



ANALISA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG DIANGGAP SEBAGAI “MEREK *NON-USE*”

Dionisia Nadya Dyah Santika*, Hendro Saptono, Mas’ut
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dionisianadya310@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia menjadi isu penting dalam hukum kekayaan intelektual, terutama terkait penghapusan merek “*non-use*”. Penelitian ini menganalisis regulasi perlindungan merek terkenal serta implikasi penghapusan merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatis dengan pendekatan deskriptif dengan menelaah *TRIPs Agreement*, Konvensi Paris, serta UU No.20 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek terkenal yang telah dihapuskan perlindungannya tidak bersifat mutlak. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat bergantung pada kebijakan hukum di masing-masing negara karena prinsip teritorial dalam hukum merek. Setiap negara memiliki aturan dan standar yang berbeda terkait pendaftaran, penggunaan, dan penghapusan merek, termasuk ketentuan khusus untuk merek terkenal. Meskipun suatu merek terkenal secara global, perlindungannya tidak otomatis berlaku di semua negara, melainkan ditentukan oleh kebijakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Apabila merek terkenal dihapuskan di Indonesia karena tidak digunakan selama 5 tahun sesuai dengan Putusan MK No. 144/PUU-XXI/2023), maka merek tersebut kehilangan perlindungan hukumnya di negara tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Merek Terkenal; Merek Non-Use.

Abstract

Legal Protection of Well-Known Trademarks in Indonesia is a crucial issue in intellectual property law, particularly concerning the cancellation of "non-use" trademarks. This study analyzes the regulations on the protection of well-known trademarks and the implications of canceling trademarks that are not used within a certain period. This research employs a normative juridical method with a descriptive approach by examining the TRIPs Agreement, Paris Convention, and Law No. 20 of 2016. The results indicate that the protection of well-known trademarks that have been canceled is not absolute. Legal protection for well-known trademarks depends on the legal policies of each country due to the territorial principle in trademark law. Each country has different rules and standards regarding registration, use, and cancellation of trademarks, including special provisions for well-known trademarks. Although a trademark is globally well-known, its protection does not automatically apply in all countries but is determined by the legal policies in the respective countries. For example, if a well-known trademark is canceled in Indonesia for not being used for 5 years in accordance with Constitutional Court Decision No. 144/PUU-XXI/2023, the trademark loses its legal protection in that country.

Keywords : Legal Protection; Well-Known Trademarks; Non-Use Trademarks.

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk melindungi hasil kreasi intelektual individu atau badan hukum, memberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi hasil karyanya dalam jangka waktu tertentu. Merek adalah salah satu instrumen dalam sistem HKI yang berfungsi sebagai identitas produk dan



pembeda dari pesaing. Merek memiliki peran penting dalam pengenalan produk, pemasaran, serta membangun reputasi dan citra kualitas.

Merek yang memiliki reputasi tinggi dan dikenal luas, merek tersebut dikategorikan sebagai merek terkenal atau *well-known mark* memiliki kekuatan komersial yang tinggi dan diakui secara internasional.

Di Indonesia, untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum bagi merek yang dimiliki, pemilik merek diharuskan mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) supaya tercatat di dalam Daftar Umum Merek, proses pendaftaran merek ini dikenal dengan sistem *first to file*. Setelah proses pendaftaran, pemilik merek akan diberi perlindungan hukum berupa sertifikat merek, yang memberinya hak eksklusif untuk mencegah orang lain menggunakan merek serupa. Dimana hak eksklusif ini bersifat khusus yang berarti pemegang merek itulah yang hanya boleh menjadi pelaksana hak tersebut.

