriteria penggunaan merek dalam perdagangan dimana untuk menentukan ada atau tidaknya penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Kemungkinan kedua adalah jika merek tersebut pernah diproduksi dan diedarkan dalam kegiatan perdagangan, maka untuk menentukan merek tersebut telah tidak digunakan dapat dilihat dari tanggal produksi yang terdapat dalam produk dan keterangan produsen yang dapat berupa dokumen surat invoice yang berasal dari pemasok bahan baku kepada produsen maupun produsen kepada distributor. Dengan adanya surat invoice ini dapat ditentukan kapankah tanggal produksi produk yang bersangkutan dengan memperhatikan kebiasaan

yang terjadi dalam proses produksi dan karakteristik dari produk yang bersangkutan.

5.2 SARAN

1. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan pelayanan teknis dalam bidang hak kekayaan intelektual harus secara pro aktif memberitahukan dan mengingatkan kepada Pemilik Merek baik pada saat permohonan pendaftaran dan dalam jangka waktu perlindungan untuk menggunakan merek yang sudah memperoleh perlindungan hukum untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan. Ditjen HKI juga harus membuat pencatatan mengenai perjanjian lisensi yang dilakukan Pemilik Merek sehingga hal tersebut memudahkan dalam menentukan pihak yang memiliki hak untuk menggunakan merek yang bersangkutan dalam kegiatan perdagangan.
2. Departemen Hukum dan HAM sebagai pembuat peraturan dalam bidang hak kekayaan intelektual harus melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan perubahan sebagai berikut
 - a. merumuskan apakah yang dimaksud dengan penggunaan barang atau jasa sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran-penafsiran diantara ahli hukum. Perumusan tersebut dapat menggunakan perumusan "*genuine use*" sehingga dengan perumusan tersebut dapat melindungi Pemilik Merek yang memiliki itikad baik.
 - b. membebaskan kewajiban administrasi baru kepada Pemilik Merek berupa membuat pernyataan telah menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan minimal 2 kali selama masa perlindungan hukum atas merek dengan menunjukkan bukti-bukti penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Kewajiban Pemilik Merek tersebut harus bersifat memaksa bagi Pemilik Merek dan harus memiliki sanksi hukum jika tidak dilakukan.

- c. memperluas pengertian alasan-alasan pembenar merek yang tidak digunakan. Dalam Undang-undang merek, alasan-alasan pembenar untuk tidak menggunakan merek hanyalah diakibatkan oleh adanya regulasi atau kebijakan pemerintah tanpa melihat apakah terjadi keadaan-keadaan khusus yang terjadi pada Pemilik Merek yang mempengaruhi ada atau tidaknya penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan, misalkan, *force majeure*. Terjadinya keadaan-keadaan khusus ini harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan apakah keadaan-keadaan tersebut dapat dikecualikan dalam penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan.
3. Pemegang Hak Merek harus secara pro aktif untuk memberitahukan kepada Ditjen HKI mengenai perubahan-perubahan yang terjadi selama jangka waktu perlindungan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain perubahan alamat Pemegang Merek tersebut maupun pemberian izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut.
4. Penerima Lisensi sebagai pelaku usaha harus mencantumkan kode produksi di setiap produk yang dihasilkannya. Hal ini untuk memudahkan dalam menentukan kapan ada pemakaian merek dalam kegiatan produksi dimana nantinya hal ini dapat digunakan Penerima Lisensi untuk mempertahankan merek yang diperolehnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Breen, Garret, dkk. *Intellectual Property Rights: Professional Practical Guides*, ed. Dr Anne-Marie Mooney Cotter. London: Cavendish Publishing Limited. 2003.
- Bryer, Lanning dan Melvin Simensky, ed. *Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions*. New York: JOHN WILEY & SONS, INC, 2002.
- Colston, Catherine. *Principles of Intellectual Property Law*. London: Cavendish Publishing Limited. 1999.
- Dinwoodie, Graeme dan Mark D. Janis, ed. *Trademark Law and Theory*. . Glos: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2007.
- Dutfield, Graham dan Uma Suthersanen. *Global Intellectual Property Law*. Glos: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.
- Elias, Stephen dan Richard Stim. *Trademark: Legal Care for Your Business & Product Name*. Ed.8. Berkeley: Delta Printing Solutions, inc, 2007.
- Gautama, Sudargo. *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Jilid I)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- _____, dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Hasibuan, H.D.Effendy. *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum. 2003.
- Heath, Christopher dan Anselm Kamperman Sanders, ed. *Intellectual Property and Free Trade Agreements*. Portland: Hart Publishing, 2007.
- Kaligis, O.C. *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT.Alumni, 2008.
- Kartajaya, Hermawan. *Positioning, Diferensiasi, dan Brand*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Lindsey, Tim, et. Al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni, 2002.
- Mamudji, Sri. et.Al. *Metode Peneletian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan merek terkenal dari masa ke masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum acara Perdata Indonesia*, Ed.6. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Philips, Jeremy. *Trademark Law: A Practical Anatomy*, New York: Oxford University Press, 2003.
- _____, ed. *Trademarks at the Limit*. Glos: Edward Elgar Publishing Limited, 2006.
- _____. *Trademark Use*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Purba, Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT.Alumni, 2005.

Radjagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit FHUI, 2006.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. cet.IV. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Schwabach, Aaron. *Intellectual Property: A Reference Book*. California: ABC-CLIO, Inc., 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Taplin, Ruth, ed. *Valuing Intellectual Property in Japan, Britain and the United States*. London: Routledge Curzon, 2004.

II. TESIS / DISERTASI

Kusumadara, Afifah. *“Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*. (Disertasi Program Doktor di Fakultas Hukum University of Sidney, 2000).

III. ARTIKEL DAN KARYA LEPAS

A.Zen Umar Purba, “Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (April 2001, volume 13)

Direktorat Merek. *Penegakan Hukum di Bidang Merek*. Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta 28-29 Agustus 2006.

Kato, Hiroshi. *Experience of Japan on the Enforcemet of IPR*. Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta 28-29 Agustus 2006.

_____. *Global Issues on the Enforcement of IPR*. Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta 28-29 Agustus 2006.

Wardoyo. *Penegakan Hukum HKI Dalam Perspektif Kepolisian*. Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta 28-29 Agustus 2006.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN Nomor 42 Tahun 1999. TLN No 3821..

_____. *Undang-undang Tentang Merek*. UU Nomor 15 Tahun 2001. LN Nomor 110 Tahun 2001. TLN No. 4131.

_____. *Undang-undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU Nomor 7 Tahun 1994. LN Nomor 57 Tahun 1994. TLN No. 3564.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Merek*. PP Nomor 23 Tahun 1993. LN Nomor 30 Tahun 1993

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek*. PP Nomor 24 Tahun 1993. LN Nomor 31 Tahun 1993.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Kepres No. 15 Tahun 1997. LN Nomor 32 Tahun 1997.

V. SUMBER LAIN

Ariyanto, Dedi Setiawan, dan M. Agus Yozami. “Dari Intel Untuk Intel.” (<http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“Basic Rules – registered but non-used trademark.” (http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/master/master_of_european_intellectual_property_law/Material%202008/Module%201/Summaries/Trademark/carreras_3.pdf). Diakses tanggal 15 Pebruari 2009.

Bourgognon, Jean-Marie. “Trademark Use On The Internet.” (<http://www.ficpi.org/library/montecarlo99/tminternet1.html>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

Castillo, Eryck. “Demonstrating Use of Trademarks under Mexican Law and Practice.”

(http://www.legal500.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4913&Itemid=93). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“Establish Genuine Use of a Trademark.”
(http://www.humphreys.co.uk/articles/1_trade_marks_domains6.htm).
Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“Genuine Use After La Mer.”
(<http://www.jenkins.eu/mym-spring-2006/genuine-use-after-la-mer-.asp>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“Genuine use and free distribution of goods.”
(<http://class46.eu/2008/11/genuine-use-and-free-distribution-of.html>).
Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“Genuine Use of a Trade Mark.”
(<http://www.jenkins.eu/mym-spring-2001/genuine-use-of-a-trade-mark.asp>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“Hak Atas Kekayaan Intelektual.”
(http://www.depperin.go.id/asp/pelatihan_ikm/haki/haki.pdf). Diakses tanggal 25 Pebruari 2009.

Harris, Matthew dan Rachael Montagnon. “United Kingdom: The ECJ Defines the “Genuine Use” of Trade Marks.”
(<http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=20255>).
Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“How to Set Up Business in Japan : Laws & Regulations on Setting Up Business in Japan”
(http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/laws/section5/page4.html)
Diakses Tanggal 11 Pebruari 2009.

