



URGENSI KONSISTENSI PENGGUNAAN MEREK DALAM PERDAGANGAN INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Fathia Najha Sabila¹⁾, Meita Fadhilah²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

fathianajha@gmail.com¹⁾,
meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id²⁾

Abstrak

Sengketa terkait merek dagang terkenal di Indonesia banyak terjadi. Salah satu sengketa terbaru yang melibatkan merek dagang terkenal di Indonesia adalah sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA dengan PT Ratania Khatulistiwa. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila merek yang terdaftar tidak digunakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan mengkaji terhadap bahan-bahan tertulis yang digunakan sebagai data yang dikumpulkan dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan pemilik merek dagang harus terus menggunakan merek dagang mereka secara konsisten untuk mempertahankan hak eksklusifnya sebab ketidakhadiran merupakan alasan yang sah untuk pencabutan merek dagang, meskipun merek tersebut terkenal.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Merek, Hukum Kekayaan Intelektual, Sengketa IKEA

Abstract

Disputes related to well-known trademarks in Indonesia occur regularly. One of the most recent disputes involving a well-known trademark in Indonesia is the dispute between IKEA Sweden and IKEA Indonesia and PT Ratania Khatulistiwa. The purpose of this study is to determine and analyze the legal consequences if a registered trademark is not used in Indonesia. This research uses a normative juridical research method with a regulatory and case approach. The data collection technique used is a literature study by examining written materials used as data collected from primary, secondary, and tertiary legal literature. The results of the study indicate that trademark owners must continue to use their trademarks consistently to maintain their exclusive rights because non-use is a valid reason for revocation of a trademark, even if the trademark is well known.

Keywords: Legal Consequences, Intellectual Property Law, IKEA case.

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual, selain hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman, dan indikasi geografis. Dalam hal ini merek ditunjukkan untuk kekayaan intelektual berupa tanda yang dilekatkan pada barang atau jasa yang diperdagangkan untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pihak lain. Lingkungan yang terbuka dan kebebasan berekspresi, serta penghormatan yang kuat terhadap hasil karya intelektual para kreator di masyarakat, merupakan syarat penting untuk pertumbuhan industri kreatif. Tanpa sistem perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI),



tidak satu pun dari kriteria tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia bisnis kini lebih sadar akan mitra dagang mereka akibat perkembangan di sektor perdagangan, baik secara domestik maupun global.

Di era globalisasi, ketika aliran produk berlangsung dengan sangat cepat dan luas, hal ini semakin terasa. Merek berfungsi sebagai indikator kualitas dan asal usul barang dan jasa yang diperdagangkan. Akibat perubahan di sektor perdagangan baik secara domestik maupun internasional, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis semakin sadar akan mitra dagang mereka. Hal ini semakin jelas terlihat di era globalisasi, ketika pergerakan barang berlangsung dengan sangat cepat dan luas. Merek digunakan untuk mengidentifikasi asal usul dan kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan.¹ Akibat perubahan di sektor perdagangan baik secara domestik maupun internasional, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis semakin sadar akan mitra dagang mereka. Hal ini semakin terlihat di era globalisasi, ketika aliran barang menjadi sangat cepat dan luas. Merek digunakan untuk mengidentifikasi asal usul dan kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan. Untuk menggunakan merek dagang terdaftar dalam perdagangan barang atau jasa yang didaftarkan merupakan jenis perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang dikenal sebagai hak merek dagang. Misalnya, jika merek dagang didaftarkan untuk pakaian jadi, pemilik merek dagang memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya pada produk tersebut; merek dagang tersebut tidak dapat digunakan untuk barang atau jasa lain.²

Penggunaan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilakukan dengan itikad tidak baik, karena pemakai tidak sah tersebut dapat memperoleh keuntungan dari ketenaran merek tersebut. Pengguna yang tidak bertanggung jawab memperoleh keuntungan. Salah satu contoh persoalan dari merek terkenal IKEA. Kasus yang memicu permasalahan ini diajukan oleh PT Ratania Khatulistiwa yang berkedudukan di Surabaya, yang berusaha untuk mencabut merek dagang IKEA milik Inter IKEA Sweden B.V. untuk kelas produk 20 dan 21 di Swedia. PT Ratania Khatulistiwa mengklaim dalam kasus tersebut bahwa merek dagang IKEA tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran di Indonesia.³ Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menyatakan bahwa

"Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir."⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis urgensi penggunaan merek perspektif hukum hak kekayaan intelektual di negara Indonesia serta penulis dapat merumuskan suatu permasalahan bagaimana akibat hukum apabila merek yang terdaftar tidak

¹ Indirani Wauran, (2017), *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Tisara Grafika, hlm. 7.

² Anne Gunawati, (2015), *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, hlm. 100.

³ Julius Rizaldi, (2009), *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, hlm. 5.

⁴ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.



digunakan di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terdaftar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan yang digunakan ialah studi kepustakaan atau *library research* dengan mengkaji terhadap bahan-bahan tertulis yang digunakan sebagai data yang dikumpulkan dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis berusaha untuk mengumpulkan informasi melalui dokumentasi, yang meliputi buku-buku, penelusuran literatur hukum, pedoman-pedoman yang digunakan sebagai kutipan atau catatan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah penelitian.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terhadap Kasus IKEA Inter B.V System dan PT IKEA Indonesia dengan PT Ratania Khatulistiwa

Untuk melindungi merek dagang terutama merek dagang yang terkenal, Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan merek dagang yang terkenal. Indonesia telah meratifikasi atau mengesahkan undang-undang yang mengatur merek dagang yang terkenal yang mengintegrasikan penerapan perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian ini dikenal sebagai Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Perjanjian-perjanjian ini telah diberlakukan di Indonesia melalui ratifikasi. Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPS mengatur perpanjangan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terkenal. Semua ketentuan dalam Perjanjian TRIPS juga berlaku bagi Indonesia yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the WTO*. Oleh karena itu, Indonesia wajib memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek terkenal, setidaknya sesuai dengan standar perlindungan hukum yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPS guna memperluas perlindungan hukum bagi merek terkenal. Penghapusan merek dagang IKEA terjadi sebagai akibat dari gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap perusahaan di pengadilan. Karena PT Inter IKEA System BV Swedia tidak menggunakan merek dagangnya selama tiga tahun berturut-turut, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut. Permohonan pembatalan merek dagang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Setelah itu, PT Inter IKEA System BV Swedia mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun, pada 12 Mei 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak banding tersebut yang juga berarti putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dibatalkan. Tetapi, terdapat pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Ratania Khatulistiwa dengan PT Inter IKEA System BV Swedia dari menolak kasasi dari pemohon kasasi.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menafsirkan peraturan perundang-undangan atau bisa dikatakan sebagai *Judex Facti* dengan benar dan memadai. Argumen yang diajukan adalah bahwa jika pemilik merek dagang tidak menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut, merek tersebut dapat dihapus dari Daftar Merek Dagang Umum. Selain faktor hukum lainnya, hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga menggunakan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 11.



data dari studi pasar Berlian Group Indonesia. Terdapat lima kota penting di Indonesia seperti : Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar dan dimasukkan dalam survei tersebut yang memberikan gambaran umum tentang bagaimana masyarakat memandang dan mengenal merek yang bersangkutan. Hakim menggunakan hal ini sebagai salah satu landasan untuk membangun kesimpulannya mengenai masalah yang sedang dibahas.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 264/K/Pdt.Sus/2015 terdapat perbedaan pendapat lain dari salah satu hakim atau yang biasa disebut sebagai *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa pengadilan telah menggunakan hukum secara salah. Hakim berpendapat bahwa merek dagang IKEA yang terkenal yang dimiliki oleh INTER IKEA SYSTEM BV tidak boleh dicabut. Ia juga menekankan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa tidak didasarkan pada itikad baik, melainkan upaya untuk meniru dan memanfaatkan merek terkenal IKEA, PT. Ratania Khatulistiwa seharusnya menyadari kesamaan yang jelas antara perusahaan tersebut dan IKEA yang dimiliki oleh IKEA INTER SYSTEM BV sebuah merek terkenal. Karena adanya perselisihan di antara para hakim dan fakta bahwa upaya perundingan telah dilakukan namun tidak tercapai kesepakatan. Hakim mengambil keputusan melalui pemungutan suara mayoritas.