Pada kenyataannya pada kegiatan perdagangan, merek yang sudah didaftarkan sering terjadi tidak muncul dalam pasaran atau merek tersebut tidak dipergunakan, dimana hal itu sering kita sebut sebagai “Merek *Non- Use*”. Dalam hal ini, “Merek *Non-Use*” memiliki pengertian dimana suatu merek sudah didaftarkan melalui rangkaian proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) namun pemilik tidak menggunakannya dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa walaupun sudah mempunyai hak eksklusif dan sudah tercantum atau terdaftar dalam daftar umum merek. Berkaitan dengan hal ini, pemilik merek tentunya diharuskan untuk konsisten dengan merek yang telah terdaftar dan terus menggunakannya dalam aktivitas perdagangan, serta memastikan bahwa produk yang dihasilkan tepat dan sesuai dengan kelas yang sudah terdaftar dalam pendaftaran merek terkait.¹

Kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus penghapusan merek yang dikarenakan “Merek *Non- Use*” yaitu gugatan oleh PT Ratania Khatulistiwa kepada merek IKEA asal Swedia. Dalam gugatan tersebut Penggugat memiliki kepentingan yaitu hendak menggunakan merek Industri Rotan Khatulistiwa Abadi (IKEA). Gugatan yang dilayangkan oleh IKEA PT Ratania Khatulistiwa kepada IKEA asal Swedia yaitu dengan dalil bahwa IKEA Swedia yang sudah didaftarkan tidak dipergunakan dalam tiga tahun berturut-turut. Dalam gugatan tersebut menghasilkan Putusan Nomor 99/ Pdt.Sus- Merek/ 2003/ Pn. Niaga. Jkt. Pst. dimana hasil putusan ini memutuskan bahwa merek IKEA yang berasal dari Swedia merupakan “Merek *Non- Use*” pada kelas barang 20 dan 21 sehingga terjadi penghapusan merek oleh IKEA asal Swedia ini karena adanya gugatan. Hingga merek IKEA asal Swedia ini mengajukan kasasi pada putusan kasasi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus/2015 ini pun tetap ditolak.

Pada uraian kasus tersebut merek IKEA asal Swedia yang tergolong sebagai merek terkenal yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara khusus yang berbeda dengan merek biasa. Namun, pada kenyataannya merek terkenal yang dianggap sebagai “Merek *Non-Use*” tetap terjadi penghapusan.

¹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta 2008), 42.



Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di tinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama ketika dianggap sebagai Merek *Non-Use*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu analisis deskriptif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber data kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/ K/ Pdt.Sus/ 2015. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur hukum, jurnal, dan teori-teori hukum. Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, dan dokumen resmi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mengandalkan literatur dan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Perlindungan Merek Terkenal yang ditinjau Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia

Perlindungan merek khususnya pada merek terkenal, Indonesia sendiri telah mengesahkan bermacam perjanjian internasional yang memiliki kaitan dengan merek terkenal. Pemberlakuan perjanjian internasional dituangkan kedalam hukum yang diratifikasi atau disahkan oleh Indonesia yang mengatur tentang merek terkenal. Perjanjian itu disebut sebagai perjanjian TRIPs *Agreement* dan Konvensi Paris. Melalui pengesahan yang mana perjanjian-perjanjian tersebut sudah diberlakukan di Indonesia.

TRIPs *Agreement* dan Konvensi Paris memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal untuk menjaga reputasi dan mencegah penggunaan tanpa izin. Dalam TRIPs *Agreement*, Pasal 16 mengatur hak eksklusif pemilik merek terkenal. Pasal 16(1) memberikan hak untuk mencegah penggunaan merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan. Pasal 16(2) memperluas perlindungan ke merek jasa dengan mempertimbangkan tingkat pengenalan merek di masyarakat. Sementara itu, Pasal 16(3) mengatur perlindungan terhadap barang atau jasa yang tidak serupa, asalkan terdapat indikasi keterkaitan dengan pemilik asli dan berpotensi merugikan kepentingannya.



Konvensi Paris, melalui Pasal 6 bis, juga mengatur perlindungan merek terkenal. Pada ayat (1), negara dapat menolak, membatalkan, atau melarang pendaftaran merek yang meniru dan berpotensi membingungkan. Ayat (2) menetapkan bahwa permohonan pembatalan merek harus diajukan dalam waktu lima tahun sejak pendaftaran. Namun, jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, sesuai ayat (3), maka pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu. Selain itu, Pasal 4 Konvensi Paris memberikan hak prioritas, memungkinkan pemohon yang telah mendaftarkan mereknya di suatu negara anggota untuk mengajukan pendaftaran di negara lain dalam waktu enam bulan dengan mempertahankan tanggal prioritasnya. Konvensi Paris juga memastikan perlindungan bagi merek terkenal meskipun belum digunakan atau didaftarkan di suatu negara.

