

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**JURIDICAL STUDY ON TRADEMARK CANCELLATION BASED ON  
LAW NUMBER 20 YEAR 2016 CONCERNING MARKS AND  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS**

**Agus Mardianto, Sukirman, Suyadi, M.I. Wiwik Yuni Hastuti, Krishhoe  
Kartika, Maria Mu'ti Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

**Jl. H.R Boenyamin no. 708 Purwokerto**

**e-mail: agus.mardianto@unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Merek merupakan sebuah tanda untuk mengenali produk dan mengetahui kualitas barang. Perlindungan terhadap merek terkenal inilah yang membuat adanya instrumen hukum untuk membatalkan pendaftaran merek pihak lain dengan alasan keterkenalan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baik untuk barang sejenis dan tidak sejenis. Pihak lain tersebut seringkali dianggap memiliki iktikad tidak baik jika mendaftarkan merek yang merupakan merek terkenal. Pada Undang-Undang yang berlaku secara positif saat ini, perlindungan mengenai merek terkenal telah dimasukkan kedalam pengaturan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan IG sehingga dapat dijadikan sebagai dasar adanya perlindungan terhadap merek terkenal. Banyak permasalahan merek terjadi pada merek terkenal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan metode pendekatan undang undang atau *state approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan juga metode pendekatan analitis atau *analytical approach*. Hasil penelitian mengungkapkan pembatalan merek merupakan sebuah upaya untuk membatalkan hak atas merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki "legal standing" yaitu pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci:kajian yuridis, pembatalan merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.**

**Abstract**

Trademark is a sign to recognize the product and know the quality of the goods. It is this protection of well-known marks that creates a legal instrument to cancel the registration of another party's mark on the grounds of the fame

of a mark that has the overall or principal resemblance for both similar and dissimilar goods. These other parties are often considered to have bad faith if they register a brand which is a well-known mark. In the currently positively applicable law, protection regarding well-known marks has been included in the provisions of Article 21 Paragraph (1) letters b and c of the Trademark and GI Law so that it can be used as a basis for the protection of well-known marks. Many trademark problems occur with well-known brands. This study discusses how to cancel a mark based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research is normative research using a statutory approach or state approach, a case approach or an analytical approach. The results of the study reveal that the cancellation of a trademark is an attempt to cancel the rights to a trademark submitted to the Commercial Court by parties who have "legal standing", namely interested parties and owners of brands that are not registered based on the reasons referred to in Article 20 and/or Article 21 of the Trademark Law. and Geographical Indications.

**Keywords: juridical study, trademark cancellation, Trademark Law and Geographical Indications.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Hal ini jelas terdapat pada konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 Ayat (3) yang merupakan hasil amandemen menyebutkan dengan jelas status negara hukum Indonesia. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi (Asshiddiqie, 2011). Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki Perundang-Undangan yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, salah satunya adalah perlindungan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI sendiri dikelompokkan sebagai hak milik yang bersifat tidak berwujud (*intangible*). HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia (Hidayah, 2017). HKI mencakup berbagai aspek antara lain Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Di Indonesia HKI telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda dengan adanya *Auteurswet* 1912 yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 yang merupakan Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial dan *Octrooiwet* 1910 yang merupakan Undang-Undang Paten. Selepas Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia meneruskan pemberlakuan tiga Undang-Undang masa

kolonial tersebut sampai diundangkannya Undang-Undang pengganti seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Perlindungan hukum mengenai HKI di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai Perundang-Undangan yang didasarkan pada berbagai konvensi-konvensi internasional seperti *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 dan *Trade Related Aspects on Intellectual Property Right (TRIPs)* yang merupakan bagian dari *World Trade Organization Agreement*. Konvensi tersebut salah satunya membahas mengenai merek yang merupakan sebuah tanda untuk mengenali produk dan mengetahui kualitas barang. Adapun jenis merek terbagi menjadi merek dagang dan juga merek jasa. Seiring berkembangnya perdagangan dan bisnis, maka merek dagang telah menjadi aspek penting dalam sebuah bisnis. Definisi merek sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut sebagai UU Merek dan IG) yaitu pada Pasal 1 Angka (1) yang menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek merupakan salah satu unsur penting yang digunakan dalam penentuan produk manakah yang dipilih oleh konsumen. Dengan adanya merek diharapkan konsumen mengetahui kualitas barang, reputasi, dan standar mutu yang dimiliki oleh barang dan atau jasa tersebut. Konsumen yang menggunakan barang maupun jasa cenderung mengingat sebuah produk yang dianggap baik melalui merek yang melekat pada produk tersebut. Merek sendiri mempunyai nilai strategis bagi produsen yang memproduksi sebuah barang sehingga produsen dengan kesadaran diri mematuhi peraturan yang berlaku guna mendapatkan jaminan hukum atas keberadaan mereknya di sebuah negara.