Ketika diterapkan pada produk akhir, peran krusial yang dilakukan dalam bidang hak kekayaan intelektual adalah untuk mempertahankan peran krusial dalam menggambarkan penampilan produk dan kemasannya. Merek dan cara orang menangani barang atau jasa mereka erat kaitannya dengan pemasaran dan periklanan. Nilai ekonomi suatu merek ditentukan oleh kualitas dan reputasinya. Hal ini berpotensi untuk secara signifikan meningkatkan harga produk atau nilainya. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana merek tersebut saat ini digunakan IKEA Swedia harus menekankan pertumbuhan merek. Hal ini disebabkan oleh kriteria regulasi yang menyatakan bahwa setelah tiga tahun tidak digunakan, merek dagang dapat dihapus dari daftar merek dagang resmi.

Keputusan pengadilan yang *incrash* dan mengikat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menghapus suatu merek dari daftar merek dagang terdaftar. Jika putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, Direktorat Jenderal menghapus merek dagang tersebut dan menerbitkan pengumuman di Lembaran Resmi Merek Dagang. Setelah pencabutan tersebut, perlindungan hukum merek terkenal segera berakhir dan pemilik merek kehilangan wewenang untuk melarang pihak lain menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang membatalkan atau mencabut merek terkenal akan mengakibatkan hilangnya hak eksklusifnya, meskipun merek tersebut memiliki perlindungan khusus yang memberikan manfaat bagi pemiliknya.

Terdapat unsur-unsur asing dalam kasus-kasus yang mengatur hubungan hukum lintas batas, yang terkait dengan doktrin yurisdiksi sipil internasional. Salah satu bukti hukum yang berkaitan dengan aset tak berwujud yang telah diputuskan oleh pengadilan Indonesia adalah kasus ini. Putusan akhir menyimpulkan bahwa penggunaan hak merek dagang tidak bertentangan dengan keberadaan IKEA. Akibatnya, hal tersebut masih diperbolehkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip teritorial dalam hukum merek dagang membuat perlindungan hukum bagi merek terkenal sangat bergantung pada peraturan hukum nasional. Berkenaan dengan pendaftaran, penggunaan, dan penghapusan merek dagang, setiap negara memiliki peraturan hukumnya sendiri, termasuk klausul khusus untuk



merek dagang terkenal. Bahkan jika suatu merek dagang terkenal di seluruh dunia tidak semua negara akan secara otomatis melindunginya. Hal itu bergantung pada peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi merek terkenal kehilangan perlindungan hukumnya di Indonesia jika dicabut karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Hakim memutuskan pada akhir sengketa hak merek dagang bahwa:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V tersebut. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 yang terdiri: Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota- Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H.m Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Akibat Hukum Apabila Merek yang Terdaftar Tidak Digunakan di Indonesia

Faktor-faktor berikut dipertimbangkan saat membuat perjanjian lisensi: (a) lisensi secara tidak langsung meningkatkan sumber daya pemberi lisensi; (b) lisensi memungkinkan pertumbuhan tak terbatas di bidang usaha; (c) lisensi membantu produk mencapai pasar yang sebelumnya berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi; (d) lisensi mempercepat proses pengembangan bisnis untuk industri yang padat modal; (e) lisensi membuat distribusi produk lebih sederhana dan berorientasi pasar; (f) lisensi sebenarnya memungkinkan pemberi lisensi untuk mengurangi tingkat persaingan tertentu; g) Teknologi dapat diperdagangkan (atau ditukar) antara pemberi lisensi dan penerima lisensi melalui perjanjian lisensi; h) merek terkenal dan reputasi baik pemberi lisensi merupakan keunggulan dari perjanjian lisensi; i) pemberi lisensi memiliki kendali tertentu atas cara pengelolaan operasi bisnis yang dilisensikan.