“La Mer Technology Inc v Laboratoires Goemar SA.”
(<http://marklaw.com/resource.htm#Disclaimers>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

Lemley, Mark A dan Stacey L. Dogan. “*Grounding Trademark Law Through Trademark Use.*”
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=961470&rec=1&scabs=1033165). Diakses tanggal 11 Pebruari 2009.

_____, “*The Trademark Use Requirement in Dilution Cases.*”
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1033165).
Diakses tanggal 11 Pebruari 2009.

Lockridge, Lee Ann W, “*When is a Use in Commerce a Noncommercial Use?*,” (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1148285). Diakses tanggal 11 Pebruari 2009.

Janis, Mark. D. dan Graeme B. Dinwoodie. *Lessons from the Trademark Use Debate.*” (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1001130&rec=1&srcabs=1012944). Diakses tanggal 11 Pebruari 2009.

Joelyartini, Siti Tri. “Aspek Hukum HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Dalam Kerangka TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) dan Implementasi Penggunaan Internet di Di Indonesia.” (<http://ditjenkpi.depdag.go.id/images/Bulletin/bulletin%2045.pdf>). Diakses tanggal 25 Pebruari 2009.

McKenna, Mark P. “*Trademark Use and the Problem of Source.*” (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1088479&rec=1&srcabs=977320). Diakses tanggal 11 Pebruari 2009.

“Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).” (<http://adisulistiyono.staff.uns.ac.id/files/2009/03/jadi.pdf>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

Merritt, Laura Peggy. “*Trademark Use on the Internet.*” (http://www.martindale.com/members/Article_Body.aspx?id=490278). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“*Non-Use Revocation Actions in the UK (United Kingdom.*” (<http://www.jenkins.eu/mym-spring-2004/non-use-revocation-actions-in-the-uk-.asp>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“*Oppositions and Cancellation Actions.*” (<http://www.ladas.com/Trademarks/IntTMProtection/IntTM09.html>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“*Proof of Use.*” (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_proof_of_use_en.pdf). Diakses tanggal 2 Maret 2009.

“*Registered Trademark Rights and Trademark Use.*” (<http://www.revomark.co.uk/trademark/registered.htm>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

“*Repealing Of The Trademark- Non Use During An Uninterrupted Period Of Five Years.*” (<http://www.deris.com.tr/Upload/CourtDecision/dec3260e-23a9-43a4-877d-782177e2eee5/08090205.pdf>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

- “Revocation.” (<http://www.ipo.gov.uk/t-afterreg-revoke.htm>).
Diakses tanggal 11 Pebruari 2009.
- “Revocation of registration on grounds of non-use.”
(http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/trademarks/registry/Revocation_of_registration_on_grounds_of_non-use.pdf). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.
- “Revoking a trademark for a reasons of non-use”,
<<http://www.ipo.gov.uk/revokingnonuse.pdf>>, Diakses tanggal 11 Pebruari 2009.
- “Revoking a trade mark for reasons other than non-use.”
(<http://www.ipo.gov.uk/revokingother.pdf>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.
- Spoor, Jaap. “*Taking the Use Requirement Seriously.*”
(http://www.ecta.org/Killarney/CD-Rom-Doc/spoor_PP.pdf). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.
- “Token use does not demonstrate genuine use.”
(http://www.frkelly.com/NewsPublications_Publications_Tokenusedoesnotdemonstrategenuineuse.php). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.
- “Trademark Use By Non-profits.” (<http://ipwars.com/tag/genuine-use/>).
Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.
- “Trademark Use in Opposition / Cancellation Proceedings in the European Community.”
(http://www.ecta.org/position_papers/Trademark%20Use%20in%20Opposition%20survey.doc). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.
- Tranälv, Martin. “How to calculate non-use of trademarks.”
(<http://www.awapatent.com/?id=1953>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.
- “TRIPs dan Pengaruhnya Bagi Peraturan Perundang-undangan Indonesia,”
<<http://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/>>, 28 Oktober 2008.
- “Use it or Lose it!”
(http://www.ajpark.com/library/2006/06/use_or_lose.php). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.
- “Use on free goods is not genuine trade mark use.” (<http://www.morgan-cole.com/7271.html>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

Weckstrom, Katja. "Trademark Dilution, Trade Mark Use and Trademark Law Theory- Is There A Logical Connection?" (http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/ipsc/paper/Katja_WeckstromPaper.pdf). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

"When is use genuine?" (<http://www.jenkins.eu/mym-autumn-2003/when-is-use-genuine-.asp>). Diakses tanggal 17 Pebruari 2009.