Dewasa ini perlindungan hukum mengenai merek di Indonesia telah berkembang mengikuti dengan masuknya konsep-konsep baru yang didasarkan pada perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yaitu sebuah perjanjian yang termasuk pada WTO (*World Trade Organization*) *Agreement* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perjanjian ini menegaskan kembali adanya komitmen negara-negara mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal. TRIPs memperkuat perlindungan ini dengan melindungi merek terkenal pada produk jasa (Pasal 16 Ayat (2) Perjanjian TRIPs) dan juga

perlindungan merek terkenal pada barang dan jasa tidak sejenis (Pasal 16 Ayat (3) Perjanjian TRIPs). Perlindungan terhadap merek terkenal inilah yang membuat adanya instrumen hukum untuk membatalkan pendaftaran merek pihak lain dengan alasan keterkenalan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baik untuk barang sejenis dan tidak sejenis. Pihak lain tersebut seringkali dianggap memiliki iktikad tidak baik jika mendaftarkan merek yang merupakan merek terkenal. Pada Undang-Undang yang berlaku secara positif saat ini, perlindungan mengenai merek terkenal telah dimasukkan kedalam pengaturan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan IG sehingga dapat dijadikan sebagai dasar adanya perlindungan terhadap merek terkenal. Banyak permasalahan merek terjadi pada merek terkenal. Merek terkenal yang diatur dalam pengaturan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan IG sehingga haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Merek terkenal sendiri disertai beberapa bukti yang dibawa oleh penggugat mengenai pendaftaran mereknya di berbagai negara.

Hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas menjadi faktor pendorong penulis untuk melakukan penelitian, berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pembatalan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

#### **Metode Penelitian**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2005).

##### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang undang atau *state approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan juga metode pendekatan analitis atau *analytical approach*.

Metode pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mengetahui dan memahami seluruh peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan dan juga keterkaitannya antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat diterapkan dalam kasus yang ada (Marzuki, 2005). Metode pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan (Marzuki, 2005).

##### **C. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis dan juga penemuan hukum *in concreto*. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan tujuan untuk memberi gambaran dan analisis yang mendalam mengenai pelaksanaan dari sebuah ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### D. Sumber Bahan Hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder (Ishaq, 2017). Data sekunder sendiri terdiri atas beberapa macam yaitu Bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bahan Hukum Sekunder seperti buku-buku bacaan, dokumen-dokumen, dan tulisan-tulisan dari surat kabar yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia (Soekanto, 2010).

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: (a) studi pustaka, (b) dokumen (Muhammad, 2004). Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang seakurat mungkin dengan metode studi pustaka yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran ilmiah terhadap bahan Pustaka. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan menelaah pada dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah seperti putusan pengadilan, perjanjian, surat keputusan, risalah rapat, laporan-laporan, dan lain lain.

#### F. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum sekunder (Muhammad, 2004). Sistemasi dilakukan dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis dan konstruksi data. Data yang diperoleh kemudian dipaparkan kedalam bentuk teks naratif yaitu data yang telah diolah menjadi uraian teks narasi. Penyusunan teks naratif dilakukan secara sistematis, logis dan rasional. Dengan begitu semua data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan pokok permasalahan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

#### G. Metode Analisis

Pada penelitian normatif menggunakan logika deduktif yang dilakukan dengan analisis normatif kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2017).

### **B. PEMBAHASAN**

## **Pembatalan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebuah hak yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil olah pikirnya yang diwujudkan ke dalam sebuah produk atau proses yang berguna untuk manusia (Thalib, 2018). Selain itu, Menurut **Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi**, HKI merupakan Hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Subroto & Suprapedi, 2008).