Lisensi untuk menggunakan merek dagang terdaftar pada beberapa atau semua jenis produk dan/atau jasa dapat diberikan oleh pemilik merek dagang kepada pihak ketiga. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Perjanjian Lisensi dikenakan biaya dan harus didaftarkan kepada Menteri. Menteri akan mendaftarkan Perjanjian Lisensi dan menerbitkan pengumuman di Lembaran Resmi Merek Dagang. Pihak ketiga tidak dapat menegakkan secara hukum perjanjian lisensi yang tidak terdaftar. Dilarang bagi perjanjian lisensi untuk mengandung klausul yang, secara langsung atau tidak langsung, berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia atau yang membatasi kemampuan warga negara Indonesia untuk belajar dan mengembangkan keterampilan teknologi.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan pandangan positivisme yang menyatakan bahwa hukum merupakan produk eksplisit dari sumber kekuasaan politik yang sah. Dalam hal ini, hukum terutama diwujudkan dalam bentuk perintah eksplisit yang telah diformulasikan secara jelas dalam bentuk positif untuk memastikan kepastian, seperti undang-undang nasional yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berfungsinya aliran-aliran ini



didasarkan terutama pada norma- norma legislatif positif dari ranah normatif positif.⁶ Hal ini sejalan dengan pernyataan Eryln Indarti bahwa positivisme dalam bidang hukum, termasuk dalam paradigma “payung,” konsisten dengan konsep “filsafat hukum” dan “hukum alam.” Positivisme dalam hukum merujuk pada hukum sebagai “hukum sebagaimana tertulis dalam buku-buku,” yaitu sebagai perilaku positif yang terjadi secara umum dalam bentuk abstrak pada suatu waktu atau tempat tertentu, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai hukum konstitusional yang ada dan diterapkan.⁷

Gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan bahwa merek dagang ditolak dan tidak dapat didaftarkan dapat membatalkan merek dagang yang telah terdaftar. Karena perjanjian lisensi yang tidak terdaftar tidak memiliki efek hukum terhadap pihak ketiga, pemilik merek dagang terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan merek dagang tersebut sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek dagang tersebut, kecuali disepakati lain. Namun, perjanjian lisensi harus diajukan untuk pendaftaran kepada Menteri. Konsekuensi hukum meliputi pembatalan otomatis perjanjian lisensi jika merek dagang terdaftar yang telah dilisensikan dibatalkan tetapi perjanjian lisensi belum didaftarkan. Klausul ini bertujuan untuk menjaga ketertiban administratif selain mencerminkan kejelasan hukum.

Pembatalan akan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Lembaran Resmi Merek Dagang. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek Dagang dilakukan oleh Menteri dengan menghapus Merek Dagang yang bersangkutan dan memberikan catatan mengenai alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan. Pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek Dagang atau wakilnya, dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan menegaskan bahwa mulai tanggal penghapusan, sertifikat Merek Dagang yang bersangkutan dianggap tidak berlaku, dan pembatalan Merek Dagang yang terdaftar diumumkan dalam Lembaran Resmi Merek Dagang.

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk membatalkan merek dagang yang terdaftar: permohonan harus diajukan kepada Menteri dalam waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek dagang, kecuali ada keadaan yang memaksa; permohonan tersebut juga harus diajukan ke Pengadilan Niaga dan mematuhi aturan yang mengatur pendaftaran perjanjian lisensi, pembatalan sertifikat merek dagang, dan penghapusan merek dagang. Kejelasan hukum dijamin oleh peraturan ini, yang memberikan pemohon acuan yang jelas dan konsekuensi hukum saat mengajukan permohonan untuk menghapus merek dagang terdaftar (UUMIG). Namun, karena hak pemilik merek dagang yang sah dilindungi, mengajukan gugatan

⁶ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Crepidol: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 1 No. 2, 13-22.