Dengan demikian, baik TRIPs Agreement maupun Konvensi Paris memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi merek terkenal, termasuk bagi merek yang belum terdaftar, guna mencegah pihak lain memanfaatkan ketenaran merek untuk kepentingan pribadi yang merugikan pemilik aslinya.

Selain itu, pengaturan terhadap perlindungan merek terkenal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengimplementasikan TRIPs Agreement dan Konvensi Paris. Meskipun undang-undang ini tidak secara rinci mendefinisikan merek terkenal, perlindungannya diakomodasi melalui Pasal 21 ayat (1), yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika memiliki kesamaan dengan merek terkenal, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Durasi perlindungan merek di Indonesia adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Jika pemilik merek terlambat mengajukan perpanjangan, diberikan tambahan waktu 6 bulan setelah masa perlindungan berakhir. Proses pendaftaran juga mengalami perubahan untuk mempercepat penyelesaian, salah satunya dengan pengumuman permohonan sebelum pemeriksaan substantif.

Selain itu, Indonesia mengatur penghapusan merek yang tidak digunakan "*non-use*". Berdasarkan Pasal 74 ayat (1), merek terdaftar dapat dihapus jika tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023. Namun, merek terkenal tetap mendapatkan perlindungan meskipun tidak digunakan atau tidak didaftarkan, guna mencegah eksploitasi oleh pihak lain.

Pengakuan merek terkenal didasarkan pada reputasi global, tingkat pengenalan publik, serta bukti penggunaan dan promosi. Dengan perlindungan ini, Indonesia berupaya menjaga hak eksklusif pemilik merek terkenal serta mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen dan pemilik asli.

B. Perlindungan terhadap Merek Terkenal yang dihapuskan karena dianggap sebagai “Merek *Non-Use*”

Perlindungan merek terkenal di Indonesia sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pemiliknya secara ekonomi dan merusak reputasi merek. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yang mewajibkan pemilik merek mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal



Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapat perlindungan hukum. Setelah terdaftar, pemilik memperoleh hak eksklusif yang melindungi mereknya dari penggunaan tanpa izin. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan merek terkenal oleh pihak yang beritikad buruk.

Pada kenyataannya pada kegiatan perdagangan, merek yang sudah didaftarkan sering terjadi tidak muncul dalam pasaran atau merek tersebut tidak dipergunakan, dimana hal itu sering kita sebut sebagai “Merek *Non-Use*”. “Merek *Non-Use*” merupakan merek yang telah terdaftar namun oleh pemilik tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa walaupun sudah mempunyai hak eksklusif dan telah terdaftar dalam daftar umum merek.

1. Perlindungan Merek Terkenal “*Non-Use*” Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan yang memadai terhadap merek terkenal dapat mencegah pihak tertentu memanfaatkan reputasi merek demi keuntungan pribadi. Namun, di Indonesia, merek terkenal yang dianggap “non-use” oleh pengadilan belum memperoleh perlindungan istimewa meskipun mendapat pengakuan luas. Perlindungan idealnya diberikan khusus untuk menjamin hak eksklusif pemiliknya.

Hak eksklusif dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakannya secara mandiri dalam perdagangan selama jangka waktu tertentu. Pemilik merek wajib menjaga konsistensi penggunaan untuk memastikan eksistensi, daya saing, dan reputasi merek tetap kuat.

Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 mengatur bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga jika merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Putusan MK No. 144/PUU-XXI/2023 memperpanjang batas waktu ini menjadi lima tahun sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jika tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut, merek dapat dihapus.