HKI memiliki beberapa sifat yaitu sebagai Hak Ekonomi, Hak Moral, Hak Privat dan juga Hak Eksklusif. Menurut **Khoirul Hidayah**, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia (Hidayah, 2017). Oleh karena itu, pemilik atau pemegang HKI dapat mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaan atau produk yang merupakan hasil olah intelektualnya. Selain hak ekonomi, di dalam HKI melekat juga hak moral yaitu hak yang melekat kepada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan maupun dihapus tanpa alasan apapun (Nurachmad, 2012). Hak moral tersebut menandakan bahwa ada pengakuan dan penghargaan atas hasil karya pencipta HKI tersebut. HKI juga memiliki sifat sebagai hak privat yaitu menyatakan bahwa HKI hanya dapat dimiliki oleh seorang atau suatu badan hukum secara eksklusif (Nurachmad, 2012). Sebagai hak privat, seseorang dilarang menggunakan hak milik orang lain tanpa didasari oleh ijin dari pemilik hak tersebut. Namun, sebagai hak privat, HKI juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa faktor yang memungkinkan HKI digunakan untuk kepentingan yang lebih luas seperti akademik dan penelitian. Sifat HKI yang terakhir adalah sebagai hak eksklusif yang menandakan bahwa pemegang HKI dapat mengontrol secara penuh haknya dan juga dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak tersebut dengan sistem lisensi (Nurachmad, 2012).

HKI dapat dikategorikan sebagai benda (*zaak*) dan termasuk kedalam benda bergerak tidak berwujud (*intangibile moveables*). Benda sendiri diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata yang mengatur benda sebagai sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Benda yang terbagi menjadi benda berwujud dan tidak berwujud diatur dalam ketentuan Pasal 503 KUH Perdata. Selain itu benda juga dapat digolongkan sebagai benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 504 KUH Perdata. Benda bergerak sendiri dijelaskan dalam Pasal 509 KUH Perdata yang mendefinisikan benda bergerak sebagai benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Sebagai benda, HKI merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan kepada orang lain baik dalam

bentuk jual beli, pewarisan, wakaf, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi (Hidayah, 2017).

Dalam upaya melindungi HKI diperlukan adanya sistem perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan secara penuh sehingga pencipta atau penemu merasa terapresiasi dan merasa dihargai atas hasil intelektualnya. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa diperlukan adanya perlindungan HKI menurut **Robert C Sherwood**, yaitu:

a. *Reward Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan *reward*/penghargaan atas penciptaannya sehingga pencipta atau penemu akan merasa terapresiasi. Penghargaan yang diberikan dapat berupa pengakuan atas hasil karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan imbal balik atas apa yang telah dihasilkannya. Pencipta atau penemu akan mendapatkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.

c. *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu perlu diberikan sebuah insentif sehingga pencipta atau penemu mempunyai motivasi dalam penelitian selanjutnya. Diharapkan dengan adanya insentif tersebut pencipta atau penemu menjadi lebih kreatif dalam kegiatan penelitian tersebut.

d. *Risk Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu mempunyai resiko dalam proses penelitiannya sehingga perlu diberikan perlindungan atas kegiatan yang beresiko tersebut. Dengan adanya perlindungan tersebut maka pencipta akan merasa usahanya terlindungi dan dapat berfokus pada pengembangan hasil ciptaannya.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi sehingga perlindungan HKI diperlukan sebagai stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Hidayah, 2017).

### **1. Pengertian Merek**

Merek merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Dengan adanya merek, sebuah produk akan mendapat pengenalan di publik yang membangun reputasi atau nama baiknya di mata konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pendefinisian merek secara jelas. Definisi otentik merek terdapat pada Pasal 1 Angka (1) UU Merek dan IG. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan **Lubis** berpendapat bahwa merek merupakan suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distingling*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Jika tidak ada perbedaan maka tidak mungkin disebut sebagai merek (Firmansyah, 2013). Penggunaan sebuah merek ditujukan untuk digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sebagai sebuah tanda, merek diharuskan memiliki daya pembeda yang membedakan antara merek yang satu dan merek lainnya sehingga konsumen yang membeli suatu barang dapat membedakan antara merek yang satu dan yang lain walaupun kedua produk/jasa tersebut merupakan produk/jasa yang sama. Selanjutnya diatur pula pengertian mengenai Hak Atas Merek yang ada ketentuan Pasal 1 Angka (5) UU Merek dan IG yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Izin kepada pihak lain dapat diberikan dengan pemberian lisensi untuk menggunakan merek tersebut.

## **2. Pengaturan Merek**

Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang bersifat eksklusif bagi pemegang merek agar pihak lain tidak menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama (Purwaka, 2017). Ada beberapa prinsip yang dianut dalam UU Merek dan IG diantaranya :

### **a. Prinsip *First to File***

Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama yang mengajukan permohonan merek adalah pihak yang diakui sebagai pemilik merek;

### **b. Prinsip Tidak Menimbulkan Kebingungan**

Prinsip ini menjelaskan bahwa merek yang akan didaftarkan tidak boleh menimbulkan adanya kebingungan dan penyesatan dengan merek lain yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga;

### **c. Prinsip Cepat**

Dalam penyelesaian perkara merek yang diajukan ke pengadilan niaga dapat langsung melakukan upaya hukum kasasi dan tidak ada banding;

### **d. Prinsip Konstitutif**

Prinsip ini menjelaskan bahwa hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu. Negara akan memberikan hak atas merek kepada siapapun yang mendaftarkan merek tersebut pertama kali. Tanpa adanya pendaftaran, hak atas merek tidak akan diberikan kepada siapapun;

### **e. Prinsip Delik Aduan**



Prinsip ini berprinsip bahwa pihak penegak hukum hanya dapat melakukan tindakan jika ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek (Hidayah, 2017).

Penggolongan merek diatur dalam Undang-Undang Merek dan IG yaitu pada Pasal 2 Ayat (2). Pasal ini menggolongkan merek menjadi dua yaitu:

- a. Merek dagang, yaitu merek yang digunakan untuk sesuatu yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang lainnya.
- b. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan jasa lainnya.

Undang-Undang Merek dan IG juga mengatur mengenai merek kolektif yang merupakan merek yang mempunyai karakteristik yang sama, baik mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama baik untuk merek dagang maupun merek jasa. Merek kolektif memiliki kekhususan dimana merek tersebut tidak dapat dilisensikan dikarenakan kepemilikannya bersifat kolektif. Selain penggolongan yang terdapat pada Undang-Undang Merek dan IG, terdapat penggolongan merek dalam prakteknya dengan berdasar pada reputasi dan kemasyuran suatu merek yaitu merek biasa, merek terkenal dan merek termasyur. Meskipun demikian, sangatlah sulit untuk membedakan merek terkenal dan termasyur karena adanya kesulitan dalam menentukan batas diantara keduanya.

- a. Merek biasa merupakan merek yang tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek ini dianggap tidak memiliki reputasi tinggi yang mampu memberi sentuhan keakraban yang sugestif kepada konsumen. Jangkauan pemasaran merek biasa biasanya sempit dan tidak menjadi incaran pengusaha lain untuk ditiru.
- b. Merek terkenal merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi sehingga barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban kepada konsumen.
- c. Merek termasyur ialah merek yang sedemikian rupa termasyur di seluruh dunia sehingga reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia (Marwiyah, 2011).

Fungsi merek terbagi menjadi tiga yaitu dari sudut pandang produsen, pedagang, dan juga konsumen. Sebagai produsen, merek digunakan untuk membedakan antara produk miliknya dengan produk lain, merek juga digunakan sebagai alat promosi dan jaminan atas mutu barang yang diproduksi. Merek merupakan aset ekonomi yang sangat berguna untuk pemilikinya yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk membedakan kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan bagi konsumen, merek berfungsi untuk memutuskan produk mana yang akan dibeli. Indonesia menganut sistem konstitutif dimana pendaftaran merek merupakan syarat adanya

perlindungan atas merek. Perlindungan atas merek sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek tersebut baik sendiri maupun dengan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Pemilik merek yang telah terdaftar diberikan hak untuk memperpanjang, mengalihkan, dan menghapus merek terdaftar tersebut. Dalam hal pengalihan merek, pemilik merek memiliki hak untuk mengalihkan hak atas mereknya dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang sesuai dengan undang-undang.

### **3. Pendaftaran Merek**

Perlindungan atas merek diberikan setelah adanya pendaftaran merek. Proses pendaftaran merek bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menggunakan merek untuk kepentingan perdagangan (Dewi, 2019). Dalam mendaftarkan merek, pendaftar harus memenuhi berbagai syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam UU Merek dan IG dan Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada peraturan tersebut pendaftaran merek diselenggarakan oleh Direktorat Merek atau yang biasa dikenal sebagai Kantor Merek yang berada dibawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM (Dewi, 2019).