⁷ Eryln Indarti. (2010). “*Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*”, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.



ke pengadilan merupakan wujud keadilan, yang merupakan tujuan hukum.⁸

Pihak yang mendaftarkan merek dagang adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, berdasarkan teori "*prior in filling*" dalam sistem Konstitutif (aktif), yang umumnya dikenal sebagai dasar "asumsi kepemilikan." Hak atas merek dagang tersebut terbentuk melalui pendaftaran. Hanya pendaftar yang memiliki hak atas merek dagang, dan pihak ketiga diwajibkan untuk menghormati hak pendaftar sebagai hak yang mutlak.⁹

Sertifikat Merek memuat:

- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
- b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
- c. tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, 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 pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Masa berlaku maksimum sertifikat merek dagang adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat. Merek dagang terdaftar dianggap dicabut dan dihapus. Dengan membayar biaya yang diperlukan, siapa pun dapat meminta salinan resmi sertifikat merek dagang terdaftar. Jika terdapat kesalahan dalam sertifikat merek dagang, pemilik merek dagang terdaftar atau agennya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri tanpa harus membayar biaya apa pun. Biaya akan dikenakan untuk perbaikan sertifikat merek dagang jika pemohon melakukan kesalahan saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang, yang mengakibatkan kesalahan pada sertifikat merek dagang. Karena sertifikat merek dagang memungkinkan pemilik untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, sertifikat tersebut terkait dengan kepastian hukum (hak) mengenai kejelasan kepemilikan dan mewakili konsep hukum "keadilan" dan "manfaat."

Perlindungan Hukum Merek yang Diketahui "Tidak Digunakan" Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek Dagang

Merek terkenal yang dilindungi dengan baik dapat mencegah pihak lain memanfaatkan reputasi merek tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Namun, meskipun terkenal, merek terkenal yang dianggap "tidak digunakan" oleh pengadilan di Indonesia belum diberikan perlindungan khusus. Perlindungan seharusnya diberikan secara eksplisit untuk memastikan hak eksklusif pemilik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

⁸ Haryono. (2012). "Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar". *CIVIS: Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No 1. 238-256.

⁹ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 30.



pemilik merek dagang terdaftar diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek mereka dalam perdagangan untuk jangka waktu tertentu. Untuk menjaga kehadiran, daya saing, dan reputasi merek tetap kuat, pemilik merek dagang harus menggunakan merek mereka secara konsisten.

Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk mencabut merek dagang yang terdaftar jika merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Batasan waktu ini telah diperpanjang menjadi lima tahun sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023. Merek dagang dapat dicabut jika tidak digunakan selama periode tersebut. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu:

- 1. Perlindungan Hukum Preventif** Ini adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah tindakan tertentu. Perlindungan ini dilakukan dengan memantau merek dagang yang terdaftar, penggunaan merek dagang, dan perlindungan hak merek dagang. Tujuannya adalah untuk mencegah sengketa. Perlindungan ini biasanya mengambil tindakan sebelum terjadi kejahatan merek dagang, pelanggaran merek dagang, atau merek dagang yang terkenal.
- 2. Perlindungan Hukum Represif.** Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa merek dagang, terutama yang melibatkan merek terkenal atau hak merek dagang. Pengadilan administratif dan pengadilan umum Indonesia menangani hal ini. Kantor Kejaksaan Agung, Badan Penegak Hukum Perdata (PPNS) dan lembaga peradilan semuanya memainkan peran penting dalam situasi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

IKEA Inter System BV (Swedia) vs. PT Ratania Khatulistiwa (Indonesia) menunjukkan bahwa perlindungan merek dagang di Indonesia masih diatur oleh prinsip teritorialitas dan prinsip "*first to file*", yang menyatakan bahwa merek dagang hanya berlaku di negara tempat pendaftarannya dan harus digunakan dalam perdagangan nyata. Meskipun merupakan merek yang diakui secara global, pendaftaran merek dagang IKEA dibatalkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan Pengadilan Niaga setelah terbukti bahwa nama tersebut tidak digunakan di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Putusan ini menunjukkan bahwa pengakuan global suatu merek tidak menjamin perlindungan di Indonesia jika tidak mematuhi peraturan lokal. Perlindungan merek dagang yang terkenal diwajibkan berdasarkan penerimaan Indonesia terhadap Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, khususnya Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, perlindungan tersebut harus dipertimbangkan dengan penggunaan merek dagang saat ini. Berdasarkan keputusan ini, pemilik merek dagang harus terus menggunakan merek dagang mereka secara konsisten untuk mempertahankan hak eksklusif mereka, karena ketidakgunaan merupakan alasan yang sah untuk pencabutan merek dagang, meskipun merek tersebut terkenal.

