



**GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK
(STUDI KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN
MEREK TOP)**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh : YULIYONO
NIM : B4B008290**

**PEMBIMBING :
DR. BUDI SANTOSO, SH.MS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

**GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK
(STUDI KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN
MEREK TOP)**

Disusun oleh :

**YULIYONO
B4B 008 290**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 5 Juni 2010**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**PROF. DR. BUDI SANTOSO, SH. MS
NIP.19611005 198603 1 002**

**H. KASHADI, SH., MH.
NIP.19540624 1982031 001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIYONO

NIM : B4B 008 290

Alamat : Jalan Graha Asri II, Blok D 5 Nomor 15

Taman Kartini, Bekasi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat berjudul “**GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK TOP)**” adalah original, karya saya sendiri dan bukan plagiat atau mengambil dari tesis perguruan Tinggi manapun.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro Semarang untuk kepentingan ilmiah atau akademisi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga

Bekasi, Mei 2010

YULIYONO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Tesis ini dengan judul **“PROBLEMATIKA GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK TOP)”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini kiranya perlu penulis sampaikan dengan segala hormat, ucapan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Kashadi,SH.MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak PROF. DR. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh

kesabaran dan selalu memberikan arahan serta dorongannya sampai dapat diselesaikannya tesis ini.

3. Bapak DR. Suteki, SH.MH., selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Maringan Lumban Raja, SH.MS. dan Ibu Rinitami Nyatrijani, SH., M.Hum selaku anggota Tim Penguji yang telah memberikan saran, masukan untuk perbaikan Tesis ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmunya dan memberikan pelayanan yang baik.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang selalu bekerjasama dengan baik dalam menempuh perkuliahan.
7. Istri tercinta, Dian Emilia, SH., ananda tercinta, Muhammad Ibnu Fakhri dan Syarifah Azahra yang selalu setia dan tanpa henti dalam memberikan doa, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi substansi, metode maupun tata cara penulisan secara ilmiah, mengingat keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penulisan tesis ini.

Dengan penulisan tesis ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, setidaknya sebagai suatu langkah awal untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih.

Bekasi, Mei 2010

Penulis

ABSTRAK

Tesis ini dengan judul “ Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek, (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek TOP) dengan latar belakang adanya Merek yang didaftarkan pertama kali pada tahun 1987 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 dan diajukan gugatan penghapusan pendaftaran dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam penghapusan pendaftaran merek yang diajukan dengan alasan tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun sejak pendaftaran pertama kali, atas merek yang didaftar pertama kali pada tahun 1987, yang pada saat pendaftarannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengadilan, dalam hal ini hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam kasus gugatan penghapusan pendaftaran merek yang didaftar pertama kali tahun 1987 tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yudis normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitik. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 387K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 9 Juli 2009 dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, register perkara Nomor : 82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 7 April 2009, perundang-undangan merek yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, buku-buku dan literatur serta artikel-artikel tentang merek. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan analisa kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengadilan dalam hal ini hakim telah menerapkan ketentuan mengenai penghapusan pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 terhadap sengketa gugatan penghapusan pendaftaran merek yang didaftar pertama kali pada tahun 1987, yang pada saat pendaftaran pertama kalinya tunduk kepada Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961. Putusan pengadilan dalam perkara ini yang menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan peralihan pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Kata kunci : *Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek*

ABSTRACT

This Thesis shall bare the title “Lawsuit upon Deletion of Mark Registration (A Case Study on the Lawsuit upon Deletion of Mark Registration of TOP) with a background of a Mark registered for the first time in 1987 based on Law No.21 of 1961 and is charged for its deletion of registration under the legal ground of Law Number 15 of 2001.

The main issue in this study is whether or not the provision of Law Number 15 of 2001 applicable as legal basis *in the deletion of mark registration submitted based on the argument that the mark concerned had never been used in 3 (three) years* since the first time it was registered, upon a mark firstly registered in 1987 where, in time it was registered, it is subject to Law Number 21 of 1961. This study is aimed at finding out how the court, in this matter the judge, applies then provision of Law Number 15 of 2001 in the case of lawsuit on deletion of mark registration, which was registered for the first time in 1987.

This study uses research methodology of normative juridical approach with analytical descriptive specification. Secondary data in this study are obtained from Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 387K/Pdt.Sus/ 2008 dated 9 July 2009 jo (*in conjunction with*) Judgment of Commercial Court of the Central Jakarta District Court register of case Number : 82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST., dated 7 April 2009, mark laws and regulations that are and were applicable in Indonesia, books and literatures and articles on mark. Data in this study are gathered through library research. Further, the concerning data are having qualitative analysis.

Result of study and discussion indicate that the court, in this matter the judge, has applied provision on deletion of mark registration as stipulated in Law Number 15 of 2001 upon the dispute of lawsuit on deletion of mark registration being registered for the first time in 1987, where at that time, it is subject to Law Number 21 of 1961. Judgment of court in this case that applies provision of Law Number 15 of 2001 is proper and conformed to the transitional provision of article 98 of Law Number 15 of 2001.

Password: Lawsuit on Deletion of Mark Registration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	24
G. Jadwal Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	27
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	29
1. Merek Sebagai Salah satu Hak Kekayaan Intelektual	29
2. Sejarah Merek di Indonesia	32
3. Pengertian Merek	37
4. Fungsi Merek	41
B. Administrasi Merek	42
1. Pendaftaran Merek	42
a. Pendaftaran Merek dengan sistem deklaratif	42
b. Pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif	46
2. Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas	50
3. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	51
4. Pembatalan Pendaftaran Merek	52
C. Pengalihan Hak Merek	54
1. Macam-macam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar	54
2. Lisensi Merek	55

D. Merek Kolektif	58
E. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal	59
F. Konvensi Internasional di Bidang Merek	61
G. Pengaturan Penghapusan Pendaftaran Merek	
Dalam Undang-Undang Merek	65
1. Pengaturan Penghapusan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan .	65
2. Pengaturan Penghapusan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek	67
3. Pengaturan Penghapusan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992	70
4. Penghapusan Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	73
Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Permasalahan	84
B. Pembahasan	95
Bab IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang yang digunakan dalam produk barang dan atau jasa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2008 tercatat 56.714 permohonan pendaftaran merek, baik permohonan baru maupun perpanjangan. Dari 56.714 permohonan pendaftaran merek tersebut, sebanyak 45.838 permohonan merupakan permohonan pendaftaran baru dan 10.876 permohonan merupakan permohonan perpanjangan. Sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 tercatat sebanyak 55.016 permohonan pendaftaran merek, dimana 43.259 merupakan permohonan baru dan 11.757 merupakan permohonan perpanjangan. Memang pada tahun 2009 terjadi sedikit penurunan permohonan pendaftaran merek, yaitu tercatat 56.219 permohonan, terdiri dari 45.029 permohonan baru dan 10.473 permohonan perpanjangan¹. Namun demikian penurunan permohonan

¹Data Permohonan Pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 (lihat pada www.dgip.go.id)

pada tahun 2008 dibandingkan dengan permohonan pada tahun 2009 tidaklah signifikan.

Peningkatan permohonan pendaftaran merek yang digunakan pada barang dan atau jasa berkaitan dengan pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi dan tingkat persaingan usaha yang tinggi diantara para pelaku usaha. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dalam era globalisasi memungkinkan barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan di suatu negara, dalam rentang waktu yang tidak lama dapat dipasarkan di negara lain. Dengan menggunakan media internet, pemasaran barang atau jasa tidak lagi mengenal batasan waktu dan negara.

Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.² Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu sendiri disebut bahwa merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “ *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*”, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal.170.

perdagangan barang maupun jasa. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan ³. Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen.

Pada tingkatan yang paling tinggi merek berfungsi menciptakan suatu image atau kesan atau gengsi. Artinya bagi kalangan tertentu gengsi seseorang terletak pada barang atau jasa merek apa yang digunakan. Merek bahkan bisa membuat pemakainya menjadi percaya diri atau lebih dari itu, dapat menentukan kelas sosialnya⁴. Pada tingkatan inilah, maka merek akan menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial bagi pemiliknya.

Oleh karena alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Saat ini perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana sesuai prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

³ Ibid.

⁴ Mulyanto, *Sisi lain Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*, Varia Peradilan Nomor: 111, Desember 1994.

tersebut, perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan untuk pertama kalinya (*first to file system*).

Pada saat produsen telah berhasil memproduksi barang atau jasa dengan merek yang dikenal dan dibeli oleh konsumen, karena reputasi, kualitas dan image serta telah dipasarkan secara luas baik nasional maupun internasional, seringkali produsen juga mendaftarkan merek yang sudah terkenal tersebut untuk jenis dan kelas barang atau jasa lain. Namun demikian pendaftaran merek yang sudah dikenal dan mempunyai image serta reputasi yang bagus untuk jenis dan kelas barang atau jasa yang berbeda, juga sering kali tidak disertai dengan proses produksi dan pemasaran atau penggunaan merek dalam perdagangan. Penyebab tidak digunakannya merek terdaftar dalam perdagangan, bisa karena alasan ketidaksiapan produksi atau kesengajaan produsen untuk melakukan reservasi hak. Reservasi hak atas suatu merek dapat merugikan perkembangan merek dan perkembangan dunia usaha pada umumnya, sebab akan menghalangi orang lain yang secara nyata mempunyai potensi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa tersebut⁵. Pendaftaran merek sekedar untuk reservasi hak adalah diperkenan sebab merek hanya akan memiliki nilai ekonomi apabila dipergunakan dalam perdagangan.

Atas dasar pemikiran inilah maka Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, disamping memberikan hak eksklusif kepada

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 047/K/N/HakI/2003 tanggal 24 Maret 2004

pemilik merek, yaitu untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain menggunakannya, Undang-Undang juga sekaligus membatasi hak-hak eksklusif pemilik merek tersebut. Pembatasan Hak eksklusif pemegang merek dapat dilihat pada ketentuan Pasal 61 ayat (2), yang mengatur bahwa pendaftaran merek dapat dihapuskan apabila : a) tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dan b) digunakan tidak sesuai dengan barang atau jasa yang didaftarkan. Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut terkandung suatu kewajiban bahwa pemilik merek terdaftar harus menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakannya dalam perdagangan paling lambat 3 tahun sejak pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir. Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, juga mewajibkan pemilik merek terdaftar yang sudah menggunakannya dalam perdagangan, untuk tidak menghentikan produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan merek yang sudah terdaftar tersebut lebih dari 3 tahun. Dengan demikian pendaftaran merek pada dasarnya dimaksudkan agar merek tersebut dipergunakan dalam perdagangan, sebab merek hanya akan memiliki ekonomis jika dipergunakan dalam perdagangan. Merek yang dipergunakan dalam perdagangan inilah yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian nasional.

Dari uraian–uraian diatas dapat dipahami jika Undang-Undang mengatur penghapusan pendaftaran atas merek yang telah didaftar dan

tidak digunakan dalam perdagangan dalam waktu tertentu. Ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam perdagangan sebagai diatur Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, bukanlah merupakan suatu ketentuan yang bersifat imperatif atau memaksa. Artinya tidak semua merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam perdagangan selama 3 tahun berturut-turut harus dihapuskan pendaftarannya atau secara mutatis mutandis akan dihapus pendaftarannya, tetapi hanya dapat dihapuskan pendaftaran merek tersebut jika ada pihak pihak yang mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek . Hal ini diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 itu sendiri yang berbunyi: ayat (1) Penghapusan Merek dari daftar Umum Merek dapat dilakukan..... dan seterusnya, ayat (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika dan seterusnya .

Akibat dari ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang penghapusan merek yang tidak digunakan dalam perdagangan selama 3 tahun berturut turut yang tidak bersifat imperatif, tetapi fakultatif, maka dalam didalam masyarakat muncul merek-merek terdaftar yang tidak digunakan dalam perdagangan selama 3 tahun berturut-turut, tetapi tidak dihapuskan sebab tidak ada pihak yang mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek dimaksud. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga tidak menjelaskan

lebih lanjut tentang siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga pada pasal 63, yang dapat mengajukan gugatan penghapusan permohonan pendaftaran merek.

Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat kasus dimana ada merek terdaftar yang tidak dipergunakan selama 3 tahun berturut-turut bahkan lebih dan baru digunakan dalam perdagangan setelah lebih dari 3 tahun. Atas penggunaan merek terdaftar setelah lebih dari 3 tahun sejak didaftar, kemudian pihak ketiga yang merasa mempunyai kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek tersebut. Gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diajukan oleh Delfi Chocolate Manufacturing Sa terhadap merek dagang TOP, Daftar Nomor IDM000111322 untuk kelas barang 30, milik PT. Khong Guan Biscuit Fac Ind Ltd di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, register perkara Nomor : 82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST. yang diputus pada tanggal 7 April 2009 dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 387K/Pdt.Sus/ 2009 tertanggal 9 Juli 2009.

Permasalahannya adalah bahwa merek TOP yang diajukan penghapusan pendaftarannya tersebut pertama kali didaftarkan pada tahun 1987, dimana masih berlaku Undang-Undang Merek Tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sedangkan gugatan penghapusan pendaftaran merek TOP diajukan pada tahun 2008, dimana Undang-Undang yang

berlaku terhadap merek adalah Undang-Undang Nomor :15 Tahun 2001. Sebagaimana diketahui bahwa ada perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang pendaftarannya menganut sistem deklaratif dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Menurut prinsip pendaftaran merek dengan sistem deklaratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, perlindungan hukum merek diberikan kepada pemakai pertama (*first to use*), sedangkan menurut prinsip pendaftaran merek dengan sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perlindungan hukum merek diberikan kepada pendaftar pertama (*first to file*).

Oleh karena itu ruang lingkup pembahasan masalah dalam tesis ini adalah mengenai penghapusan merek berdasarkan dasar ketentuan Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek, atas suatu merek yang didaftar pertama kali berdasarkan Undang-Undang Merek nomor : 21 Tahun 1961. Lebih khusus lagi untuk membahas alasan-alasan apa yang dapat digunakan untuk menghapus pendaftaran suatu merek, siapa pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran dan dimana peran pengadilan dalam penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan.

B. Perumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*) dalam perkara permohonan penghapusan atas merek yang didaftar pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menggunakan sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*)?
2. Siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dapat mengajukan untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek?
3. Bagaimana peran dan sikap pengadilan dalam menerapkan ketentuan mengenai penghapusan pendaftaran merek yang didaftar pertamaka kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 387K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 9 Juli 2009 jo Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, register perkara Nomor: 82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 7 April 2009?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*) dalam perkara permohonan penghapusan atas merek yang didaftar pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menggunakan sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dapat mengajukan untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek.
3. Menjelaskan dan mengungkapkan peran dan sikap pengadilan dalam menerapkan ketentuan tentang penghapusan pendaftaran merek, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 387K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 9 Juli 2009 jo Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, register perkara Nomor : 82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 7 April 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam kaitannya dengan pengaturan dibidang merek, khususnya mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan dalam perdagangan
- b. Menambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek khususnya mengenai penggunaan merek terdaftar agar tidak dihapuskan.
- c. Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan referensi di bidang hukum hak kekayaan intelektual, khususnya hukum merek.
- b. Sebagai masukan bagi upaya memberikan perlindungan merek terdaftar kepada pemilik merek terdaftar dan kepada masyarakat pada umumnya.

- c. Sosialisasi mengenai wacana pengaturan hukum di bidang merek, khususnya mengenai penghapusan pendaftaran merek yang tidak dipergunakan dalam perdagangan.
- d. Sebagai sarana advokasi kepada pemilik merek terdaftar dan masyarakat pelaku usaha terutama melalui sosialisasi ide dan wacana yang terkandung dalam penulisan ini.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam pembahasan mengenai perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia⁶. Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, invensi di bidang teknologi⁷. Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapatkan perlindungan karena penciptaannya memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang besar. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan biaya adalah wajar untuk mendapatkan kompensasi apabila Hak kekayaan Intelektual tersebut

⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.hal.9.

⁷ Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hal.3.

digunakan dalam bidang komersial⁸. Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptannya, termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh intelektualnya⁹. Apabila tidak ada perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, bisa dipastikan akan terjadi penggunaan, peniruan kreatifitas dan kerja keras pihak lain tanpa batas yang menyebabkan tidak adanya keuntungan ekonomis bagi penemu atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang pada akhirnya akan mematikan kreatifitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia.

Demikian juga dalam bidang merek, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, diperlukan pekerjaan otak dan biaya serta waktu yang panjang untuk menciptakan merek yang mempunyai daya pembeda dan daya tarik bagi konsumen. Tidak jarang produsen harus membayar mahal kepada pihak-pihak yang ahli dalam bidang pemasaran dan desain untuk menciptakan merek yang akan digunakan pada barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu demi terciptanya tertib hukum dan kesejahteraan serta kemajuan peradaban dunia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk merek mutlak diperlukan.

Jika ditelusuri lebih jauh kebelakang, sebelum ada istilah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti dalam berbagai konvensi internasional dan Undang-Undang seperti saat ini, Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari benda tidak berwujud diatur dan

⁸ Ibid,hal.32.

⁹ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law*, dalam *Fundamental of American Law*, Oxford University Press, New York, 1998,hal.508 sebagaimana dikutip oleh HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003,hal.16.

dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 499 KUHPerdato. Dalam Pasal 499 KUHPerdato, pengertian benda secara yuridis adalah segala benda yang dapat dijadikan obyek hak milik¹⁰. Selanjutnya yang dapat obyek hak milik adalah benda, dan benda itu dapat berupa barang dan hak¹¹. Barang disini yang dimaksud adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tidak berwujud. Sebagai pemilik benda, baik berwujud maupun tidak berwujud mempunyai hak untuk menikmati kegunaan dengan leluasa asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan umum¹².

Sedangkan mengenai perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia secara nasional dimulai pada tahun 1961, atau 16 tahun setelah kemerdekaan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961 tentang Merek. Dalam konsiderannya, Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961 ini merupakan pembaharuan dari *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*. Meskipun kenyataannya banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 ini masih sejalan dan boleh dibilang merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan merek perindustrian tahun 1912 peninggalan zaman Hindia Belanda tersebut¹³.

¹⁰ R.Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, halaman 155.

¹¹ Ibid

¹² Lihat pasal 570 KUHPerdato

¹³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.14.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, menganut sistem pendaftaran deklaratif, dimana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) perlindungan hukum diberikan kepada pemakai merek pertama. Pendaftaran merek dalam sistem deklaratif hanya merupakan dugaan sebagai pemakai pertama.¹⁴ Artinya jika, ternyata dikemudian hari ada bukti bahwa pihak lain yang merupakan pemakai pertama, maka pendaftaran merek pertama tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Sistem deklaratif ini dianggap mengandung ketidakpastian hukum sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993.

Sejalan dengan perkembangan merek di tingkat Internasional, hukum merek di Indonesia kemudian disempurnakan lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Oleh karena Undang-Undang Merek Tahun 1997 hanya bersifat melengkapi, menambah dan merubah ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Merek tahun 1992 dan bukan mengganti, maka keduanya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur merek¹⁵.

Terakhir kali Undang-Undang merek di Indonesia diganti pada tahun 2001 dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun

¹⁴ Ibid, hal.31

¹⁵ H.D.Effendy Hasibuan, op.cit, hal.61.

2001 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, sehingga dengan demikian saat ini sepanjang mengenai merek maka yang berlaku hanya Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001.

Definisi operasional dari istilah-istilah yang terdapat dalam merek dan digunakan dalam karya tulis ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian 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 barang dan jasa.
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa 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.

4. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
5. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang diperdagangkan oleh beberapa orang orang atau badan hukum secara bersama sama untuk membedakan dengan dan /atau jasa sejenis lainnya.
6. Perlindungan Merek adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.¹⁶
7. Penghapusan Merek adalah tindakan pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Hukum Merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek atas prakarsa sendiri, atas permintaan pemilik

¹⁶ Ibid.hal.22.

atau atas perintah Pengadilan karena adanya gugatan dari pihak ketiga.¹⁷

Hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat digunakan sendiri oleh pemilik merek atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari pengertian ini, agar suatu merek dapat dilindungi, merek tersebut harus didaftarkan. Pendaftaran merek diawali dengan permohonan pendaftaran merek. Permohonan adalah suatu permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh orang atau badan hukum.

Berkaitan dengan penghapusan merek terdaftar, untuk menghindari penghapusan merek terdaftar maka merek yang telah didaftarkan harus dimanfaatkan dengan cara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasa dan dipakai sesuai dengan yang telah didaftarkan. Secara rinci Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur penghapusan merek sebagai berikut :

Pasal 61 :

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan;

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1996, hlm. 547.

- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan apabila :
- 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 Direktorat Jenderal; 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;

Pasal 63 ;

Penghapusan pendaftaran Merek didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 61 dan 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, penghapusan merek dapat dilakukan: *pertama*, atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI; *kedua* berdasarkan permohonan pemilik yang bersangkutan dan *ketiga*, putusan Pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan atas merek terdaftar tersebut.

Bagi pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek, pemilik merek yang mereknya dihapus dapat mengajukan gugatan pembatalan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga (Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001),

sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut (Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 15 Tahun 2001, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan penghapusan merek adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR atau Hukum Acara Perdata Yang Diperbaharui yang berlaku bagi pula Jawa dan Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 300 menegaskan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapan ditentukan oleh Undang-Undang.

Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, karena kekuatan nasional suatu bangsa bergantung kepada kemajuan dan kemampuannya menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual termasuk juga melindungi Hak Kekayaan

Intelektual¹⁸, yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 juga dimungkinkan dilakukannya penghapusan pendaftaran merek. Penghapusan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961 diatur dalam pasal 18 yang selengkapnya berbunyi :

(1) Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek hapus:

- a. Karena penghapusan atas permohonan orang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran merek itu;
- b. Karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa dalam 6 bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemilik pendaftaran merek;
- c. Karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa merek yang bersangkutan sudah 3 tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek;
- d. Karena berakhirnya waktu 10 tahun setelah tanggal pendaftaran merek menurut pasal 7, jika pendaftaran itu tidak diperbaharui sebelum waktu itu lampau, atau jika pembaharuan itu tidak diulangi dalam waktu yang sama;
- e. Karena dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.15.

(2) Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek karena alasan-alasan tersebut dalam ayat (1) dicatat dengan disebutkan alasannya dalam kolom yang bersangkutan dalam daftar umum.

Salah satu sisi merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dielakkan dewasa ini adalah semakin eratnya kaitan dan pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. Tahun 1994 Indonesia telah menandatangani Pembentukan *World Trade Organisation* (WTO) sebagai konsekuensi keikutsertaan pemerintah dalam putaran Uruguay (1986-1993) dan sebagai negara peserta dalam penandatanganan persetujuan tersebut. Sebagai akibatnya, Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO, Indonesia harus mengakomodirnya, paling tidak harus memenuhi (pengaturan) standar minimum¹⁹. Dibidang ekonomi perdagangan, Indonesia telah masuk dalam *General Agreement on Tarif and Trade* (GATT) yang dimaksudkan untuk meluaskan peluang pasar internasional. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menyegarkan aturan-aturan dalam GATT, diadakanlah perundingan-perundingan multilateral yang membahas bidang perdagangan. Terakhir pada putaran Uruguay (1986-1993) dihasilkan antara lain tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Pembentukan Organisasi Perdagangan

¹⁹ OK Saidin, op.cit,hal.23.