Dalam mendaftarkan merek terdapat prosedur yang harus dijalankan. Prosedur mengenai syarat dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 40 UU Merek dan IG. Dalam mendaftarkan sebuah merek terdapat pengaturan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan juga merek yang ditolak pendaftarannya. Sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila termasuk kedalam ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar yang terdapat pada Pasal 20 UU Merek dan IG yaitu diantaranya:

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

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila termasuk kedalam ketentuan pada Pasal 21 UU Merek dan IG mengenai merek yang ditolak. Pasal ini membahas mengenai permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar dan juga merek terkenal pihak lain baik sejenis maupun tidak sejenis yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan IG. Pasal ini juga membahas mengenai permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan atau menyerupai dengan nama orang terkenal/badan hukum tanpa seijin yang bersangkutan, tiruan atau menyerupai nama negara tanpa persetujuan tertulis dari yang berwenang, dan menyerupai tanda resmi negara tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang yang diatur pada Pasal 21 Ayat (2) UU Merek dan IG. Selain itu permohonan pendaftaran merek juga dapat ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik seperti yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan IG.

**Siti Marwiyah** berpendapat bahwa pendaftar merek yang pertama dan yang lebih dahulu mendapat suatu kepastian hukum merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut dan apabila ada pihak lain yang mencoba mempergunakan merek yang sama (identik) atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan harus ditolak (Marwiyah, 2011). Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan IG dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut. Persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Unsur kemiripan pada kedua merek inilah yang harus diteliti oleh Direktorat Merek sebelum memutuskan bahwa merek tersebut harus ditolak atau tidak. Menurut **Tim Lindsey** merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat diketahui dengan membandingkan kedua merek tersebut dan membandingkan persamaan dan perbedaan pada ciri-ciri kemiripan antara kedua merek tersebut (Lindsey, 2005). Sedangkan dalam menentukan ada tidaknya persamaan pada dua merek, menurut **Emmy Yuhassarie** dikenal adanya dua teori yaitu teori *holistic approach* dan *dominancy*. Pada teori *holistic approach* adanya suatu persamaan harus dilihat dengan melihat secara keseluruhan merek tersebut baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan fisik merek tersebut. Sedangkan pada teori *dominancy* persamaan dapat dilihat hanya dengan menentukan unsur yang paling dominan (Yuhassarie, 2005).

Tahap Pertama yang harus dilalui dalam mendaftarkan merek adalah tahap permohonan pendaftaran. Pasal 4 UU Merek dan IG mengatur bahwa

pendaftaran merek harus diajukan kepada menteri baik secara elektronik maupun non elektronik dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:

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

Permohonan pendaftaran merek harus ditandatangani oleh pemohon atau seseorang yang yang diberi kuasa untuk mengurus pendaftaran merek tersebut sampai dengan selesai sesuai dengan ketentuan Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Kuasa tersebut diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan bentuk surat kuasa khusus. UU Merek dan IG membatasi penerima kuasa untuk pengurusan pendaftaran merek kepada konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) UU Merek dan IG (Dewi, 2019). Konsultan hak kekayaan intelektual merupakan konsultan khusus yang memberikan jasa dibidang HKI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Dewi, 2019). Dengan sistem ini, diharapkan pengurusan pendaftaran merek menjadi lebih efektif dan efisien karena ditangani secara langsung oleh konsultan yang secara khusus memahami HKI.

Permohonan pendaftaran merek kemudian diwajibkan membayar biaya untuk kepentingan administrasi dan pemeriksaan merek yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 yang merupakan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dewi, 2019). Biaya permohonan pendaftaran merek dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yaitu sebesar Rp. 500.000,00 untuk permohonan elektronik dan Rp. 600.000,00 untuk permohonan secara non elektronik. Sedangkan biaya permohonan untuk umum biayanya adalah Rp. 1.800.000,00 untuk permohonan elektronik dan Rp. 2.000.000,00 untuk permohonan non elektronik. Bukti pembayaran biaya pendaftaran wajib dilampirkan dan disesuaikan dengan jumlah kelas barang dan/atau jasa yang didaftarkan, hal tersebut dikarenakan dalam satu permohonan pendaftaran merek dimungkinkan untuk mendaftarkan lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa.

Pada permohonan pendaftaran merek pemohon wajib melampirkan karakteristik merek yang dapat berupa label, karakteristik visual, notasi atau rekaman suara, sonogram, maupun tampilan visual berbagai sisi.