Kehilangan perlindungan hukum dan hak eksklusif, serta memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mendaftarkan atau menggunakan merek dagang, merupakan konsekuensi hukum dari tidak menggunakan merek dagang



yang terdaftar. Sebagian besar hakim mendukung konsep penggunaan merek dagang nasional dan prinsip kepastian hukum, meskipun ada putusan *dissenting opinion* yang menyoroti kebutuhan akan perlindungan khusus bagi merek dagang yang terkenal untuk menghindari penyalahgunaan reputasi. Sebagai akibatnya, kasus IKEA menyoroti betapa pentingnya penggunaan merek dagang di Indonesia untuk mempertahankan hak eksklusifnya, sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan merek dagang terkenal di Indonesia masih bergantung pada keseimbangan antara komitmen internasional dan persyaratan hukum domestik. Selain memberikan kepastian hukum, konsep ini berfungsi sebagai peringatan bagi pemilik merek dagang di seluruh dunia untuk secara aktif menggunakan dan melisensikan merek mereka guna mempertahankan perlindungan hukum di Indonesia.

Saran

Pemerintah, melalui DJKI, harus memperkuat undang-undang yang memberikan perlindungan ekstra bagi merek terkenal agar tidak dapat dengan mudah dicabut hanya karena tidak digunakan, sambil tetap memperhitungkan reputasi mereka di seluruh dunia, guna mencegah terjadinya sengketa serupa di masa depan. Untuk menjaga hak eksklusif mereka, pemilik merek asing juga diharapkan mengambil langkah-langkah yang lebih agresif untuk memastikan nama merek mereka digunakan di Indonesia, baik dengan membuka cabang, membentuk *joint venture*, atau menjalin perjanjian lisensi dengan pihak lokal. Namun, pihak-pihak lokal harus menghormati persyaratan itikad baik dalam pendaftaran merek dagang dan memprioritaskan perjanjian komersial atau lisensi daripada litigasi, yang dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan. Agar Indonesia tetap kompetitif dalam memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sambil menarik investasi asing, para akademisi dan profesional hukum perlu mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hukum nasional dapat diharmonisasikan dengan standar internasional, terutama mengingat putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang periode tidak penggunaan merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Defruzar. (2020). "Implikasi Hukum bagi Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Selama 3 (Tiga) Tahun Berturut-Turu dalam Perdagangan Barang dan/atau Jasa (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)". Universitas Pamulang.
- Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Herlambang, A., & Prakoso, D. (2020). "Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang tidak digunakan dalam perdagangan". *UNIKOM Law Review*, 1(2).
- Ishaq. (2017). *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lindsey, T., dkk. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (Cetakan keenam)*. Bandung: PT Alumni.



- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Nugroho, R. (2022). "Analisis perlindungan hukum terhadap Pemilik Merek Yang Tidak Digunakan Selama 3 Tahun Berturut- Turut". *Diponegoro Law Review*, 11(3).
- Putri, A. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Yang Tidak Digunakan Dalam Perdagangan di Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*. Universitas Esa Unggul
- Rahmawati, L. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terdaftar Yang Tidak Digunakan Dalam Perdagangan Di Indonesia". *Borneo Law Journal*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Rochim, A. (2020). "Pentingnya Pemakaian Merek Terdaftar Dalam Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual". *Jurnal Penelitian Hukum dan Ilmu Hukum (JPHI)*. Universitas Diponegoro. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/ar>
- Sari, M., & Arifin, F. (2021). Akibat Hukum Tidak Digunakannya Merek Terdaftar Dalam Perdagangan di Indonesia. *Law and Justice*