Dunia tersebut mempunyai beberapa lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Salah satu lampiran diantaranya adalah *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfiet Goods (TRIPs)*.²⁰

Untuk merek sendiri, Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian yang memiliki peran yang paling penting karena diikuti oleh paling banyak negara peserta serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional pada masa sekarang ini. Beberapa kali perubahan Undang-Undang Merek di Indonesia juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat didalam TRIPS. Tujuan dari TRIPs seperti yang terdapat dalam Pasal 17 Perjanjian TRIPs, yaitu:

“Perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban”

Dari pasal diatas, tujuan penandatanganan TRIPs adalah menciptakan sistem perdagangan yang bebas dan adil untuk membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara menyeluruh, guna mewujudkan kesejahteraan manusia secara bersama dan seimbang.²¹

²⁰Gatot Suparmono, Op.Cit.hlm.88

²¹ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.hal.6.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, konvensi internasional dan perjanjian internasional²². Penelitian ini juga melakukan pendekatan melalui studi kasus terhadap permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini dengan pengaturan gugatan penghapusan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Hal ini diperlukan guna memperkaya wawasan berpikir terhadap tema yang dibawakan dalam penelitian ini dan juga menekankan berbagai temuan hukum dalam kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitik, yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian digunakan untuk menganalisa masalah yang timbul.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung memberi kajian terhadap

²² C.F.G. Sunaryatai Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, PT.Alumni, Bandung, 1994, hal.143.

permasalahan penelitian dari bahan hukum berupa dokumen, arsip, peraturan perundangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang meliputi:²³

1. Bahan hukum primer, yang dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, konvensi-konvensi internasional, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku mengikat yang terkait dengan penulisan tesis ini, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia, peraturan pemerintah dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi pemerintah, seperti UU No 15 Tahun 2001
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, majalah-majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, khususnya tentang penghapusan pendaftaran merek.
3. Bahan hukum tertier, yang meliputi media massa, seperti majalah, surat kabar dan lain-lain yang memuat penulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 51-52.

Kepustakaan (*Library Research*)²⁴, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Merek, serta media massa, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Disinilah, penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan tersebut.

5. Teknik Analisa Data

Berbagai data yang dipergunakan kemudian akan diolah melalui Analisis dan konstruksi data dengan maksud memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai tema ini. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Hal ini ditempuh guna memperoleh diskripsi mengenai obyek yang diteliti,²⁵ yaitu penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan dalam jangka waktu tertentu dan kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penghapusan pendaftaran merek.

²⁴ Ibid,hal 66-67

²⁵ Ibid,hal 68-69

G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan:

No	Kegiatan	2010																			
		BULAN																			
		3				4				5				6				7			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Pengurusan izin penelitian	■	■																		
2	Observasi dan pengumpulan data			■	■	■	■														
3	Pengolahan data dan analisis data					■	■	■	■												
4	Penyusunan Tesis									■	■	■	■	■	■						
5	Seminar dan revisi tesis															■	■	■	■		

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, maka sistematika penulisan untuk membahas materi dalam penelitian ini terbagi dalam empat, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pertama mengenai pendahuluan akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua penelitian ini akan dibahas mengenai merek pada umumnya, ketentuan merek di Indonesia dan ketentuan penghapusan pendaftaran merek yang tidak dipergunakan dalam perdagangan.

Bab III: Hasil Penelitian dan Analisa

Pada bab ketiga penelitian ini akan dibahas mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 387K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 9 Juli 2009 jo Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, register perkara Nomor: 82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 7 April 2009 tentang gugatan penghapusan pendaftaran merek TOP dan perbandingan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung atas gugatan penghapusan pendaftaran merek yang tidak dipergunakan dalam perdagangan.

Bab IV : Penutup

Pada bab keempat yang merupakan penutup pada penelitian ini, akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Merek Sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, berasal dari terjemahan Intellectual Property Rights yang berasal dari hukum sistem Anglo Saxon²⁶. Pada awalnya Intellectual Property Rights diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi²⁷. Sedangkan Helianti Hilman, dalam makalah yang berjudul Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau

²⁶ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT.Alumni, Bandung, 2003, hal.1.

²⁷ Ibid, hal.2

entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung HKI tersebut.²⁸

Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.²⁹

Karya-karya intelektual tersebut apakah dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya. Sehingga perlindungan yang diberikan dalam HKI akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor.

Hukum HKI merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.³⁰

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan

²⁸ Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta, hlm. 4.

²⁹ Eddy Damian, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT.Alumni, Bandung , 2003, hlm. 2.

³⁰ Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 24.

(*General Agreement on Tarrif and Trade/GATT*), disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
7. Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan;
8. Pengendalian Praktik Praktik Persaingan Curang dalam perjanjian Lisensi.

Dari pengelompokan diatas, HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.³¹

³¹ OK. Saidin, op.cit., hlm. 254.

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.

2. Sejarah Merek di Indonesia

Sejarah Perundang-Undangan merek di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya Reglement Industrielle Eigendom (RIE) atau Reglement Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam RIE adalah sistem Deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftar pertama.³²

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, RIE dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini dibuat terlalu sederhana, banyak kesamaan antara RIE dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, selain tidak mencantumkan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 21

³² HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 29.

Tahun 1961 juga tidak memerlukan peraturan lebih lanjut tentang peraturan pelaksanaannya. Bahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 boleh dikatakan merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RIE, karena banyaknya ketentuan-ketentuan yang diadopsi dari RIE³³. Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya perlindungan merek yaitu 10 tahun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan 20 Tahun menurut RIE. Perbedaan lain adalah adanya penggolongan barang-barang dalam 35 kelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang hal ini tidak dikenal dalam RIE.

Pada tahun 1992, Undang-Undang Merek diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai diberlakukan sejak Tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan,³⁴ sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah ada pada tanggal 1 April 1993 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.³⁵

Perubahan dari Undang-Undang Merek Tahun 1961 ke Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang signifikan adalah berubahnya sistem

³³ HD.Effendy Hasibuan, *ibid*, hal.51

³⁴ Gatot Supramono, *op.,cit.*, hlm 6.

³⁵ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm 145

pendaftaran merek. Perbedaan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 adalah³⁶ :

Pertama Undang-Undang lama (Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961) hanya mengatur merek dagang sedangkan Undang-Undang baru (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992) mengatur merek barang dan merek jasa;

Kedua, Undang-Undang lama menganut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan Undang-Undang baru menganut sistem pendaftaran konstitutif. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pemakai pertama suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pada sistem pendaftaran konstitutif, yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama;

Ketiga, pendaftaran berdasarkan Undang-Undang lama hanya dengan pemeriksaan formal saja, sedangkan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dilakukan melalui pemeriksaan substantif;

Keempat, Undang-Undang baru menerapkan hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi dan sanksi pidana sementara dalam Undang-Undang lama tidak diatur tentang hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi maupun sanksi pidana;

Kemudian Undang-Undang Merek Tahun 1992 disempurnakan lagi guna menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

³⁶ HD.Effendy Hasibuan, op cit, hal.58

Undang-Undang Merek Tahun 1997 sifatnya melengkapi, menambah dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992, dan bukan mengganti. Hal-hal ditambah ialah perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk lingkungan faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Disamping itu penambahan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan. Hal-hal lain yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah hak atas merek jasa terdaftar yang erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut.³⁷

Tahun 2001, Undang-Undang Merek kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan semakin meningkat secara pesat dan juga untuk mempertahankan iklim

³⁷ Ibid, hlm. 61.

persaingan usaha yang sehat, serta untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997.³⁸

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dibandingkan dengan Undang-Undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan diterima secara administratif. Sebelumnya pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, didaur bahwa penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Hal ini diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

Dalam Undang-Undang Merek baru ini pemilik merek juga diberikan upaya perlindungan hukum lain, yaitu Penetapan Sementara Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam

³⁸ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 314.

penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Pengertian Merek

Pengertian merek diberbagai negara sekarang ini pada dasarnya banyak mengandung persamaan sebab mengacu kepada ketentuan Paris Convention³⁹. Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.⁴⁰ Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan:

“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 dan jasa”

Sedangkan pengertian Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Suchs signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing

³⁹ Ibid., hlm. 320

⁴⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 166.

the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, Negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.

Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan

Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda,⁴¹ hal ini disebabkan pendaftaran merek, berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan

⁴¹ Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 27.

harus dapat memberikan penentuan atau “individuali sering” dari barang yang bersangkutan⁴². Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur lebih lanjut apa yang disebut gambar, nama, kata, huruf, angka-angka dan susunan warna. Namun demikian Undang-Undang, dalam hal ini pasal 5 memberikan batasan bahwa gambar, nama, kata, huruf, angka atau susunan warna yang dijadikan merek harus memenuhi syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Memiliki daya pembeda;
- c. Bukan menjadi milik umum;
- d. Bukan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan;

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek dibagi menjadi 3 (tiga) macam. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merumuskan merek dagang sebagai merek yang digunakan pada barang yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 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

⁴² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.40.

lainnya. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan pengertian tentang merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum secara bersama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Permintaan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif harus dinyatakan dalam permintaan pendaftaran merek tersebut.

Terjadinya perbedaan kemasyhuran suatu merek, membedakan pula tingkat derajat kemasyhuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis merek yang dikenal oleh masyarakat.⁴³

1. Merek Biasa

Disebut juga sebagai "*normal mark*", yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang masuk kategori ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal, sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan.

2. Merek Terkenal

Merek terkenal biasa disebut juga sebagai "*well known mark*". Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Contohnya, adalah produk

⁴³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 80.

Honda, baik sepeda motor maupun mobil, bahkan sampe ada disuatu daerah yang menyebutkan Honda untuk semua merek sepeda motor. Sehingga merek Honda dapat dikategorikan sebagai merek terkenal (*well known mark*) karena pengetahuan masyarakat mengenai merek ini baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Merek Termasyhur

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga dikategorikan sebagai "*famous mark*". Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos.⁴⁴ Contoh yang dapat diambil untuk jenis merek termasyhur adalah jenis kendaraan mobil MERSEDES BENZ, yang sangat terkenal dan diakui kemewahannya.

4. Fungsi Merek

Dari pengertian-pengertian tentang merek dapat disimpulkan bahwa fungsi merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain⁴⁵. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004, hlm. 87.

⁴⁵ Racmadi Usman, op.cit.hal.322.

⁴⁶ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hlm. 42.

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.

B. Administrasi Merek

1. Pendaftaran Merek

a. Pendaftaran Merek dengan sistem deklaratif

Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam

Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu⁴⁷. Sistem pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 yang berbunyi :

“(1) Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia“.

Hal ini berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut untuk selamanya, sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari merek yang sama dengan merek yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk menggunakan merek tersebut.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, penerapan sistem deklaratif mengalami suatu perkembangan. Orang atau badan yang memperoleh hak dan perlindungan hukum atas suatu merek bukan saja orang atau badan yang memakai pertama kali, tetapi orang atau badan yang memakai merek pertama kali dengan iktikad baik. Hal ini dapat dilihat

⁴⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto, op.cit.hal.20.

pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1972 Nomor : 677K/Sip/1972 dalam perkara merek Tancho, dimana pendaftaran pertama kali merek Tancho oleh Wong A Kiong dibatalkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan gugatan dari PT. Tancho Indonesia Co.Ltd. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pendaftaran merek Tancho oleh Wong A Kiong terbukti sebagai pemakai pertama yang beriktikad buruk, karena meniru merek yang digunakan pertama kali di wilayah Indonesia oleh PT. Tancho Indonesia Co.Ltd., dan memperdagangkan barang secara curang seolah olah barang yang diperdagangkan berasal dari luar negeri.⁴⁸

Dalam pendaftaran merek yang sistem deklaratif, pendaftaran itu sendiri bukan merupakan suatu keharusan. Artinya pemilik merek yang memakai pertama tetap dapat memperoleh perlindungan hukum, meskipun tidak didaftarkan.⁴⁹ Untuk membuktikan sebagai pemakai pertama kali suatu merek dapat dengan menunjukkan faktur-faktur atau konosemen yang dikirim oleh pabrik kepada pedagang yang mencantumkan merek barang yang diperdagangkan, iklan-iklan pada surat kabar atau televisi dan pemakaian merek pada pameran.⁵⁰

Pendaftaran dalam sistem deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya surat memperoleh surat pendaftaran maka akan mudah untuk membuktikan apabila ada

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1973

⁴⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto, op.cit.hal.33

⁵⁰ Ibid.hal.30

pihak lain yang mengaku sebagai pemilik merek yang bersangkutan⁵¹, tentu saja hal ini berlaku sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama kali merek yang didaftarkan tersebut. Jadi pendaftar pertama kali atas suatu merek hanya sebagai dugaan hukum sebagai pemakai pertama kali.

Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif ini mengandung ketidakpastian hukum, sebab pendaftaran suatu merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik pertama dari merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itulah, pendaftaran dengan sistem deklaratif di Indonesia telah tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Negara lain yang saat ini masih menggunakan pendaftaran dengan sistem deklaratif adalah Amerika Serikat yang termuat dalam Lanham Act of 1946 atau Federal Trademark Lanham Act.⁵² Berdasarkan Lanham Act, disamping menganut sistem pemakai pertama, juga menganut sistem pendaftaran. Ketentuan pasal 43 (a) atau g1125 (a) 15 USC, Lanham Act mengisyaratkan seseorang dapat memiliki sendiri hak-hak atas merek berdasarkan Undang-Undang negara bagian (*state law*) dan hukum nasional (*federal law*) tanpa pendaftaran merek.⁵³ Namun demikian merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum negara bagian

⁵¹ Ibidhal.33

⁵² HD Effendy Hasibuan, op.cit.hal.88.

⁵³ Donald S Chisum dan Michael A Jacob, *Understanding Intellectual Property Law*, Mathew Bender & Co.Inc, New York, 1995, hal.5-11, yang dikutip HD Effendy hasibuan Ibid.hal 89

atau hukum nasional.⁵⁴ Selanjutnya berdasarkan pasal 22 atau g1072 , 15 USC Lanham Act, menekankan keuntungan sistem pendaftaran merek nasional yang mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai sebelumnya yang beriktikad baik.⁵⁵

b. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif

Dalam pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.⁵⁶ Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang

⁵⁴ David G Rosenbaun, Patents, *Trademarks and Copyrights*, Second Edition, Careers Press, Hawthorne, hal.30 yang dikutip oleh HD Effendy Hasibuan, Ibid hal.89.

⁵⁵ Arthur R Miller dan Michael H Davis, *Intellectual Property patents, Trademarks and Copyrights*, West Publishing Co. St.Paul Min, 1990, hal.153 yang dikutip HD Effendy Hasibuan, Ibid.hal 89.

⁵⁶ Rachmadi Usman, op.cit., hlm. 326.

diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran merek dapat berlangsung dengan tertib, pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan.

Apabila dari hasil pemeriksaan substantif ternyata permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Merek, hal tersebut diberitahukan secara tertulis pada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas itikad tidak baik, merek juga tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau

jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila:

- a. Mempunyai fungsi pembeda;
- b. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Bukan menjadi milik umum;
- e. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Selain pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme Pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik.

⁵⁷ Ahmadi M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 11.

Apabila masa pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek serta dilanjutkan dengan pemberian sertifikat merek. Sertifikat merek merupakan alat bukti bahwa merek telah terdaftar dan juga sebagai bukti kepemilikan.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek ditolak, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Merek kepada pemilik merek atau kuasanya dengan disertai alasan-alasan. Penolakan terhadap putusan ini dapat diajukan banding secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek. Tentang permohonan banding dan Komisi Banding Merek ini terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen yang berada dilingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Keputusan yang diberikan oleh Komisi Banding Merek paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final dan mengikat. Apabila komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, Direktorat Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat merek. Jika ditolak, pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling

lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.⁵⁸

2. Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Dengan diratifikasinya *Paris Convention* yang salah satu tujuannya adalah pemohon memperoleh hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran yang berasal dari Negara yang tergabung dalam konvensi Paris tersebut, memungkinkan pemohon memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filling date*) di Negara asal merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di Negara tujuan yang juga salah satu dari peserta *Paris convention*.

Hak Prioritas diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di Negara lain yang merupakan anggota Paris Convention. Bukti permohonan dengan menggunakan hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang memberikan penegasan tanggal penerimaan permohonan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.⁵⁹

Apabila terdapat kekurangan persyaratan dalam persyaratan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pengajuan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan pendaftaran merek tersebut akan tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

⁵⁸ Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm. 96.

⁵⁹ Suyud Margono dan Longginus Hadi, op., cit., hlm. 43.

3. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Fungsi didaftarkannya merek adalah untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan didaftarkannya merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada intinya menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak lain dengan iktikad baik. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali apabila sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek terdaftar tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana.

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Jangka waktu ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui

lagi.⁶⁰ Merek yang akan dimintakan perpanjangan pendaftarannya harus dapat menunjukkan bukti bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek. Merek tersebut juga harus masih diproduksi dan diperdagangkan di pasaran.

Tenggang waktu mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek dilakukan dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek yang tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek yang disertai pernyataan bahwa pemilik merek terdaftar masih menggunakan, memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa seperti yang dicantumkan dalam sertifikat merek.

4. Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar ini dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keuangan atau juga oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, yang wilayah hukumnya meliputi alamat pemilik merek terdaftar yang akan

⁶⁰ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 347.

dibatalkan. Kecuali apabila pemilik merek terdaftar sebagai tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 68 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak didaftar oleh pemohon beriktikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar bila bertentangan dengan Undang-Undang, tidak memiliki daya pembeda, merek menjadi milik umum dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Dan Pasal 6 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak bila mempunyai persamaan dengan merek milik pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang sudah terkenal, bendera, lambing Negara, cap resmi Negara kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Namun, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan atas alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu.

Seperti yang telah diketahui, gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga, dan terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Setelah putusan telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan member catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya serta atau kuasanya.⁶¹ Dengan pembatalan merek terdaftar tersebut, berakhir pula perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

C. Pengalihan Hak Merek

1. Macam-macam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek mula-mula untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek.

⁶¹ Ibid., hlm. 364.

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang mendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi).⁶²

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengemukakan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

2. Lisensi Merek

Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Bagi pemilik merek terdaftar, lisensi dapat digunakan sebagai suatu sarana Untuk meningkatkan penjualan produk, mempertahankan kesetiaan para pelanggan serta, memperluas dan mengembangkan pasar barang atau jasa yang diproduksinya.

⁶² Sudargo Gautama, op., cit., hlm. 59.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada Pasal 1 butir 13

menyatakan bahwa:

“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 yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu”

Dari pengertian di atas, batasan lisensi merek adalah pemilik merek (*licensee*) yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek dapat memberi ijin atau persetujuan kepada pihak lain (*licensor*) untuk menggunakan merek miliknya, untuk seluruhnya atau sebagian dengan suatu perjanjian. Prinsip dalam perjanjian lisensi adalah bahwa penggunaan merek oleh *licensee* dianggap sebagai penggunaan merek oleh *licensor*, sehingga apabila *licensor* tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan hapus.

Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Demikian halnya apabila *licensee* ingin dapat memberikan lisensi lebih lanjut (*sub licensing*) kepada pihak ketiga, harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan salah satu cara pengalihan hak dengan cara perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengalihan hak tersebut wajib dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian lisensi harus dibuat dalam Akta Notaris.

Perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang membuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Contohnya, apabila dalam perjanjian lisensi dimuat ketentuan yang melarang *licensee* untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau mutu barang.⁶³

Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjian lisensi juga dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pun memberi perlindungan hukum kepada *licensee* yang beriktikad baik. Pasal 48 menjelaskan bahwa apabila merek dalam perjanjian lisensi dibatalkan karena sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, penerima lisensi tetap

⁶³ Suyud Margono & Longginus Hadi, op., cit., hlm. 77.

berhak menjalankan isi perjanjian lisensi sampai dengan berakhirnya perjanjian lisensi. Konsekuensinya *licensee* tidak lagi memberikan lisensi tersebut kepada pemilik merek yang sah.

Apabila *licensor* sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari *licensee*, *licensor* tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perpanjangan lisensi.

D. Merek Kolektif

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 mengatur bahwa merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa yang sejenis lainnya. Dari pengertian ini, merek kolektif dapat berupa merek barang atau merek jasa, yang mempunyai karakteristik yang sama, jadi tidak harus dalam bentuk merek yang benar-benar sama.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, mengatur bahwa pendaftaran merek barang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif dan disertai salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan. Pasal 50

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ayat (3), mengatur bahwa ketentuan-ketentuan penggunaan merek kolektif setidaknya memuat:

- a. Sifat, ciri umum atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
- b. Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut, dan;
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif;

Dari ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa para pemilik merek kolektif yang akan mendaftarkan merek yang dimiliki bersama sebagai merek kolektif harus membuat suatu perjanjian yang mengatur penggunaan merek kolektif tersebut, perjanjian mana setidaknya harus memuat hal-hal yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) diatas. Perjanjian ini harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif tersebut. Proses administrasi pendaftaran merek kolektif sama dengan pendaftaran merek pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 7,8,9,10,11,12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

E. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Untuk pertama kalinya Perundang-Undangan merek di Indonesia mengatur tentang indikasi geografis dan indikasi asal. Pengaturan mengenai indikasi geografis dan indikasi asal ini sebagai konsekuensi ditandatanganinya *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual*

*Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs).*⁶⁴ Dalam TRIPs dirumuskan dengan jelas bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau daerah didalam wilayah negara anggota yang menunjukkan asal suatu barang , yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan.⁶⁵ Dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001, indikasi geografis dan indikasi asal diatur dalam pasal 56 ayat (1), yang menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukk daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi geografis akan mendapat perlindungan hukum apabila didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI, atas dasar permohonan dari :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat didaerah 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, atau;
 - d. Pedagang yang menjual barang yang bersangkutan;
2. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu; atau

⁶⁴ Rachmdi Usman, op.cit.hal.356

⁶⁵Ibid.hal.356-357

3. Kelompok konsumen barang tersebut;

Pada pasal 56 ayat (4) diatur mengenai pembatasan pendaftaran indikasi geografis, yaitu bahwa indikasi tidak dapat didaftar apabila :

1. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
2. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis;

Sedangkan mengenai indikasi asal menurut ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dilindungi sebagai suatu tanda yang memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) , tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

F. Konvensi Internasional di Bidang Merek

1. Konvensi Paris

Secara keseluruhan konvensi Internasional di bidang merek dimulai pada tahun 1883 dengan ditanda tangannya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut konvensi Paris) yang merupakan salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting. Awalnya konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta, kemudian bertambah hingga tahun 1976 berjumlah 82 negara, dan Indonesia

termasuk didalamnya. Dalam konvensi Paris, terminologi HKI meliputi,⁶⁶ *patent, utility model, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellation of origin, dan repression of unfair competition.*

Salah satu tujuan Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi dibidang Perundang-Undangan merek sedapat mungkin, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia. Ada 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam konvensi Paris ini, yaitu *national treatment*, yang artinya bahwa setiap negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim Negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek, *priority rights*, yaitu hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta konvensi Paris, dan *registration* yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta konvensi Paris.

2. Perjanjian Madrid

Perjanjian Internasional lainnya mengenai merek adalah Perjanjian Madrid (*Madrid Agreement*) tahun 1891 yang direvisi di Stockholm pada

⁶⁶ Lihat Pasal 1 *Provision of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967, mentioned in the TRIPs Agreement , WIPO, Geneva, hlm. 61*

tahun 1967. Pasal 1,2,3 Perjanjian Madrid ditentukan bahwa Perjanjian Madrid 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 diseluruh negara anggota peserta Perjanjian Madrid melalui satu pendaftaran saja. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dari Perjanjian merek di berbagai negara dan juga menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu. Negara anggota peserta dalam Perjanjian Madrid ini adalah 29 negara. Indonesia sendiri sampai saat ini belum masuk sebagai anggota Perjanjian Madrid.

3. TRIPs-WTO

Perjanjian mengenai pembentukan World Trade Organization (WTO) ditandatangani tanggal 15 April 1994 di Marrakesh sebagai hasil konkret perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan Internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan khusus negara berkembang. Salah satu topik yang dibahas dalam putaran Uruguay adalah TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*) atau aspek dagang yang terkait dengan HKI.⁶⁷ Sebagai salah satu bagian persetujuan pembentukan WTO, TRIPs telah

⁶⁷ Normin Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998, hlm. 41-42.

memicu perubahan yang sangat fenomenal dalam perkembangan sistem perlindungan HKI di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Persetujuan TRIPs menentukan standar-standar Internasional tertentu bagi penegakan yang bersifat perintah dan mengharuskan Negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, termasuk didalamnya merek. Setiap negara anggota memiliki kewajiban internasional untuk memasukkan TRIPs kedalam hukum nasional tentang hak kekayaan intelektual. Untuk itu, Indonesia beberapa kali mengubah, menambah dan melengkapi ketentuan didalam Undang-Undang Merek sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi TRIPs-WTO. Beberapa ketentuan merek yang diatur dalam persetujuan TRIPs cukup banyak yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Merek Indonesia. Diantaranya seperti lisensi dan indikasi geografis.

Secara keseluruhan, TRIPs telah mempengaruhi dan membantu terciptanya suatu kecenderungan yang umum ke arah penyempurnaan perUndang-Undang merek. TRIPs berguna sebagai suatu kesempatan positif bagi suatu negara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan nasional.

G. Pengaturan Penghapusan Pendaftaran Merek dalam Undang-Undang Merek

1. Pengaturan Penghapusan Kekuatan Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar di Direktorat Merek adalah harus dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah terdaftar dipergunakan sesuai kelas barang dan jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan.

Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, akan mengakibatkan hak atas merek yang bersangkutan dapat dihapuskan. Penghapusan pendaftaran merek yang telah terdaftar mulai diterapkan dalam Undang-Undang Merek pertama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 18 dari Undang-Undang ini menyebutkan:

- (1) Kekuatan Hukum dari suatu pendaftaran hapus:
 - a. Karena penghapusan atau permohonan orang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran merek itu;
 - b. Karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa dalam 6 bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemilik pendaftaran merek;

- c. Karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek itu sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa merek yang bersangkutan sudah 3 tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek;
 - d. Karena berakhirnya waktu 10 tahun setelah tanggal pendaftaran merek menurut Pasal 7, jika pendaftaran itu tidak diperbaharui sebelum waktu itu lampau, atau jika waktu pembaharuan itu tidak diulangi dalam waktu yang sama;
 - e. Karena dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan.
- (2) Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek karena alasan-alasan tersebut dalam ayat (1) dicatat dengan disebutkan alasannya dalam kolom yang bersangkutan dalam daftar umum.”

Dari Pasal di atas, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 menyebutkan pihak-pihak yang dapat menghapuskan merek, *pertama* adalah orang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran merek dan tercatat dalam Daftar Umum Merek dan *kedua* adalah hakim. Dalam praktik, orang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran merek jarang memohonkan penghapusan merek atas kehendaknya sendiri, kecuali antara orang yang telah didaftarkan namanya dalam Daftar Umum Merek dan orang lain yang berkepentingan dengan merek tersebut telah diadakan suatu perdamaian dengan imbalan tertentu dimana orang yang terdaftar sebagai pemilik merek tersebut secara suka rela menghapuskan mereknya.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 belum memasukkan pihak ketiga sebagai salah satu pihak yang dapat menghapuskan pendaftaran merek, sedangkan alasan yang dapat diajukan untuk menghapus suatu merek dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 disebutkan bahwa merek dapat hapus jika, *pertama* atas permintaan orang yang

namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran, *kedua* merek tidak dipakai sejak 6 (enam) bulan setelah pendaftaran, *ketiga* merek yang bersangkutan sudah 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek, *keempat* tidak diperpanjangnya jangka waktu pendaftaran merek, dan *kelima* karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.⁶⁸

Sesungguhnya pemakaian dari suatu merek yang telah didaftarkan sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sudah merupakan suatu keharusan.⁶⁹ Secara teoritis orang yang telah mendaftarkan suatu merek, harus memakai merek tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran merek itu. Jika merek tersebut tidak digunakan, pemilik merek yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang tidak berhak dan bukan lagi sebagai pemakai pertama dari merek yang bersangkutan, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini menerapkan prinsip *pemakai pertama* atau sistem Deklaratif yang artinya hak eksklusif suatu merek bagi pihak yang memakai merek tersebut untuk pertama kalinya.

2. Pengaturan Penghapusan Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek

Banyak terdapat hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 ini tidak terkecuali mengenai penghapusan

⁶⁸ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 38.

⁶⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 120.

pendaftaran merek. Penghapusan pendaftaran merek dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 diatur dalam Bab VI mengenai Penghapusan dan Pembatalan Merek. Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 dari Undang-Undang ini menyebutkan:

Pasal 51:

- (1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dilakukan Kantor Merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila:
 - a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.
- (3) Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada kantor merek.
- (4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 hanya dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas setuju untuk mengenyampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.
- (7) Pencatatan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Menteri.”

Pasal 52:

- “Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan melalui:
- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Pasal 53:

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat diajukan permohonan banding.
- (2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan tersebut.
- (3) Kantor Merek melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pasal 54

- (1) Penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Kantor Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan dengan memberi catatan tentang asal dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 55:

“ Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.”

Dari pasal diatas, terlihat antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 terdapat beberapa penambahan yang cukup banyak pada bagian penghapusan merek. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 banyak diatur mengenai administratif dihapusnya suatu merek. Seperti penghapusan pendaftaran merek yang dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan diberikan catatan alasan penghapusan pendaftaran merek beserta tanggal penghapusan, kemudian juga diumumkannya suatu merek yang dihapus dalam Berita

Resmi Merek yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan atas merek tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 juga menambahkan ketentuan mengenai pihak yang dapat menghapuskan pendaftaran merek, yaitu pihak ketiga. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penghapusan pendaftaran merek yang masih terikat perjanjian lisensi yang sebelumnya tidak dijumpai dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961.

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang cara penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk pertama kali disebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Kemudian ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.⁷⁰

3. Pengaturan Penghapusan Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit*

⁷⁰ Sudargo Gautama, op., cit., hlm. 63-64.

Goods/TRIPs) sebagaimana yang telah disahkan oleh Undang-Undang, menjadikan Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan perUndang-Undangan nasional mengenai Hak Kekayaan Intelektualnya termasuk merek.⁷¹

Penghapusan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 masih diatur dalam Bab VI pada Pasal 51, tetapi ketentuan Pasal 51 dipecah menjadi 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 51 baru dan Pasal 51 A, sehingga keseluruhan Pasal 51 dan 51 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dilakukan Kantor Merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila:
 - a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau yang dimintakan pendaftarannya.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Larangan impor; atau
 - 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.
- (4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan ke Pengadilan Negeri

⁷¹ Konsiderans Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek pada bagian menimbang.

Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Pasal 51 A

- (1) Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada kantor merek.
- (2) Dalam hal merek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui tertulis oleh penerima lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 hanya dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas setuju untuk mengenyampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.
- (4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pencatatan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Menteri.

Pasal 53

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada kantor merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan tersebut.
- (3) Kantor merek melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika dilihat dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999, terdapat penambahan tentang alasan yang dapat diterima oleh kantor merek untuk tidak menghapus pendaftaran suatu merek meskipun merek terdaftar tersebut tidak digunakan selama 3 tahun atau lebih dalam

perdagangan barang atau jasa dan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Adanya larangan impor;
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang bersangkutan;
- c. Larangan serupa lain yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang ini juga diberi pengesahan mengenai mekanisme penyelesaian gugatan penghapusan pendaftaran merek apabila pemilik merek berkeberatan pendaftaran mereknya dihapus, maka tidak dapat dimintakan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, melainkan dapat langsung meminta kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.⁷²

4. Pengaturan Penghapusan Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pengaturan mengenai Penghapusan pendaftaran Merek yang berlaku sekarang diatur dalam Bab VIII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan pula 3 (tiga) pihak yang dapat menghapuskan pendaftaran merek.

⁷² Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia dalam Rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997., hlm. 83.

Pasal 61 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatakan:

“Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan”.

Kemudian Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan:

“Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal”

Dan Pasal 63 yang menyatakan:

“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”

Sehingga berdasarkan Pasal-pasal 61,62 dan 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatas, ada tiga cara penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yaitu pertama atas prakarsa Direktorat HAKI, kedua oleh pemilik merek sendiri dan ketiga, dengan gugatan pihak ketiga.⁷³

Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini diantaranya mengenai penghapusan pendaftaran merek kolektif, Pasal 66-67 menyatakan bahwa:

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:
 - a. Permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. Bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. Bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau

⁷³ Rachmdi Usman, op. cit., hlm. 360.

- d. Bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (2) Permohonan penghapusan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal;
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

“Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d”.

Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sampai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dapat dilihat bahwa pada bagian penghapusan pendaftaran merek terdapat penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan ketentuan TRIPs. Seperti pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang gugatan penghapusan pendaftaran merek merupakan bagian dari perekonomian dan dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Dipilihnya Pengadilan Niaga disebabkan sengketa merek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang relative cepat.

Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ditentukan secara limitatif alasan dari penghapusan pendaftaran merek yaitu:

1. Merek tersebut tidak digunakan (*non use*)

Merek yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilik mereka setelah didaftarkan dalam daftar umum merek dalam perdagangan barang

dan jasa dan juga merek tersebut tidak pernah dipakai lagi selama 3 tahun berturut-turut, baik sejak tanggal pendaftaran ataupun dari pemakaian terakhir.⁷⁴ Dalam praktik merek, alasan untuk menghapus suatu pendaftaran merek atas dasar *non use* pembuktiannya sulit, karena bukan merupakan hal yang mudah untuk membuktikan bahwa suatu merek tidak dipakai, dan jika alasan ini yang dipakai untuk menghapus pendaftaran merek oleh Direktorat Merek, pemilik merek yang mereknya akan dihapus akan berusaha untuk mengedarkan lagi mereknya dengan barang-barang yang bersangkutan, atau memberi bukti bahwa sesungguhnya pemilik merek tersebut sudah memakai merek itu. Misalnya, barang yang dijual dalam kualitas yang sedikit kepada konsumen, bisa juga dengan menunjukkan bukti-bukti lain berupa faktur-faktur telah menjual ke beberapa toko di dalam wilayah Indonesia.

Undang-undang memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun untuk dipergunakannya suatu merek untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat. Sehingga merek-merek yang sifatnya hanya didaftar saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa, akan mengganggu investasi dan perekonomian bangsa. Hal inilah yang berusaha dicegah dengan memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

⁷⁴ M. YahyaHarahap, *loc., cit.*, hlm. 549.

2. Digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai;

Merek tersebut digunakan untuk melindungi jenis barang atau jasa yang berbeda baik yang berada dalam satu kelas apalagi untuk jenis barang yang berbeda kelasnya. Bahkan, dalam penjelasan Pasal 61 (2) Undang-Undang, ketidaksesuaian dalam penggunaan tersebut meliputi, *pertama* bentuk penulisan kata atau huruf, dan *kedua* penggunaan warna yang berbeda.⁷⁵ Hal ini kemungkinan terjadi dalam dunia perdagangan jika pemilik merek merasa mereknya mempunyai bentuk yang kurang menarik dan warnanya kurang cocok, sehingga pemilik merek tersebut menggunakan merek yang berbeda.

Tujuan dari Undang-Undang memperluas pengertian ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda, untuk membina terciptanya penggunaan merek yang jujur atau *fair use* dan beriktikad baik (*good faith*). Hal ini menyiratkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar, tidak boleh dipergunakan dengan curang dan beriktikad baik.

Berdasarkan ketentuan penghapusan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 67 dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) pihak yang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek, yaitu

⁷⁵ Lihat Jurnal Tanya Jawab UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Dahara Prize, Semarang 2004, hlm. 81.

1. Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Prakarsa Direktorat Merek
Direktorat Merek diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan *represif*, yang secara *ex-officio* dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Undang-Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek. Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memperingatkan apabila Direktorat Merek hendak mengambil tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, selain harus berdasarkan pada alasan yang sah menurut Undang-Undang, juga mesti didukung oleh bukti yang cukup bahwa:

- a. Merek tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- b. Merek yang digunakan untuk jenis barang atau jasa tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri disikapi oleh Direktorat Merek dengan mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan. Pemilik merek diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan untuk dikecualikan dari ketentuan tentang penghapusan ide dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan oleh kantor merek, misalnya produk makanan dan minuman yang izin peredarannya menjadi kewenangan instansi lain atau keputusan pengadilan yang bersifat

sementara mengenai penghentian sementara pemakaian merek selama perkara berlangsung.⁷⁶

Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapus pendaftaran merek, penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek akan dicoret dalam Daftar Umum Merek dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pencoretan merek dari Daftar Umum Merek mengakibatkan berakhir perlindungan hukum atas merek tersebut.

Jika dilihat dari Undang-Undang Merek, Direktorat Merek diharuskan untuk bekerja aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemakaian merek terdaftar. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena untuk mendapatkan bukti-bukti penggunaan merek yang menyimpang, tentu saja tidak gampang.⁷⁷ Apabila keputusan yang diambil Direktorat Merek keliru, Direktorat Merek dapat digugat oleh pemilik merek yang mereknya dihapus untuk membatalkan penghapusan pendaftaran mereknya ke Pengadilan Niaga.

2. Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Permintaan Pemilik Merek

Pada prinsipnya, Direktorat Merek dapat melakukan penghapusan pendaftaran yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar. Landasan prinsip ini dapat disimpulkan dari Pasal 62 (1) yang menegaskan:

“Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal”

⁷⁶ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan hukum Merek di Indonesia, (Dalam Rangka WTO, TRIPs)* 1997, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm. 175.

⁷⁷ Gatot Supramono, op.,cit., hlm. 55.

Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek ini dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi.⁷⁸ Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara Permintaan Pendaftaran Merek, Pasal 21 permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya,
2. Surat kuasa khusus bagi permintaan penghapusan apabila penghapusan tersebut dilakukan oleh kuasa pemilik merek,
3. Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi,
4. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar.

Apabila penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh pemilik merek yang masih terikat dengan perjanjian lisensi, penghapusan hanya

⁷⁸ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dapat dilakukan apabila hal ini disetujui oleh penerima lisensi, kecuali apabila telah terdapat kesepakatan tertulis dalam perjanjian lisensi dari penerima lisensi.⁷⁹ Permohonan penghapusan pendaftaran merek yang diterima oleh Direktorat Merek akan dilaksanakan dengan cara mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan diberi catatan tentang alasan tanggal penghapusan. Selanjutnya, diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan diberikan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan merek dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁸⁰

3. Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Permintaan Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Pengadilan

Dengan adanya Penghapusan pendaftaran Merek atas permintaan pihak ketiga, pembuat Undang-Undang menghendaki selain pemilik merek dan Direktorat Merek yang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek, kontrol dari masyarakat juga diperlukan tentang pelaksanaan merek yang telah didaftarkan.

Penghapusan pendaftaran merek atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2001. Undang-Undang memberikan hak kepada pihak ketiga mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran merek dengan cara mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga. Gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut akan diperiksa dan diputus

⁷⁹ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *op., cit.*, 2002, hlm. 62.

⁸⁰ OK. Saidin, *op., cit.*, hlm. 394.

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Hukum Acara Perdata, dalam hal ini HIR ataupun Rbg.

Undang-Undang tidak secara rinci mengatur siapa saja termasuk pihak ketiga, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak selain Direktorat merek dan pemilik merek yang mempunyai kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi atas merek yang tidak dipergunakan tersebut. Gugatan penghapusan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pihak ketiga diajukan ke Pengadilan Niaga dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal. Hal ini menunjukkan kompetensi relatif dari suatu Pengadilan. Terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, serta Pengadilan Niaga Ujung Pandang.

Dalam sengketa penghapusan pendaftaran merek, yang menjadi tergugat tidak cukup hanya pemilik mereknya saja sebagai tergugat I, tetapi juga harus melibatkan Direktorat Merek sebagai tergugat II. Hal ini dilakukan karena Direktorat Merek sebagai instansi yang melakukan pendaftaran merek yang dapat mencoret suatu merek dari Daftar Umum Merek sehingga dalam petitum gugatan penggugat perlu dimintakan agar Direktorat Merek diperintahkan untuk mencoret merek dari Daftar Umum. Gugatan dalam sengketa penghapusan pendaftaran merek tidak dimungkinkan menggunakan dasar hukum lain, selain alasan yang

tercantum dalam Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila dalil gugatan menyimpang dari itu, akan berakibat gugatan menjadi kabur (obscure libel) atau tidak mempunyai dasar hukum. Akibat yang terjadi adalah gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bab III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara Hak Kekayaan Intelektual (merek) register nomor : 82/Niaga/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 7 April 2009 telah menjatuhkan putusan atas gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa selaku Penggugat melawan :

1. PT. Khong Guan Biscuit Fac. Ind.Ltd., beralamat di Jalan kebon Sirih Nomor 88, Jakarta Pusat, selaku Tergugat;
2. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24. Tangerang selaku Turut Tergugat.

Delfi Chocolate Manufacturing Sa dalam surat gugatannya bertindak sebagai pihak ketiga yang menuntut penghapusan pendaftaran Merek TOP eks Daftar 222613, eks 389217, Daftar Nomor IDM000111322 untuk kelas barang 30 dengan jenis barang : rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula, chocolate milik PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd. Delfi Chocolate Manufacturing Sa mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek Top milik PT. Khong Guan Biscuit Fac Ind Ltd dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Delfi Chocolate Manufacturing Sa adalah pemilik merek Delfi Top untuk kelas barang 30 yang telah terdaftar di beberapa negara seperti Taiwan, Thailand dan India dan saat gugatan ini Delfi Chocolate Manufacturing Sa sedang mengajukan pendaftaran Merek Delfi Top pada Direktorat Merek, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
2. Merek TOP eks Daftar 222613, eks 389217, Daftar Nomor IDM000111322 untuk kelas barang 30 dengan jenis barang : rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula chocolate milik PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd telah tidak digunakan lebih dari 3 (tiga) tahun sejak pendaftaran pertama kali pada tahun 1987, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini, sudah kurang lebih 20 tahun tidak digunakan.
3. Merek TOP eks Daftar 222613, eks 389217, Daftar Nomor IDM000111322 untuk kelas barang 30 dengan jenis barang : rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula chocolate milik PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd telah tidak digunakan dalam produksi dan perdagangan lebih dari 3 (tiga) tahun sejak pendaftaran pertama kali pada tahun 1987 yang dapat diketahui dari penelusuran yang dilakukan oleh Delfi Chocolate Manufacturing Sa di Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Berdasarkan ketentuan pasal 30 jo pasal 39 Undang-Undang Nomor : Tahun tentang Pangan jo pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor : 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, untuk kelas barang 30, berupa : rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula chocolate, sebelum dipasarkan harus terlebih dahulu memperoleh nomor pendaftaran dari Badan POM. Ternyata pada Badan POM belum ada pendaftaran makanan Merek TOP untuk kelas barang 30, berupa : rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula chocolate. Hal ini berarti bahwa untuk barang merek TOP untuk kelas barang 30 rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula chocolate, belum pernah didaftarkan dan belum pernah diedarkan.

4. Dari hasil penelusuran yang dilakukan Delfi Chocolate Manufacturing Sa, pihak PT.Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd., hanya mendaftarkan produk untuk merek TOP2 dengan menggunakan nomor pendaftaran merek GOPEK2.
5. Selain dari hasil penelusuran di Badan POM, hasil penelusuran yang dilakukan oleh Delfi Chocolate Manufacturing Sa di pasar, melalui suatu survey juga menunjukkan bahwa produk merek TOP untuk kelas barang 30, jenis barang : rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula chocolate, tidak pernah ada dipasaran, artinya tidak pernah digunakan dalam produksi dan perdagangan.
6. Selain menggunakan alasan-alasan yang berkaitan merek tidak digunakan dalam perdagangan selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pendaftaran pertama kali atau sejak pemakaian

terakhir, Delfi Chocolate Manufacturing Sa selaku penggugat juga mendalilkan bahwa Merek Top eks Daftar 222613, eks 389217, Daftar Nomor IDM000111322 untuk kelas barang 30 dengan jenis barang : rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula chocolate, seharusnya tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku, sebab merek TOP mengandung makna bombastis/superlative yang berdasarkan Undang-Undang Pangan jo Keputusan Kepala BPOM Nomor : HK.00.05.52.4321 tanggal 4 April 2003 jo pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, tidak dapat didaftar.

7. Delfi Chocolate Manufacturing Sa juga mengajukan alasan bahwa Merek Top milik PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd., tidak memiliki daya pembeda dan hanya merupakan keterangan barang sehingga berdasarkan pasal 5 undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar.
8. Alasan terakhir yang digunakan oleh Delfi Chocolate Manufacturing Sa dalam surat gugatannya adalah bahwa Merek TOP milik PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd., didaftarkan dengan iktikad buruk, sebab penggunaannya tidak sesuai dengan yang didaftarkan dan diedarkan dengan menggunakan Nomor pendaftaran dari badan POM untuk produk dengan merek yang berbeda, yaitu GOPE2.

Atas gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa, PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd., selaku Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar merek TOP tidak digunakan selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak didaftarkan sebab merek TOP sejak semula telah dan masih dipergunakan dalam perdagangan sebagai unsur merek pada berbagai produk biscuit Khong Guan. Adapun TOP2 adalah salah satu dari sekian banyak produk TOP Khong Guan. Penambahan angka 2 dimaksud hanya untuk menerangkan bahwa produk biscuit tersebut berisi 2 keping, sehingga 2 bukan merupakan merek.
2. Produk Biskuit TOP maupun TOP2 sudah didaftarkan pada Badan POM Republik Indonesia dibawah nomor : BPOM RI MD 527109042042, DEPKES RI MD 527109163042, BPOM RI MD 227109323042, BPOM RI MD 227109355042, BPOM RI MD 227109356042, BPOM RI MD 227109357042 dan BPOM RI MD 227109358042.
3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001, hak eksklusif atas merek tidak terbatas hanya pada merek yang bersangkutan, melainkan meliputi pula merek-merek yang sama pada pokoknya sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 76 ayat (1) dan pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001. Menurut PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd, merek TOP mempunyai persamaan pada pokoknya dengan TOP2, sehingga merek penggunaan TOP2

oleh pemilik merek TOP tidak dapat dikualifikasikan berbeda dengan yang didaftarkan.

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek selaku Turut Tergugat dalam Jawabannya menolak gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Merek TOP untuk kelas barang 30 telah terdaftar dengan nomor IDM000111322 atas nama PT. Khong Guan Biscuit Fac. Ind.Ltd.,
2. Bahwa dengan terdaftarnya merek TOP dalam Daftar Umum Merek maka berdasarkan ketentuan pasal 3 jo pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, negara telah memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek TOP untuk menggunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
3. Bahwa benar sesuai ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ada keharusan menggunakan merek dalam perdagangan dan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek juga berwenang untuk menghapus merek yang tidak digunakan dalam perdagangan.
4. Bahwa namun demikian, penghapusan merek harus dilakukan dengan secara hati dan ada bukti atau dasar yang kuat bahwa merek tersebut benar-benar telah tidak digunakan dalam produksi dan

perdagangan lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir.

5. Bahwa menurut Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek alasan yang digunakan Delfi Chocolate Manufacturing Sa untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek TOP tidak tepat dan mengada-ngada dan tidak dapat menggambarkan fakta yang sebenarnya.

Selanjutnya untuk membuktikan bahwa Merek TOP untuk kelas barang 30 milik PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd., digunakan dalam produksi dan perdagangan, dalam persidangan PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd selaku Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Surat pendaftaran produk Biskuit TOP Khong Guan nomor MD 527109042042 tanggal 6 Oktober 2005, yang diberi tanda TI-3;
2. Surat pendaftaran produk Biskuit GOPE2 Khong Guan nomor MD 227109323042 tanggal 16 Agustus 2006, yang diberi tanda TI-4;
3. Surat persetujuan perubahan produk Biskuit GOPE2 Khong Guan menjadi TOP2 Khong Guan nomor MD 227109323042, yang diberi tanda TI-4A;
4. Surat pendaftaran produk Biskuit TOP Khong Guan nomor MD 227109355042 tanggal 20 Oktober 2008, yang diberi tanda TI-5;
5. Surat pendaftaran produk Biskuit TOP Khong Guan nomor MD 227109356042 tanggal 20 Oktober 2008, yang diberi tanda TI-6;

6. Surat pendaftaran produk Biskuit TOP Khong Guan nomor MD 227109357042 tanggal 20 Oktober 2008, yang diberi tanda TI-7;
7. Surat pendaftaran produk Biskuit TOP Khong Guan nomor MD 227109358042 tanggal 20 Oktober 2008 yang diberi tanda TI-8;
8. Faktur Pajak Standar untuk penjualan produk biscuit TOP Khong Guan periode bulan September 2008 kepada Distributor di berbagai kota di Indonesia, yang diberi tanda TI-14;
9. Faktur Pajak Standar untuk penjualan produk biscuit TOP Khong Guan periode bulan Oktober 2008 kepada Distributor di berbagai kota di Indonesia, yang diberi tanda TI-15;
10. Faktur Pajak Standar untuk penjualan produk biscuit TOP Khong Guan periode bulan Nopember 2008 kepada Distributor di berbagai kota di Indonesia, yang diberi tanda TI-16;
11. Faktur Pajak Standar untuk penjualan produk biscuit TOP Khong Guan periode bulan Desember 2008 kepada Distributor di berbagai kota di Indonesia, yang diberi tanda TI-17;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa., Jawaban PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd dan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan penghapusan pendaftaran Merek yang diajukan Delfi Chocolate Manufacturing Sa.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa pada pokoknya berdasarkan bukti T-13 sampai dengan bukti T-17, produk merek TOP2 yang sama dengan TOP sampai saat ini telah digunakan dalam aktifitas perdagangan di berbagai kota di Indonesia. Dengan demikian tidak ada bukti yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Merek TOP telah tidak digunakan selama 20 (dua puluh) tahun. Pertimbangan hukum majelis hakim selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan barang bukti berupa kemasan/kaleng Kue biscuit berupa bukti T.1-1, bukti T.1-2, bukti T.1-9, bukti T.1-10, bukti T.1-11, bukti T.1-12, bukti T.1-13, bukti T.1-14, bukti T.1-15, bukti T.1-16 dan bukti T.1-17 dan bukti P-3 dan bukti P-4 telah ditemukan fakta hukum bahwa benar Khong Guan adalah nama perusahaan/nama pabrik daripada Tergugat PT. KHONGGUAN BISCUIT FAC IND LTD, dan benar merek TOP milik Tergugat tersebut telah terdaftar pada Kantor Direktorat Jenderal HKI dalam daftar NO;IDM000111322 untuk melindungi jenis barang berupa antara lain: rupa-rupa biscuit, cookies yang termasuk dalam kelas 30 atas nama Tergugat dan dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan pula fakta hukum bahwa penggunaan merek TOP yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TOP2 (bukti T.1-12) telah digunakan dalam aktifitas perdagangan sampai saat ini di berbagai kota di Indonesia diantaranya Kota Jakarta dan sekitarnya Serang, Bogor, Tasikmalaya, Palembang, Semarang, Batam, Tangerang, Bandung, Bekasi, Pangkal Pinang, Medan, Bandar Lampung, Mataram, Serang, Balikpapan, Pontianak dan beberapa kota lainnya di Indonesia (Vide bukti T. 1-13 sampai dengan bukti T. 1-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terhadap permasalahan hukum pada poin pertama tersebut telah terjawab dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Merek TOP milik Tergugat daftar NO. IDM.000111322 telah tidak digunakan selama 20 (dua puluh) tahun dengan berbagai alasannya;

Dalil surat gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa selaku penggugat yang menyatakan merek TOP telah digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan ditolak oleh majelis hakim. Majelis hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa penggunaan merek TOP2 masih mempunyai persamaan pada pokoknya dengan TOP, sehingga tidak dapat dikualifikasikan digunakan berbeda dengan yang didaftarkan. Pertimbangan hukum majelis hakim selengkapnya berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Merek TOP milik Tergugat yang telah didaftarkan dalam daftar NO. IDM000111322 untuk melindungi jenis barang berupa antara lain : rupa-rupa biscuit, cookies yang termasuk dalam kelas 30; (Bukti T. 1-1, Bukti T. 1-2) setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini baik berupa bukti P-3, bukti P-4 dan juga bukti T. 1-10, bukti T. 1-11, bukti T. 1-22 serta dengan memperhatikan pula surat Direktorat Merek No. HKI.4.HI.06.0007.07/2009 perihal persamaan pada pokoknya yang menyatakan bahwa “ Merek TOP mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek TOP2 (etiket terlampir) daftar nomor IDM000111322 dalam bentuk penulisan, unsur kata dan persamaan pengucapan yang termasuk dalam kelas 30” telah ternyata bahwa Merek TOP yang digunakan/diproduksi oleh Tergugat yang beredar dipasaran adalah sama/mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat yang telah didaftarkan dalam daftar NO. IDM000111322 untuk melindungi jenis barang berupa antara lain: rupa-rupa biscuit, cookies yang termasuk dalam kelas 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permasalahan pada poin kedua tersebut diatas telah terjawab dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah menggunakan merek TOP tidak sesuai dengan Merek yang telah didaftarkan dalam daftar NO. IDM000111322 untuk melindungi jenis barang berupa antara lain: rupa-rupa biscuit, cookies yang termasuk dalam kelas 30;

Dalil gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa selaku Penggugat yang menyatakan Merek Top didaftarkan dengan iktikad tidak baik juga ditolak oleh majelis hakim. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya

berpendapat bahwa tidak ada bukti yang membuktikan adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek TOP. Majelis hakim berpendapat tidak menemukan tindakan-tindakan membonceng, meniru, menjiplak ketenaran pihak lain dalam pendaftaran merek TOP. Pertimbangan hukum majelis hakim selengkapnya berbunyi :

Menimbang, bahwa dengan didaftarkannya Merek Tergugat dalam daftar NO. IDM000111322 tanggal 8 Agustus 1987 untuk melindungi jenis barang berupa antara lain: rupa-rupa biscuit, cookies yang termasuk dalam kelas 30 pada Kantor Direktorat Jenderal HKI dan terhadap merek TOP Tergugat tersebut telah terbukti digunakan dalam aktifitas perdagangan sejak semula setelah didaftarkan hingga saat ini dan merek TOP tersebut telah digunakan sesuai dengan etikat merek TOP atau telah terdapat persamaan pada pokoknya dengan Merek TOP yang telah didaftarkan dalam daftar NO. IDM000111322 tanggal 8 Agustus 1987 baik dalam bentuk penulisan, unsur kata dan persamaan pengucapan yang termasuk dalam kelas 30 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dilain pihak bahwa pendaftaran merek TOP tersebut tidak ditemukan adanya penggunaan etikat tidak baik berupa tindakan-tindakan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan Tergugat yang berakibat kerugian pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permasalahan pada poin ketiga tersebut diatas telah terjawab dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa merek TOP Tergugat didaftarkan atas dasar beritikad tidak baik tidak terbukti dan terhadap alasan tersebut pada dasarnya tidak pada tempatnya untuk diajukan dalam gugatan tentang Penghapusan Merek akan tetapi alasan tersebut merupakan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek apabila benar merek tersebut didaftarkan atas dasar adanya etikat tidak baik, sebab tindakan seseorang/badan hukum yang beritikad buruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diajukan dengan gugatan pembatalan merek ex Pasal 68 ayat (1), bukan dengan gugatan penghapusan merek ex Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan penggugat tersebut dengan memperhatikan pula jawaban Tergugat dan turut Tergugat serta memperhatikan pula bukti-bukti yang

diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut disamping bukan merupakan sebagai alasan untuk penghapusan Pendaftaran Merek sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal Pasal 61 ayat (1) Jo ayat (2) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 juga alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang serta merta untuk menentukan apakah merek tersebut dapat didaftarkan atau tidak sebab dalam menentukan apakah suatu merek dapat didaftarkan atau tidak dan apakah merek yang didaftarkan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang dan apakah mempunyai daya pembeda atau tidak adalah kewenangan daripada Pemeriksa yang dalam hal ini adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu dan dalam pemeriksaan permohonan suatu merek apakah dapat didaftar atau tidak dan apakah mempunyai daya pembeda atau tidak haruslah dilakukan pemeriksaan secara substantive oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa dengan didaftarkannya Merek TOP dalam daftar NO. IDM000111322 tanggal 8 Agustus 1987 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut sebagai pejabat yang berwenang untuk itu maka eksistensi dan keberadaan merek tersebut beralasan hukum untuk dilindungi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana Negara telah memberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap Tergugat untuk menggunakan merek TOP tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk tenggang waktu 10 tahun.

B. Pembahasan

1. Penerapan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dalam perkara gugatan penghapusan pendaftaran merek yang didaftar pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.
 - a. Alasan tentang merek terdaftar yang tidak digunakan dalam produksi dan perdagangan selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut (*non use*).

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa alasan utama yang digunakan Delfi Chocolate Manufacturing Sa dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek TOP adalah karena merek TOP telah tidak digunakan lebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut sejak pendaftaran pertama kali pada tahun 1987. Dasar hukum yang digunakan oleh Delfi Chocolate Manufacturing Sa adalah pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Bahkan menurut Delfi Chocolate Manufacturing Co selaku Penggugat, merek TOP telah tidak digunakan lebih dari 20 (duapuluh) tahun sejak didaftarkan untuk pertama kalinya pada tahun 1987 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tahun 2008.

Secara yuridis dalil gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa yang berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tepat meskipun merek TOP didaftarkan untuk pertama kalinya sebelum berlaku Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001. Dari urutan waktu Undang-Undang yang berlaku bagi merek TOP yang didaftarkan pertama kali pada tahun 1987 adalah sebagai berikut:

- 1). Dari sejak pendaftaran pertama kali, pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1997 berlaku Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan;
- 2). Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 (selama jangka waktu perpanjangan pertama), berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1997;

- 3) Dari tahun 2007 (sejak jangka waktu perpanjangan kedua) sampai sekarang berlaku Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Berdasarkan uraian diatas, sejak tahun 2007, terhadap merek TOP telah berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Oleh karena itu terhadap merek TOP sudah tidak lagi berlaku sistem pendaftaran deklaratif, melainkan sudah berlaku sistem pendaftaran konstitutif, dimana perlindungan hukum kepada pemilik merek lahir berdasarkan pendaftaran. Selanjutnya, ketentuan peralihan pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 mengatur bahwa semua sengketa merek yang masih dalam proses pengadilan pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berlaku, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1997 sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 ini mempunyai implikasi bahwa terhadap semua sengketa merek yang baru diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus diajukan dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, terhadap sengketa merek TOP yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 akan diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tersebut, meskipun merek TOP didaftarkan untuk pertama kali pada tahun 1987 .

Mengenai substansi tentang dalil gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa yang menyatakan merek TOP tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, hakim telah berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan bukti T-13 sampai dengan bukti T-17, produk merek TOP2 yang sama dengan TOP sampai saat ini masih digunakan dalam aktifitas perdagangan di berbagai kota di Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek TOP2 yang sama dengan merek TOP tidak memenuhi syarat untuk dihapus pendaftarannya. Pertimbangan majelis hakim ini sesuai tujuan pendaftaran merek, yaitu agar merek yang didaftarkan digunakan dalam produksi dan perdagangan agar mempunyai nilai ekonomis dan dapat meningkatkan ekonomi nasional. Jadi meskipun merek TOP didaftar pertama kali pada tahun 1987 dan terbukti baru digunakan dalam produksi dan perdagangan pada tahun 2007, atau dengan kata lain pernah tidak digunakan dalam produksi dan perdagangan selama lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi oleh karena pada saat diajukan gugatan penghapusan pendaftaran ini pada tahun 2008 merek TOP sudah digunakan dalam produksi dan perdagangan, maka merek TOP secara hukum tidak dapat dihapuskan pendaftarannya.

b. Mengenai Merek TOP digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

Delfi Chocolate Manufacturing Sa selaku penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa merek TOP telah digunakan tidak sesuai dengan yang didaftar, sebab dalam produksi dan perdagangan menggunakan merek TOP2. Delfi Chocolate Manufacturing Sa berpendapat penggunaan merek TOP2 dalam perdagangan memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, sebab ada perbedaan antara TOP dengan TOP2.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar tidak saja mendapat perlindungan atas merek yang didaftarkannya, tetapi juga mendapat perlindungan atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Oleh karena itu pemilik merek TOP, selain mendapat perlindungan hukum atas merek TOP itu sendiri, juga mendapat perlindungan hukum atas merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, antara lain seperti merek TOP2. Antara merek TOP dan TOP2 terdapat persamaan, baik tulisan, bunyi, ucapan, susunan huruf dan komposisi warnanya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, penggunaan merek TOP2 oleh

pemilik merek TOP, tidak dapat dikualifikasikan telah menggunakan merek yang berbeda dengan yang didaftarkan.

- c. Alasan Merek Top tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak mempunyai daya pembeda dan didaftar dengan iktikad buruk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001.

Delfi Chocolate Manufacturing Sa dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek TOP juga memasukan alasan-alasan bahwa merek TOP yang didaftar pertama kali tahun 1987 seharusnya tidak dapat didaftar. Delfi Chocolate Manufacturing Sa beralasan bahwa merek TOP bertentangan dengan Undang-Undang, tidak mempunyai daya pembeda dan didaftar dengan iktikad buruk. Terhadap dalil Delfi Chocolate Manufacturing Sa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti- bukti yang terungkap di persidangan, Merek TOP tidak terbukti bertentangan dengan Undang-Undang, tidak terbukti tidak mempunyai daya pembeda dan tidak terbukti didaftar dengan iktikad buruk. Selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Delfi Chocolate Manucafturing Sa yang berkaitan dengan merek TOP bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak mempunyai daya pembeda dan didaftar dengan iktikad buruk sebagai diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah merupakan

alasan-alasan yang hanya dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan pendaftaran merek, bukan alasan--alasan penghapusan pendaftaran merek. Alasan-alasan untuk penghapusan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, telah diatur secara limitatif dalam pasal 61 ayat (2), huruf a dan huruf b, yaitu tidak dipakai secara berturut-turut selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak pendaftaran pertama kali atau sejak pemakaian terakhir atau merek digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

Prosedur pengajuan gugatan penghapusan pendaftaran merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek juga berbeda sebab pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak pendaftaran pertama kali.

Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak dalil-dalil Delfi Chocolate Manufacturing Sa tersebut diatas telah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Pertimbangan majelis hakim tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam gugatan penghapusan pendaftaran merek ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara nomor : 935K/PDT/1999 tanggal 12 April 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor : 134/Pdt.G/1996 tanggal 2 September 1996 dalam perkara merek Silver Quen, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan yang mencampuradukan antara alasan-

alasan pembatalan merek dan alasan penghapusan pendaftaran merek merupakan gugatan yang kabur atau obscur libel dan oleh karenanya tidak dapat diterima.⁸¹

2. Pihak Ketiga Yang Dapat Mengajukan Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek

Dalam putusan perkara Nomor: 82/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2009, pihak yang mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek Top milik Khong Guan Biscuit Fac.Ind. Ltd., adalah Delfi Chocolate Manufacturing Sa dalam kedudukannya selaku pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 63 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, selengkapnya berbunyi :

“Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.”

Namun demikian pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga. Begitu pula didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan siapa yang dimaksud pihak ketiga, sebab dalam penjelasan

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara nomor : 935K/PDT/1999 tanggal 12 April 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor : 134/Pdt.G/ 1996 tanggal 2 September 1996 dalam perkara merek Silver Quen

pasal 63 disebutkan “cukup jelas”. Konsekuensi ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001 ini tentu bisa diartikan bahwa siapa saja dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran suatu merek. Untuk mengetahui apakah dalam praktek pengadilan memang siapapun dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek, maka perlu dilihat atau dikaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor :82/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2009.

Sehubungan dengan kedudukan Delfi Chocolate Manufacturing Sa sebagai pihak ketiga yang mengajukan gugatan, pihak Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek selaku Turut Tergugat dalam Jawabannya mengajukan suatu tangkisan atau eksepsi yang menyatakan bahwa Delfi Chocolate Manufacturing Sa tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan. Eksepsi ini diajukan dengan alasan bahwa Delfi Chocolate Manufacturing Sa tidak memiliki kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi berupa investasi secara nyata. Turut Tergugat juga berpendapat Delfi Chocolate Manufacturing Sa adalah pemilik merek Delfi bukan pemilik merek Top dan tidak ada korelasi eksistensi antara kedua merek tersebut yang dapat diduga dapat menghalangi pihak ketiga untuk melakukan investasi.

Atas eksepsi dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek selaku Turut Tergugat, majelis hakim dalam

pertimbangannya menyatakan bahwa selaku pihak ketiga, Delfi Chocolate Manufacturing Sa yang merasa mempunyai kepentingan dapat saja mengajukan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek selaku Turut Tergugat dalam gugatan penghapusan pendaftaran merek sesuai pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan ada tidaknya kepentingan dari pihak ketiga yang mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek baru akan dibuktikan dalam persidangan. Atas dasar pertimbangan ini majelis hakim menolak eksepsi dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek selaku Turut Tergugat. Pertimbangan hukum majelis hakim sehubungan dengan eksepsi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktur Merek selaku Turut Tergugat, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal tersebut maka pihak ketiga yang merasa mempunyai kepentingan dapat saja mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan adapaun mengenai ia mempunyai kepentingan atau tidak dalam pengajuan gugatan ke pengadilan tentunya didasari pada alasan-alasan yang mendasar dan dapat dibuktikan di persidangan perkara aquo;”

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas dapat disimpulkan bahwa memang siapa saja dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Siapa saja disini yang dimaksud adalah pihak-pihak selain pemilik merek dan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq

Direktur Merek, sebab penghapusan merek yang dilakukan oleh pemilik merek dan Direktur Merek sudah diatur sendiri dalam pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, yang tata cara berbeda dengan permohonan penghapusan oleh pihak ketiga.

Oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tentang siapa siapa pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek telah sejalan dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Artinya siapa yang mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek adalah tidak penting, yang penting adalah apakah penggugat dapat membuktikan bahwa merek yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dihapuskan pendaftarannya sebagai ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Sebagai suatu perbandingan, dalam perkara peninjauan kembali register nomor : 012 PK/N/2003, yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2003, pemegang lisensi suatu merek juga dapat diterima sebagai pihak ketiga dalam gugatan penghapusan pendaftaran merek.⁸²

⁸²,Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2003 register nomor : 012 PK/N/2003.

3. Peran dan Sikap Pengadilan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Mengenai Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek .

Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 April 2009, register Nomor Nomor 82/Merek/2008/ PN.Niaga. Jkt.Pst, sebagaimana telah diuraikan dan dibahas pada pembahasan diatas, memperlihatkan atau menunjukan bahwa majelis hakim pengadilan niaga telah menerapkan secara tepat ketentuan-ketentuan pasal 5, pasal 61 ayat (1) dan pasal 63 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001, dalam kasus gugatan penghapusan pendaftaran merek TOP yang didaftar berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 1961. Penerapkan ketentuan-ketentuan pasal 5, pasal 61 ayat (1) dan pasal 63 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001 dalam kasus ini sesuai dengan bunyi ketentuan peralihan pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2009 ini oleh Delfi Chocolate Manufacturing Sa dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tercatat dalam register perkara nomor : 387K/Pdt.sus/2009. Perkara kasasi register perkara nomor : 387K/Pdt.sus/2009 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2009, dimana

amar dalam putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi dari Delfi Chocolate Manufacturing Sa. Dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mempunyai kekuatan hukum, dengan segala pertimbangan yang menjadi dasar putusan

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menganut sistem pendaftaran deklaratif. Menurut sistem pendaftaran sistem deklaratif ini hak suatu merek timbul karena pemakaian pertama, bukan karena pendaftaran. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-undang merek tahun 2001, yaitu Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif, artinya bahwa hak suatu merek timbul karena pendaftaran untuk pertama kalinya. Namun demikian, menurut ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 terhadap merek-merek yang didaftarkan pertama kali ketika berlakunya Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961, termasuk terhadap merek TOP yang didaftarkan untuk pertama kali pada tahun 1987, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek dengan dasar pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
2. Dalam ketentuan penghapusan kekuatan pendaftaran suatu merek yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961, belum secara eksplisit menyebutkan dimungkinkannya pihak

ketiga untuk mengajukan penghapusan kekuatan pendaftaran suatu merek. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, telah secara tegas mengatur upaya penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu sendiri tidak mengatur lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga. Pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga dapat diketahui dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yurisprudensi. Dalam beberapa yurisprudensi, yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan ekonomi, yang tidak dapat menjalankan usaha karena terhambat oleh suatu merek yang tidak dipergunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan yang didaftar.

3. Oleh karena itu penerapan ketentuan penghapusan pendaftaran merek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2009, register perkara nomor : 387K/Pdt.sus/2009 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2009 dalam sengketa penggunaan merek TOP yang didalilkan tidak digunakan lebih dari 3 tahun sejak pertama kali didaftarkan pada tahun 1987 adalah menurut pendapat penulis

sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

B. Saran-saran

1. Mengingat sejak tanggal 1 Agustus 2001, Undang-Undang merek yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menganut sistem pendaftaran konstitutif, maka semua pihak yang memiliki atau yang telah menggunakan suatu merek dalam produksi perdagangan atau jasa, yang belum didaftarkan, maka secepatnya didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum dari penggunaan merek secara melawan hukum seperti peniruan dan pemalsuan.
2. Agar suatu merek yang telah terdaftar tidak dihapuskan pendaftarannya oleh Direktur Merek atau oleh Pihak ketiga, maka merek tersebut harus digunakan sebelum tiga tahun sejak pendaftaran pertama kali dan jika telah dipergunakan tidak boleh berhenti tidak dipergunakan selama tiga tahun sejak pemakaian terakhir.
3. Pihak-pihak yang bermaksud mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, meskipun merek yang dimohonkan penghapusan pendaftarannya didaftarkan untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- Ahmadi M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2004.
- Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung,, 2000.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004.
- Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang. 2009.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, PT. Alumni, Bandung.1994.
- C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta. 1990.
- C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Eddy Damian dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT.Alumni, Bandung.2003.
- Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004
- Gatot Suparmono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 1992*, Djambatan, Jakarta. 1996.
- H.D.Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2003.
- Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang "Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya", 10-11
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Lily Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Dasar –Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Hukum, cetakan kedelapan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.

- Muhammad Djumana dan R. Djuabedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia* Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.
- Mulyanto, *Sisi Lain Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Varia Peradilan Nomor : 111 Desember 1994.
- Normin Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy,Bandung, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung. 2003.
- R. Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1986.
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan hukum Merek di Indonesia*, (Dalam Rangka WTO, TRIPs), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986.
- Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002