2. Analisis Kasus IKEA INTER SYSTEM BV dengan ikea milik PT. Ratania Khatulistiwa Berdasarkan Putusan 264K/Pdt.sus-HKI/2015

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan persoalan perlindungan terhadap merek terkenal adalah sengketa antara IKEA, merek global asal Swedia, dengan IKEA, merek lokal asal Surabaya, yang dimana terdapat kesamaan dalam pelafalan merek “ikea”. Kasus ini muncul akibat adanya anggapan bahwa merek terkenal tersebut tidak digunakan “*non-use*” di Indonesia, yang kemudian berujung pada penghapusan merek oleh pengadilan. Berdasarkan kedua gambar di atas terdapat kemiripan pada penulisan merek yaitu IKEA dan ikea (INTAN KHATULISTIWA ESA ABADI), dimana pengejaan dalam kata “ikea” sama persis, yang membedakan pada penulisan kapital dan singkatan dari ikea milik PT Ratania Khatulistiwa itu sendiri. Terkait desain logo terdapat kemiripan pada konteks warna yakni sama sama berwarna biru, akan tetapi dari segi bentuk terdapat perbedaan.



Sengketa antara pemilik merek IKEA asal Swedia, dan PT. Ratania Khatulistiwa terkait penghapusan merek IKEA untuk barang atau jasa pada kelas 20 dan 21 bermula dari gugatan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa. Pada 25 Januari 2005, INTER IKEA SYSTEM BV mendaftarkan merek “IKEA” di Kementerian Hukum dan HAM untuk kedua kelas tersebut, dan sertifikat atas merek IKEA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI masing-masing pada 9 Oktober 2006 untuk kelas 20 dan 27 Oktober 2006 untuk kelas 21. Kemudian, pada 28 Maret 2010, INTER IKEA SYSTEM BV kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA dengan desain yang berbeda. Pada tahun 2013, PT. Ratania Khatulistiwa mencoba mendaftarkan merek IKEA untuk kelas 20 dan 21, tetapi Ditjen HKI menolak pengajuan tersebut karena dianggap memiliki persamaan dengan merek IKEA yang sudah terdaftar atas nama INTER IKEA SYSTEM BV. Menanggapi hal itu, di tahun yang sama, PT. Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dalih bahwa merek IKEA tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut.

Pengadilan Niaga melalui putusnya menetapkan untuk mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa. Sementara itu, INTER IKEA SYSTEM BV merasa tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Niaga, sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, permohonan kasasi INTER IKEA SYSTEM BV yang diajukan ke Mahkamah Agung tetap ditolak dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga bahwa tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang pada PT. Ratania Khatulistiwa.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga mengacu pada bukti yang diperoleh dari hasil survei pasar yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia. Survei tersebut mencakup lima (5) kota besar di Indonesia antara lain Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar, yang memberikan gambaran tentang persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap merek yang dipermasalahkan. Hal ini digunakan oleh hakim sebagai salah satu dasar untuk hakim mengambil keputusan terkait perkara yang sedang diproses. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa merek IKEA tidak digunakan secara aktif selama periode 3 (tiga) tahun berturut-turut, penggunaan merek IKEA dalam perdagangan hanya mencakup proses distribusi barang tanpa bukti penjualan fisik melalui toko. Hal ini menjadi dasar keputusan hakim untuk mendukung penghapusan merek IKEA dari daftar umum merek, dan menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus/2015 yang menetapkan merek IKEA milik INTER IKEA SYSTEM BV termasuk ke dalam kategori *non-use*. Tetapi Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti lain yang menunjukkan aktivitas produksi dan perdagangan IKEA, seperti penjualan melalui media internet atau toko fisik yang telah didirikan di Alam Sutera, Tangerang.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus/2015, terdapat adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari salah satu hakim, yang menyatakan bahwa pengadilan mengalami kekeliruan dalam menerapkan hukum. Hakim tersebut berpendapat bahwa merek IKEA milik INTER IKEA SYSTEM BV merupakan merek terkenal dan seharusnya tidak dihapuskan. Ia juga menekankan bahwa gugatan PT. Ratania Khatulistiwa tidak didasarkan pada itikad



baik, melainkan bertujuan untuk meniru dan memanfaatkan reputasi merek IKEA yang sudah terkenal. Penulis memahami bahwa PT. Ratania Khatulistiwa terlihat secara jelas terdapat persamaan pada pokoknya dengan IKEA milik IKEA INTER SYSTEM BV, dimana IKEA INTER SYSTEM BV merupakan merek yang sudah terkenal, seharusnya PT. Ratania Khatulistiwa sudah mengetahuinya.

Kasus *non-use* ini menggarisbawahi pentingnya bagi pengadilan untuk mempertimbangkan fakta dan bukti secara komprehensif tentang penggunaan merek “IKEA” yang masih beroperasi sebelum mengambil keputusan, terutama terkait merek terkenal yang memiliki perlindungan istimewa. Kegiatan perdagangan merek IKEA milik IKEA INTER SYSTEM BV masih terlaksana, hal tersebut berdasarkan fakta-fakta adanya peredaran barang secara online. Hakim dalam memutus suatu perkara, seharusnya bisa menimbang berkenaan dengan segala kegiatan perdagangan atau peredaran secara online termasuk ke dalam penjualan aktif. Hal ini dikarenakan dalam aspek perdagangan dan penggunaan merek perlu sejalan dengan perkembangan teknologi yang signifikan, seperti melalui *platform daring* atau pemasaran digital demi terjaminnya hak perlindungan dari pihak IKEA Inter terhadap adanya kesamaan merek.

3. Tinjauan Yuridis Kasus Antara IKEA INTER SYSTEM BV dengan ikea milik PT. Ratania Khatulistiwa

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa perlindungan dapat diberikan selama merek masih terhitung 10 tahun sejak merek didaftarkan. Merek IKEA INTER SYSTEM BV masih beroperasi meskipun tidak dilakukan perdagang secara langsung di kota-kota besar, merek inter masih aktif berjualan dan seharusnya dianggap masih memenuhi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk mendapat perlindungan. Perlindungan juga harus diberikan karena merek lokal terindikasi melakukan pelanggaran karena terdapat kesamaan, seharusnya PT Ratania Khatulistiwa ditolak permohonannya dikarenakan apabila mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menegaskan bahwa permohonan merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan orang atau pihak lainnya, baik berupa barang/jasa. Tetapi pada kenyataannya, ketentuan dari pengadilan Niaga memutuskan tetap kepada penghapusan merek. Penghapusan merek dilakukan dengan memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lainnya untuk mengirimkan setidaknya 1 (satu) eksemplar *copy* dari putusan tersebut yang memiliki kekuatan hukum tetap serta memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan melalui Berita Resmi Merek.

Penghapusan merek adalah salah satu tugas yang dilakukan oleh Direktorat Merek ditujukan untuk mencabut merek dari Daftar Umum Merek yang memuat informasi terkait merek yang telah terdaftar. Langkah ini dapat diambil atas inisiatif Direktorat Merek, atas permintaan pemilik merek, atau melalui putusan pengadilan akibat adanya gugatan dari pihak ketiga. Selain itu, penghapusan juga dapat terjadi jika merek tersebut tidak lagi memenuhi kriteria perlindungan hukum, seperti tidak



digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, Undang-Undang Merek menegaskan bahwa merek harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilik merek wajib menggunakan merek sesuai dengan kelas barang dan jasa yang terdaftar.

Pemilik merek akan kehilangan hak eksklusifnya ketika merek yang dimiliki telah dihapuskan. Merek terkenal sebenarnya memiliki perlindungan khusus berdasarkan hukum yang telah berlaku di Indonesia melalui Konvensi Paris yang diratifikasi Indonesia. Perlindungan tersebut dibuat untuk melindungi reputasi dan nilai komersial merek tersebut. Perlindungan ini dapat diberikan bahkan jika merek terkenal tersebut belum terdaftar secara resmi ataupun merek terkenal tersebut tidak digunakan, mengingat reputasi dan pengenalan yang luas di masyarakat menjadi dasar utama perlindungannya. Perlindungan khusus ini tentunya digunakan oleh pemilik merek dengan tujuan pencegahan pihak lain menyalahgunakan merek yang serupa dengan melakukan perboncengan merek oleh pihak lain yang mempunyai reputasi tinggi. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan konsumen atau merugikan citra merek tersebut. Namun, jika merek terkenal tersebut dinyatakan hapus melalui putusan pengadilan, maka hak eksklusif pemilik terhadap merek tersebut, termasuk perlindungan khusus yang dimiliki akan berakhir.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek dari merek terdaftar berlandaskan pada putusan pengadilan yang bersifat inkrah yang berarti suatu keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah adanya penghapusan tersebut, secara otomatis bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal tersebut hilang, sehingga pemilik merek tidak lagi memiliki hak untuk melarang penggunaan merek tersebut oleh pihak lain. Dengan demikian, meskipun merek terkenal memiliki perlindungan khusus yang memberikan keistimewaan bagi pemiliknya, putusan pengadilan yang membatalkan atau menghapus merek tersebut akan hilang hak eksklusifnya

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat bergantung pada kebijakan hukum di masing-masing negara karena prinsip teritorial dalam hukum merek. Setiap negara memiliki aturan dan standar yang berbeda terkait pendaftaran, penggunaan, dan penghapusan merek, termasuk ketentuan khusus untuk merek terkenal. Meskipun suatu merek terkenal secara global, perlindungannya tidak otomatis berlaku di semua negara, melainkan ditentukan oleh kebijakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Apabila merek terkenal dihapuskan di Indonesia karena tidak digunakan selama 5 tahun sesuai dengan Putusan MK No. 144/PUU-XXI/2023), maka merek tersebut kehilangan perlindungan hukumnya di negara tersebut.

IV. SIMPULAN

Perlindungan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada TRIPs Agreement dan Konvensi Paris, yang diimplementasikan melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (1) melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal, baik untuk barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis. Sistem "first to file" memastikan perlindungan hukum



hanya bagi merek yang telah didaftarkan. Namun, merek terkenal tetap dapat dilindungi meskipun tidak digunakan. Penghapusan merek terdaftar diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU tersebut, yang sebelumnya menetapkan batas waktu 3 tahun, tetapi diperpanjang menjadi 5 tahun melalui Putusan MK No. 144/PUU-XXI/2023. Kasus IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa menunjukkan bahwa pengadilan dapat menghapus merek terkenal jika tidak digunakan di Indonesia, meskipun memiliki pengakuan global. Merek terkenal sangat bergantung pada kebijakan hukum di masing-masing negara karena prinsip teritorial dalam hukum merek. Setiap negara memiliki aturan dan standar yang berbeda terkait pendaftaran, penggunaan, dan penghapusan merek, termasuk ketentuan khusus untuk merek terkenal. Meskipun suatu merek terkenal secara global, perlindungannya tidak otomatis berlaku di semua negara, melainkan ditentukan oleh kebijakan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Sebagai saran, pemerintah perlu memperjelas perlindungan merek terkenal terhadap status "non-use", memastikan harmonisasi dengan standar internasional, dan meningkatkan kapasitas DJKI dalam menangani sengketa merek. Pemilik merek terkenal harus aktif menggunakan mereknya melalui promosi, branding, dan pencatatan bukti penggunaan seperti faktur dan materi promosi. Selain itu, mereka perlu memantau pendaftaran merek pihak ketiga di DJKI dan mengajukan keberatan jika ada pendaftaran yang berpotensi merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arifardhani, Yoyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lindsey Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Keenam, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.



- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Rahardjo, Sapto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saleh, Ismael, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Santoso, Budi, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Santoso, Budi, *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Jurnal

- Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia*, *Jurnal USM Law Review* 4, 2021
- Siti Nurul Intan Sari. D, *Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, *Jurnal Yuridis* 2, No.2, 2015
- Veriena J.B. Rehatta, “Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran”, *Jurnal Sasi* Vol 22, No., 2016
- Wijaya, H. T., “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, No.23, 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek