

**ANALISIS PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH
DIREKTORAT MEREK
(Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)**

ERLINA B

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Request a brand has fulfilled the terms of the formalities in accordance with the provisions of Act No. 15 Year 2001 on the brand, and there is no objection from any party, the Directorate General of Intellectual Property Rights will hold a registration and an official announcement about the company's brand. The results obtained showed that the cause of the abolition of the registered trademark by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice and Human Rights is a brand not used for three (3) consecutive years in the trade of goods and / or services from the date of registration or the last use. Legal remedies against the removal of a registered mark is the elimination of a lawsuit filed with the Commercial Court, the Decision of the Commercial Court in the case of deletion of a registered mark may be filed Cassation.

Keyword: brand, Property Rights, a registered mark

I. PENDAHULUAN

Keberadaannya Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut.

Secara umum HKI terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Di dalam UU Merek, bahwa merek yang dilindungi adalah merek terdaftar yang menimbulkan hak atas merek, di mana hak atas merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian hak

atas merek merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, hak atas merek tersebut juga dapat diberikan kepada pemilik merek dengan hak prioritas.

Selanjutnya menurut Sudargo Gautama yang ada dalam Pasal 1 angka 14 UU Merek Pemilik merek dengan hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. (Sudargo Gautama, 1990:46)

Persyaratan suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipakai adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan perkataan lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari produksi orang lain. Karena adanya merek itu, barang-barang yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. Namun tidak semua yang mengajukan permohonan merek dapat diterima. Hal ini karena ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melegalkan suatu merek.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Apa saja penyebab penghapusan terdaftarnya merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Bagaimanakah upaya hukum terhadap penghapusan merek terdaftar?

II. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah Perkembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pertama kali adalah Pelayanan jasa hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk pertama kalinya didaftar merek nomor 1 (satu) oleh *Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom* pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia.

Berdasarkan *Reglement Industrieelen Eigendom* 1912 *Staatsblad* 1912-545 jo 1913-214 yang melakukan pendaftaran merek di Indonesia adalah *Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom* di bawah *Departement Van Justitie* yang waktu itu hanya khusus menangani pendaftaran merek. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1924 Nomor 576 Ayat (2) ruang lingkup tugas *Departement Van Justitie* meliputi pula bidang milik perindustrian.

Dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, *Staatsblad* 1945 Nomor 576 masih tetap berlaku dengan perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan. Pada tahun 1947 Kantor Milik Kerajinan pindah ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober

1947 berubah namanya menjadi Kantor Milik Perindustrian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Februari 1964 Nomor J.S.4/4/4 Tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/4/24 Tanggal 27 Juni 1964 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, nama Kantor Milik Perindustrian diganti menjadi Direktorat Urusan Paten yang bertugas menyelenggarakan peraturan-peraturan mengenai perlindungan penemuan dan penciptaan. Dengan demikian, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, Direktorat Urusan Paten tidak saja menangani urusan bidang merek dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak cipta. Pada Tahun 1966, Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen. Di dalam keputusan ini Direktorat Urusan Paten berubah menjadi Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Dinas Pendaftaran Merek
- b) Dinas Paten
- c) Dinas Hak Cipta

Pada tahun 1969 melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1969 dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan. Dengan dibentuknya Direktorat Jenderal yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan dan Perundang-undangan dipecah menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan dan Direktorat Jenderal

Pembinaan Hukum yang mencakup Direktorat Paten.

Dalam perjalanan selanjutnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum mengalami perubahan antara lain dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tentang Susunan Organisasi Departemen. Kedua Keputusan Presiden Republik Indonesia di atas berubah beberapa kali yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.S.4/3/7 tanggal 16 April 1975 yang menyatakan bahwa Direktorat Paten berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta dibawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Susunan Direktorat Paten dan Hak Cipta meliputi:

- a) Bagian Tata Usaha
- b) Sub Direktorat Merek
- c) Sub Direktorat Paten
- d) Sub Direktorat Hak Cipta
- e) Sub Direktorat Hukum Perniagaan dan Industri
- f) Sub Pendaftaran Lisensi dan Pengumuman

Perubahan struktur organisasi Direktorat Paten dan Hak Cipta adalah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden ini, Direktorat Paten dan Hak Cipta dipisahkan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dan dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal tersendiri dengan nama Direktorat Hak Cipta, Merek dan Paten yang terdiri dari:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal
- b) Direktorat Hak Cipta
- c) Direktorat Paten
- d) Direktorat Merek



Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 telah disetujui perubahan nama organisasi Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sementara itu penambahan direktorat dan nomenklaturnya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1999 yang organisasinya terdiri dari :

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal
- b) Direktorat Hak Cipta, Topographi Sirkuit Terpadu dan Desain Produk Industri
- c) Direktorat Paten
- d) Direktorat Merek dan Rahasia Dagang
- e) Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi HKI

Penambahan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01.PR.10 Tahun 2001 yang organisasinya terdiri dari :

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal
- b) Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
- c) Direktorat Paten
- d) Direktorat Merek
- e) Direktorat Kerjasama dan Pengembangan HKI
- f) Direktorat Teknologi Informasi

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang hak kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen dibidang hak cipta, desain industri, desain tata letak

sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerjasama dan pengembangan serta teknologi informasi

- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerjasama dan pengembangan serta teknologi informasi
- c) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerjasama dan pengembangan serta teknologi informasi
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
- e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Penyebab Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi selaku Kepala Subdirektorat Pelayanan Umum, dijelaskan bahwa sistem pendaftaran merek, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaanya tidak semata-mata



dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substansif. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya, dipertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah didaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

Selain itu, diatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, berhubung telah menjadi negara peserta *Paris Convention*, yang didalamnya mengatur penggunaan hak prioritas tersebut, berdasarkan hasil dari penelitian dengan narasumber Bapak Ignatius MT. Silalahi, bahwa sebelum masuk dalam prosedur pendaftaran merek dengan hak prioritas pemohon juga harus memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 mengenai syarat pendaftaran hak merek dan ditambahkan dalam Pasal 12 UU Merek mengenai syarat pendaftaran merek dengan hak prioritas yaitu :

Bapak Ignatius MT. Silalahi berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Merek mengatur tentang syarat dan tata cara permohonan untuk mendapatkan merek adalah :

a) Mengajukan Permohonan pendaftaran dalam rangkap 4, yang diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang

telah disediakan oleh pemohon atau kuasanya, yang berisi :

- a. Tanggal, Bulan dan Tahun permohonan ;
 - b. Nama lengkap, Kewarganegaraan dan Alamat Pemohon ;
 - c. Nama Lengkap dan Alamat Kuasa Apabila Permohonan diajukan Melalui Kuasa Hukum ;
 - d. Nama Negara dan Tanggal Permintaan Merek yang Pertama Kali atau negara asal dalam Hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas ;
 - e. Warna-warna Apabila Merek yang dimohonkan Pendaftarannya Menggunakan Unsur-unsur Warna ;
 - f. Contoh merek atau etiket merek ;
 - g. Arti bahasa atau huruf atau angka asing dan cara pengucapannya ;
 - h. Kelas barang atau jasa ;
 - i. Jenis barang atau jasa ;
- b) Surat Permohonan pendaftaran merek perlu dilampiri dengan :
- a) foto cory KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
 - b) foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan di ajukan atas nama badan hukum;
 - c) foto copy salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permohonan di ajukan untuk merek kolektif;
 - d) surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;

-
- e) dua puluh (20) helai etiket merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm);
 - f) surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
 - c. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu (1) orang atau beberapa orang secara bersama atau Badan Hukum.
 - d. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya sebesar Rp.450.000,00.
 - e. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
 - f. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditanda-tangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
 - g. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditanda-tangani oleh pihak yang berhak atas merek tersebut.
 - h. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah konsultan hak kekayaan intelektual.
 - i. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat sebagai konsultan hak kekayaan intelektual diatur dengan peraturan pemerintah sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan Presiden.

Adapun uraian yang diutarakan oleh Ibu Elfrida Lisnawati, selaku

mengenai prosedur pendaftaran merek adalah sebagai berikut :

a. Permohonan pendaftaran merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan hal-hal yang diisyaratkan dalam Pasal 7 UU Merek saat pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, terlihat adanya keistimewaan dari hak prioritas bahwa merek asing yang negaranya merupakan peserta Konvensi Paris yaitu dalam hal jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan pendaftaran. Sedangkan Pasal 13 ayat (2) UU Merek pada merek baru, kekurangan kelengkapan persyaratan pendaftaran dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dan dalam Pasal 13 ayat (3) UU Merek jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan.

Setelah persyaratan pendaftaran dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Merek menetapkan tanggal permohonan dokumen sebagai tanggal permohonan pendaftaran merek. Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek memenuhi kelengkapan persyaratan yang diatur dalam UU Merek. Tanggal tersebut mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek dipenuhi pada saat pengajuan permohonan pendaftaran, tetapi kalau dipenuhinya kekurangan persyaratan pendaftaran baru berlangsung pada hari lain setelah tanggal pengajuan permohonan pendaftaran, maka tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan

permohonan pendaftaran merek dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Merek.

Ibu Elfrida Lisnawati juga mengungkapkan bahwa perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan atau alamat pemohon atau kuasanya sesuai dengan Pasal 16 UU Merek, selanjutnya menurut beliau permohonan dapat ditarik kembali juga ada dalam Pasal 17 UU Merek menyatakan bahwa :

- a) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal Merek, permohonan ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya.
- b) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- c) Dalam hal permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

b. Pemeriksaan Substantif

Pasal 18 ayat (1) UU Merek, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Merek, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif ini diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal Merek yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan dan kualitas tertentu. Hal-hal yang diperiksa pada pemeriksaan substantif yaitu

mengenai permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek.

Dalam hal ini pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal Merek permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sedangkan dalam hal pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktorat Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya, hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Merek.

c. Pengumuman Permohonan

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal Merek mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan Pasal 21 UU Merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilaksanakan dengan :

- i. Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Merek, dan atau;
- ii. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Merek.

Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23 UU Merek yang menyatakan bahwa pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a) Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- b) Kelas atau jenis barang dan atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- c) Tanggal penerimaan permohonan.
- d) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas dan ;
- e) Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Merek atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya atau merek yang berdasarkan UU Merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal terdapat keberatan dengan alasan seperti disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Merek dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal Merek, sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan untuk Direktorat Jenderal Merek.

Dalam hal terdapat keberatan dan atau sanggahan, Direktorat Jenderal Merek menggunakan keberatan dan atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap pemohon, permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, Direktorat Jenderal Merek memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak didaftar atau ditolak, dan dalam hal demikian ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Pemeriksa yang melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

d. Pemberian Sertifikat Merek

Ibu Elfrida Lisnawati menjelaskan bahwa di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal Merek menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Apabila hal keberatan tersebut tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal Merek menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Lebih lanjut Ibu Elfrida Lisnawati mengungkapkan di dalam sertifikat merek memuat :

- a) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar ;
- b) Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10 UU Merek yaitu :
 - 1) Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
 - 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.
- c) Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan ;
- d) Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan hak prioritas.
- e) Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan Bahasa Asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia serta cara mengucapkannya dalam ejaan latin;

- f) Nomor dan tanggal pendaftaran; dan
- g) Jangka waktu dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan dalam bahasa sederhana bahwa pendaftaran merek harus memenuhi syarat-syarat dan harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan merek adalah ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 UU Merek, oleh karena itu jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan juga merek tersebut juga tidak mendapat perlindungan hukum. Di dalam prosedur pendaftaran ini juga terdapat pemeriksaan substantif, setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan telah disetujui merek tersebut untuk didaftar maka Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan.

Apabila tidak ada keberatan pada saat pengumuman permohonan pendaftaran, dan juga telah memenuhi syarat dan prosedur permohonan pendaftaran merek sesuai dengan UU Merek, maka Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Dari semua uraian di atas ditegaskan bahwa prosedur pendaftaran

merek dengan hak prioritas berguna untuk memberi perlindungan hukum bagi suatu merek dengan hak prioritas yang telah terdaftar.

Merek yang sudah terdaftar dapat dihapus. Apabila hal ini terjadi, maka timbul penyelesaian secara formal dan substansi, sebagai berikut :

Secara formal :

- a. (Pasal 63) Gugatan penghapusan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- b. (Pasal 64) Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara penghapusan pendaftaran merek hanya dapat diajukan Kasasi.
- c. Acara beracara untuk perkara penghapusan pendaftaran merek tidak dinyatakan secara tegas sebagai sama dengan acara berperkara dalam perkara pembatalan pendaftaran merek, namun secara sistematis seharusnya demikian dan dalam praktiknya telah diterapkan.

Secara Substansi :

Dasar gugatan penghapusan:

1. (Pasal 61.2.a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir
2. 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.

Dimana Pengertian Pemakaian Terakhir:

(Penjelasan Pasal 61.2.a) “Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal

terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.”

Pengertian Ketidaksesuaian dalam Penggunaan: (Penjelasan Pasal 61.2.b) “Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.”

Persoalan penentuan saat penggunaan terakhir dalam hal merek pernah dipakai. Pembuktian sesuatu yang negatif (keadaan tidak menggunakan merek) oleh Penggugat pada umumnya bersifat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).

Tanggal terakhir produksi barang hanya diketahui oleh pemilik merek (Tergugat), namun tidak ada pengalihan beban pembuktian kepada Tergugat. Bukti bahwa merek tidak digunakan lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut seharusnya ditafsirkan bahwa tanggal terakhir penggunaan berada di dalam masa 3 (tiga) tahun tersebut, dan tidak perlu lagi membuktikan tanggal tepatnya. Pembuktian tidak digunakannya merek untuk jenis barang yang peredarannya dalam perdagangan diregulasikan, seperti rokok, obat-obatan, makanan, minuman, alat kesehatan, pada umumnya lebih mudah karena dengan tidak adanya pembelian cukai tembakau atau izin edar dari BPOM maka dapat disimpulkan bahwa barangnya tidak beredar dan berarti mereknya tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Apakah bukti penggunaan merek yang sekedar *token sales* saja dapat dianggap cukup? Tidak cukup karena Undang-Undang Merek menentukan “penggunaan dalam kegiatan

perdagangan.” Kasus “DAVIDOFF” – pembelian pita cukai sekedar ada saja, dan “token sales” di beberapa toko di 3 (tiga) kota sekitar pabrik tidak cukup membuktikan adanya penggunaan dalam kegiatan perdagangan.

Pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Didaftar dalam bentuk huruf cetak biasa akan tetapi dipakai dalam bentuk *Huruf Miring* dan *stylish*, apakah bisa dijadikan dasar untuk menghapuskan? (Kasus HONDA Kharisma) Penggunaan merek yang tidak sama pada keseluruhannya dengan merek yang didaftar mempunyai 2 sisi:

1. Jika pemakaian oleh pemilik merek tidak menimbulkan kerancuan di kalangan konsumen tentang sumber atau asal dari produk (produsen pemilik merek) oleh karena masih dapat dianggap sama pada pokoknya dengan merek yang didaftar, maka merek tersebut dapat dianggap masih digunakan, dan tidak dapat dihapuskan.
2. Jika pemakaian itu sedemikian rupa berbedanya dengan merek yang didaftar, dan ada kecenderungan untuk menyamai merek terdaftar dari produk pihak lain yang merupakan pesaing / kompetitor, maka disinyalir ada iktikad tidak baik dan pendaftaran mereknya dapat dihapuskan.

Upaya Hukum terhadap Penghapusan Merek Terdaftar

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antarnegara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat Internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Bahwa menurut narasumber bahwa pada

tahun 1883 berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*, yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan merek pula.

Dalam *Paris Convention* ini antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek, termasuk merek-merek yang terkenal, kemandirian perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda, perlindungan merek yang didaftarkan dalam satu negara peserta dalam negara lain selain negara peserta, merek-merek jasa (*service mark*), merek-merek gabungan (*collective mark*), dan nama-nama dagang (*trade name*). Sebagai tindaklanjutnya lahirnya *Trademark Registration Treaty* pada tahun 1973.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi mengungkapkan pada dasarnya perlindungan hukum terhadap merek dengan cara bahwa merek tersebut harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Merek, dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam UU Merek tersebut.

Selain harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Merek, upaya-upaya perlindungan hukum lainnya juga menyangkut jangka waktu perlindungan merek dengan hak prioritas itu sendiri yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan penentuan masa perlindungan di atur dalam UU Merek. Selanjutnya Jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dapat diajukan permohonan perpanjangan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan itu

diajukan kepada Direktorat Jenderal Merek.

Berdasarkan uraian wawancara dengan Bapak Ignatius MT. Silalahi dijelaskan bahwa upaya perlindungan hukum lainnya untuk melindungi merek dengan hak prioritas ini adalah penindakan dan pemulihan yang dilakukan apabila ada pihak yang merugikan. Pemegang hak atas merek dapat melakukan penindakan dan pemulihan yaitu berupa :

- a. Secara perdata,
- b. Secara pidana
- c. Alternatif penyelesaian sengketa.

Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek diajukan oleh penerima kuasa hukum atau konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau kuasa hukum atau konsultan Hak Kekayaan Intelektual selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Ibu Elfrida Lisnawati mengungkapkan bahwa barangsiapa yang sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang

diproduksi dan atau diperdagangkan, dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan barangsiapa yang sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 84 UU Merek, selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui *arbitrase* atau alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a) Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.
- b) Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek tersebut.

Dimana permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat sebagai berikut :

- a) Meliputi bukti kepemilikan merek ;
- b) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek ;
- c) Keterangan yang jelas mengenai barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian ;
- d) Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran

- merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti dan ;
- e) Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

Dalam hal penetapan sementara telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan, mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Upaya penindakan ini juga merupakan upaya perlindungan, karena setiap pelanggaran merek yang akan merugikan pemilik atau pemegang merek dan juga bila merugikan kepentingan umum atau negara, maka pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak dan juga harus memulihkan kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas merek tersebut dan juga memulihkan kerugian yang diderita kepentingan umum atau negara. Penindakan dan pemulihan terhadap pelanggaran merek ini ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu bisa secara perdata, secara pidana dan alternatif penyelesaian sengketa. Penindakan dan pemulihan ini merupakan akibat hukum terhadap merek, sehingga pemilik atau pemegang merek tersebut memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap mereknya.

III. PENUTUP

Penyebab penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- 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.

Upaya hukum terhadap penghapusan merek terdaftar adalah :

- a. Gugatan penghapusan diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- b. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara penghapusan pendaftaran merek hanya dapat diajukan Kasasi;
- c. Acara beracara untuk perkara penghapusan pendaftaran merek tidak dinyatakan secara tegas sebagai sama dengan acara berperkara dalam perkara pembatalan pendaftaran merek, namun secara sistematis seharusnya demikian dan dalam praktiknya telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

....., *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

....., *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

....., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merk di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2005 tentang susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Komisi Banding Merek