Permohonan tersebut kemudian dilengkapi dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa pendaftar adalah pemilik merek yang akan didaftarkan. Bagi pendaftar yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan surat kuasa yang berdomisili hukum di wilayah Indonesia.

Pemohon pendaftaran merek mempunyai hak untuk memperbaiki permohonan pendaftaran merek yang dimungkinkan selama tidak menyangkut substansi merek dan terbatas pada penulisan nama dan alamat pemohon atau kuasanya. Selain perbaikan permohonan pemohon juga mempunyai hak untuk menarik permohonan pendaftaran merek selama belum terbit sertifikat merek maupun surat penolakan dari Menteri Hukum dan HAM. Penarikan permohonan pendaftaran merek dapat diajukan dengan alasan persyaratan permohonan kurang lengkap maupun karena permohonan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Ada dua macam permohonan pendaftaran merek yaitu permohonan pendaftaran merek dengan cara biasa dan juga permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas.

- a. Permohonan pendaftaran merek dengan cara biasa merupakan permohonan pendaftaran merek lokal yang baru dan belum pernah didaftarkan baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di negara lainnya.
- b. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas merupakan permohonan pendaftaran merek yang diprioritaskan atau didahulukan. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas didahulukan karena merek tersebut sudah didaftarkan di negara lain yang merupakan peserta Konvensi Paris atau negara anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas dimungkinkan terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek di negara lain. Oleh karena permohonan pendaftaran terjadi di negara lain, maka surat tanda penerimaan pendaftaran merek yang berbahasa asing tersebut wajib diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia untuk dapat digunakan dalam proses pendaftaran merek dengan hak prioritas di Indonesia.

Tahap kedua dalam pendaftaran merek adalah pemeriksaan administratif. Permohonan pendaftaran merek yang telah diserahkan diperiksa kelengkapannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan administratif dilakukan dengan memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Setelah semua berkas lengkap, maka kemudian diberikan tanggal penerimaan (*filling date*) yang berfungsi sebagai tanda bahwa pemilik merek telah mengajukan permohonan pendaftaran merek (Dewi, 2019). Apabila dalam pemeriksaan administratif tersebut terdapat kekurangan maka

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan kekurangan tersebut melalui surat dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal penerimaan. Dengan adanya pemberitahuan tersebut maka pihak pemohon wajib melengkapi berkas pendaftarannya paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemeritahuan tersebut. Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan pendaftaran merek tersebut dianggap ditarik kembali.

Tahap selanjutnya dalam pendaftaran merek adalah pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek yang dilaksanakan paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Dalam masa pengumuman ini dimungkinkan adanya keberatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh adanya pendaftaran merek tersebut. Alasan diajukannya keberatan adalah berhubungan dengan merek yang sudah terdaftar maupun merek yang akan didaftarkan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dengan disertai alasan dan bukti yang cukup. Apabila terdapat keberatan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan tersebut. Pemohon Pendaftaran merek juga mempunyai hak untuk menyanggah keberatan tersebut dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan tersebut.

Tahap selanjutnya dalam pendaftaran merek adalah pemeriksaan substantif yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa maupun ahli yang ditunjuk oleh pemeriksa terhadap merek yang didaftarkan. Pemeriksa merek akan melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pembuatan keutusan terhadap hasil analistis, validasi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang merek (Dewi, 2019). Pemeriksaan substantif berlangsung selama 150 hari kerja dengan memeriksa apakah merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar yang terdapat pada Pasal 20 UU Merek dan IG, dan juga ketentuan mengenai merek yang ditolak yang terdapat pada Pasal 21 UU Merek dan IG. Selain itu, pemeriksaan substantif juga mempertimbangkan keberatan yang diajukan selama masa pengumuman pendaftaran merek. Hasil pemeriksaan substantif dapat berupa penerimaan pendaftaran merek yang berarti merek tersebut akan didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya ataupun menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak.

Tahap terakhir dalam pendaftaran merek adalah penerbitan sertifikat merek. Sertifikat merek diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai bukti bahwa telah terjadi pendaftaran merek oleh pemilik merek dan

telah tepenuhinya persyaratan formil dan materiil pendaftaran merek. Sertifikat merek berisi nama dan halaman pemilik merek, tanggal penerimaan, label merek, nomor merek, kelas dan jenis barang yang terdaftar dan juga jangka waktu berlakunya merek yang diatur selama 10 tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Sertifikat merek mempunyai fungsi sebagai bukti hak atas merek sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna. Oleh karena itu, hakim dalam sengketa merek harus percaya kepada pemilik merek yang namanya tercantum dalam sertifikat merek sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.

#### **4. Merek Terkenal**

Kasus yang paling banyak muncul dalam merek adalah terkait merek terkenal. aMerek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, mempunyai daya tarik yang besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas melampaui batas-batas negara, melampaui batas-batas regional, dan bahkan sudah dikenal di seluruh dunia serta bernilai tinggi (Purwaka, 2017). Selain itu, **T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana** menyatakan bahwa suatu merek dinyatakan terkenal apabila telah didaftarkan di dalam dan di luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal (Maulana, 1999). Adanya merek yang sudah terkenal terkadang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meniru dan menggunakan merek yang terkenal dengan tujuan untuk mendompleng kesuksesan merek terkenal tersebut sehingga produk yang diproduksinya laku. Penggunaan tersebut sangat merugikan pihak pemegang merek terkenal selain karena produk asli dari pemegang merek terkenal tidak terjual juga karena kualitas produk tiruan yang mungkin tidak sama dengan produk aslinya sehingga konsumen akan merasa tertipu dengan pembelian dan pemegang merek terkenal reputasinya akan rusak. Oleh karena itu perlu diberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap perlindungan merek terkenal sejak meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 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*. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam artikel 6 bis Konvensi Paris dengan ketentuan bahwa merek terkenal yang dipakai oleh pemakai merek yang beritikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh pejabat pendaftaran (Purwaka, 2017). Perlindungan ini diwujudkan dalam pengaturan serta penjelasan Pasal 76 UU Merek dan IG yang memberikan upaya permohonan pembatalan merek kepada para pihak yang merasa kepentingannya dilanggar oleh pihak lain. Untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, pemilik merek terkenal yang belum terdaftar wajib

melakukan pendaftaran merek seseuai dengan ketentuan undang-undang sampai diberikan tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) sebagai syarat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Selain ketentuan mengenai gugatan pembatalan merek, perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia juga diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan IG yang merupakan pasal mengenai pendaftaran merek. Pasal ini menjelaskan bahwa permohonan merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal baik sejenis maupun tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa keterkenalan suatu merek berkaitan dengan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dan juga reputasi yang diperoleh dengan promosi besar-besaran maupun investasi di beberapa negara yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran. Dalam aturan penerapannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek juga dijelaskan mengenai kriteria sebuah merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal, yaitu pada Pasal 18 Ayat (3) diantaranya adalah:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. Jangka waktu penggunaan barang;
- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- h. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

## **5. Penghapusan dan Pembatalan Merek**

Penghapusan dan Pembatalan merek diatur dalam BAB XII UU Merek dan IG. Penghapusan merek merupakan suatu upaya yang ada pada undang-undang jika penggunaan merek tidak sesuai untuk mana tujuan pemberian hak atas merek oleh negara sehingga dapat diminta untuk dihapus (Jened, 2015). Tujuan penghapusan merek sendiri adalah untuk mencegah pemilik merek menyalahgunakan haknya seperti untuk memonopoli pasar dan mendaftarkan merek apapun walaupun pada akhirnya tidak digunakan. Pengaturan mengenai penghapusan merek terdapat pada ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 UU Merek dan IG. Penghapusan merek dapat



diajukan atas prakarsa menteri, permohonan pemilik merek yang bersangkutan serta pihak ketiga yang berkepentingan.

Penghapusan merek atas prakarsa menteri dapat terjadi secara limitatif berdasarkan alasan-alasan yang adap pada Pasal 72 Ayat (7) UU Merek dan IG. Alasan-alasan penghapusan merek atas prakarsa meteri antara lain. jika diduga memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan indikasi geografis, pertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum ataupun karena memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, maupun nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Menteri Hukum dan HAM walaupun mempunyai kewenangan untuk menghapus merek atas prakarsa sendiri, namun penghapusan merek tersebut dilakukan dengan meminta rekomendasi dari komisi banding merek. Komisi banding merek sendiri merupakan badan khusus independen yang berada di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat limitative (Dewi, 2019). Komisi Banding Merek juga mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan adanya penghapusan merek jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kewenangan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan namun harus ada permintaan khusus dari Menteri Hukum dan HAM. Setelah adanya rekomendasi dari komisi banding merek, Menteri Hukum dan HAM dapat melakukan penghapusan merek terdadaftar dengan sebuah keputusan. Pemilik merek yang dihapus dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penghapusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) UU Merek dan IG.

Penghapusan merek atas kehendak pemilik merek dapat dilakukan jika ada permohonan dari pemilik merek yang terdaftar. Biasanya pemilik merek melakukan permohonan penghapusan merek apabila merek tersebut sudah tidak digunakan lagi atau barang yang diperdagangkan sudah tidak diproduksi atau tidak beredar lagi (Dewi, 2019). Penghapusan merek atas prakarsa sendiri dapat berupa sebagian atau seuruh jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan. Namun, apabila merek yang akan dihapus masih terikat dengan perjanjian lisensi maka pemilik merek tersbeut tidak dapat langsung mengajukan permohonan penghapusan melainkan harus disertai dengan persetujuan dari penerima lisensi sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Ayat (3) UU Merek dan IG. Persetujuan penerima lisensi kemudian dilampirkan dalam permohonan penghapusan merek. Persetujuan penerima lisensi dimaksudkan agar pemilik merek tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereknya. Adapun dari segi akibat hukumnya, penghapusan merek menjadikan hak atas merek menjadi hapus atau berakhir.

Selain penghapusan atas prakarsa menteri dan kehendak pemilik merek, juga dimungkinkan adanya penghapusan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Gugatan penghapusan merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek yang didaftarkan tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Seluruh penghapusan merek harus dicatatkan dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Pembatalan merek merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahana hak berdasarkan sertifikat merek (Jened, 2015). Pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UU Merek dan IG. Gugatan pembatalan merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk alasan gugatan pembatalan merek diantaranya adalah karena pendaftaran merek seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar ketentuan mengenai alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek yang diatur Pasal 20 UU Merek dan IG. Selain itu, Pembatalan merek juga dapat diajukan jika pendaftaran merek seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar alasan relatif tidak diterimanya pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Gugatan pembatalan merek dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan sesuai penjelasan Pasal 76 Ayat (1) UU Merek dan IG yang diantaranya adalah pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan juga majelis/lembaga keagamaan. Selain itu gugatan juga dapat dilakukan oleh pemilik merek tidak terdaftar dengan melakukan permohonan sampai diterbitkannya tanggal penerimaan (*filling date*) terlebih dahulu sebelum membuat gugatan.

Gugatan pembatalan merek mempunyai jangka waktu selama 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun jika alasan pembatalan adalah karena adanya iktikad tidak baik dan juga merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan Perundang-Undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu.

Pasal 87 UU Merek dan IG mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan niaga mengenai pembatalan merek hanya dapat diajukan kasasi. Oleh karena itu maka setelah berkekuatan hukum tetap, pembatalan merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan dicatat dengan alasan dan tanggal pembatalan merek tersebut. Kemudian, pembatalan merek diberitahukan kepada pemilik merek atau kuasanya secara tertulis dengan menyebutkan alasan pembatalan dan menyatakan bahwa sertifikat merek yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan mengenai Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka dapat disimpulkan bahwa Pembatalan merek merupakan sebuah upaya untuk membatalkan hak atas merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki "legal standing" yaitu pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan IG.

### **2. Saran**

Perlu mempertimbangkan untuk mencakup opsi mediasi dan penyelesaian damai dalam prosedur pembatalan. Ini dapat membantu menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal serta mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dewi, Chandra Gita. 2019. *Penyelesaikan Sengketa Pelanggaran Merek*. Jakarta: Deepublish
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Malang: Setara Press.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Ibrahim, Johny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kurnia, Titon Slamet. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Lindsey, Tim. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Maulana, Insan Budi, dkk. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurachmad, Much. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru
- Purwaka, Tommy Hendra, dkk. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Obor
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung.
- Sokanto, Soeryono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soeryono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks
- Sutendi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Abdul. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Utsman, Sabian. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Prograssif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yuhassarie Emmy. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

## **Jurnal**

- Marwiyah, Siti. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*. Jurnal De Jure Syariah dan Hukum. Vol. 2. No. 1. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.50>

## **Peraturan Perundang Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 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  
Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

**Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia