

Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek *Non Use* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Shofiyyah Mardiyah Hasya¹, Muhamad Amirulloh², Tasya Safiranita³

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: shofiyyah21001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The removal of the trademark that has not been used (non use trademark) can be realized based on the judge's decision on the basis of a lawsuit by an interested third party as stipulated in Article 74 paragraph (1) of the MIG Law. However, there is a legal vacuum considering that the article has not regulated the definition or criteria of interested third parties. The research method implemented is normative juridical by collecting analyzing legal materials which include regulations and other written legal materials. Furthermore, the author finds that the owner of an unregistered foreign famous mark has a position as an interested third party. The main factor that can be assessed is the good faith of the trademark owner to use its trademark in trade in Indonesia. The position of the trademark owner can also be supported by the theory of teleological legal interpretation, the principle of droit de suite and the theory of utility. Then, the action that should be taken by the owner of a famous foreign trademark has not been registered is to file a lawsuit for the removal of non-use trademark as an interested third party. However, the action that should be taken beforehand is to apply for trademark registration and instruct a professional market survey agency*

Abstrak: Penghapusan merek yang sudah tidak digunakan (merek non use) dapat direalisasikan berdasarkan putusan hakim atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Akan tetapi, terdapat kekosongan hukum mengingat pasal tersebut belum mengatur definisi atau kriteria pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun metode penelitian yang diimplementasikan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan menganalisis bahan hukum yang mencakup regulasi dan bahan hukum tertulis lainnya. Lebih lanjut, penulis menemukan bahwa pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sejatinya memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Faktor utama yang dapat dinilai adalah iktikad baik dari pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan di Indonesia. Adapun kedudukan pemilik merek ini juga dapat didukung dengan teori penafsiran hukum teleologis, asas droit de suite dan teori utilitas. Kemudian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing belum terdaftar adalah mengajukan gugatan penghapusan merek non use sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Akan tetapi, tindakan yang sebaiknya dilakukan sebelumnya adalah mengajukan pendaftaran merek dan menginstruksikan lembaga survei pasar yang profesional

Article History

Received: 02 May 2025

Revised: 25 May 2025

Published: 02 June 2025

Keywords: *Non Use Trademark, Third Parties, Trademark Removal.*

Kata Kunci: *Merek Non Use. Pihak Ketiga, Penghapusan Merek.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Salah satu jenis merek berdasarkan reputasinya, yaitu merek terkenal dapat dimaknai sebagai merek yang mempunyai daya tarik dan reputasi yang tinggi di lingkungan masyarakat

karena sudah dikenal secara luas di berbagai negara di belahan dunia.¹ Lebih lanjut, merek terkenal sejatinya merepresentasikan citra dan *goodwill* sebagai hasil jerih payah dari pemilik merek sehingga menjadikan jangkauan penjualan merek terkenal lebih luas apabila dibandingkan dengan merek biasa.² Selain itu, perlu diketahui bahwa merek terkenal memperoleh perluasan perlindungan mengingat terhadap merek terkenal asing meskipun belum terdaftar di Indonesia sejatinya tetap memperoleh perlindungan hukum. Dengan kata lain, pihak lain tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan merek tersebut tanpa persetujuan atau izin dari pemilik merek terkenal yang bersangkutan.³

Kemudian, dalam rangka mendapatkan perlindungan merek di Indonesia, maka pemilik merek tersebut diwajibkan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran merek miliknya. Hal ini dilandasi karena sistem perlindungan merek di Indonesia menerapkan sistem konstitutif sehingga perlindungan hak merek diberikan setelah merek tersebut didaftarkan.⁴ Akan tetapi, tidak semua merek dapat didaftarkan atau diterima sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”). Salah satunya adalah UU MIG melarang penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek terkenal.

Selain itu, perlu diketahui bahwa terdapat salah satu cara perlindungan merek yang diterapkan melalui adanya penghapusan merek yang sudah tidak digunakan (merek *non use*) dalam kurun waktu tertentu dalam kegiatan perdagangan. Adapun pengaturan terkait jangka waktu suatu merek dapat dikatakan sebagai merek *non-use* telah diatur dalam Pasal 74 UU MIG. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa Putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023 telah memperpanjang jangka waktu merek *non use* dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG yang awalnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun secara terus menerus dalam aktivitas perdagangan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir merek yang bersangkutan. Lebih lanjut, apabila pemilik merek yang bersangkutan tidak menggunakan mereknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara terus menerus dalam aktivitas perdagangan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kali merek tersebut, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat menjadikan alasan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatan penghapusan merek tersebut melalui Pengadilan Niaga. Meskipun demikian, dalam penjelasan ketentuan tersebut belum mengatur lebih lanjut mengenai definisi atau kriteria pihak ketiga yang berkepentingan yang mempunyai *legal standing* atau kedudukan dalam mengajukan gugatan penghapusan merek *non-use* tersebut.

Adanya kekosongan hukum terkait pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghapusan merek ini memberikan peluang bagi majelis hakim dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan yang berbeda-beda mengingat belum terdapat parameter baku secara tertulis untuk memahaminya. Dalam hal ini, terdapat kasus penghapusan merek *non-use* dimana pertimbangan hakim dalam pengadilan tingkat pertama dengan tingkat kasasi memiliki perbedaan dalam memahami siapa pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak dalam mengajukan gugatan tersebut. Kasus tersebut merupakan sengketa penghapusan merek antara HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO.LTD. sebagai Penggugat melawan PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY sebagai Tergugat.

¹ Ranti Fauza dan Tisni Santika. (2021) Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital, Bandung, PT Refika Aditama, p.81

² Ranti Fauza dan Tisni Santika. Loc.Cit.

³ Dendy Widya Chandra dkk. (2020). Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN). Notarius, 13(1), p. 312

⁴ Rika Ratna Permata dkk. (2020), Pelanggaran Merek di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, p. 14

Dalam kasus ini, Penggugat merupakan pemilik hak atas Merek “WIN” yang telah telah terdaftar di China dan berbagai negara lainnya, seperti Uni Eropa (EUIPO), Korea Selatan, Selandia Baru, Ekuador, Serbia, dan Kyrgyzstan. Untuk memperoleh perlindungan hukum di Indonesia, Penggugat mengajukan permintaan Pendaftaran Merek “WIN” di Indonesia untuk melindungi produknya yang termasuk dalam kelas 34. Setelah mengajukan permohonan tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek “WIN” terlebih dahulu di Indonesia dalam jenis barang kelas yang sama. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat di sejumlah wilayah di Indonesia ditemukan bahwa merek “WIN” milik Tergugat tidak pernah digunakan di pasaran.

Berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, maka majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti terhalang akibat keberadaan merek terdaftar milik Tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim menganggap bahwa belum terdapat kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan penghapusan merek ini sehingga gugatan ini dinilai masih prematur. Selanjutnya, Penggugat mengajukan permohonan Kasasi dimana berdasarkan putusan kasasi tersebut, Majelis Kasasi mengabulkan permohonan Penggugat dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya terkait dengan kedudukannya sebagai pihak yang berkepentingan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat merupakan pemilik merek “WIN” yang terdaftar di China dan sejumlah negara lainnya dan memiliki keinginan untuk melakukan investasi di Indonesia dengan menggunakan mereknya di Indonesia secara sah dan aman dari berbagai sengketa. Dengan demikian, majelis hakim menganggap bahwa Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG.

Selain kasus tersebut, terdapat kasus lainnya yang relevan untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu sengketa penghapusan merek antara Exxon Mobil Corporation sebagai Penggugat dan Lie Wie Tjung dan Lie Ndo Hendra Rochilly sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Dalam kasus ini, Penggugat merupakan perusahaan multinasional sekaligus pemegang hak atas Merek Lukisan Kuda Terbang yang telah telah terdaftar di berbagai negara, seperti Denmark, Austria, Belgia, Jerman, Siprus dan Estonia untuk melindungi berbagai macam produk dalam kelas barang 1. Penggugat mengajukan permohonan Pendaftaran Merek Lukisan Kuda Terbang di Indonesia untuk melindungi produknya yang termasuk dalam kelas 1. Akan tetapi, pendaftaran tersebut ditolak karena memiliki persamaan dengan merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang atas nama Tergugat. Lebih lanjut, Penggugat menginstruksikan lembaga survei untuk melakukan investigasi terhadap penggunaan merek tersebut oleh Tergugat sehingga kemudian hasil survei menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang milik Tergugat. Berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pendaftaran merek yang dimohonkan Penggugat terhambat karena permohonan merek Penggugat telah ditolak akibat adanya Merek TRICO dan Lukisan Tergugat. Penggugat sempat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek, tetapi upaya tersebut tetap ditolak, Maka dari itu, Penggugat berupaya dengan mengajukan gugatan penghapusan merek tersebut melalui Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, dalam kasus ini Penggugat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, terlihat bahwa terdapat beragam pertimbangan majelis hakim khususnya perihal kriteria pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan tersebut. Hal ini terjadi karena hingga saat ini UU MIG yang berlaku belum mengatur secara rinci terkait kriteria atau definisi pihak yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga

yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan merek *non-use* tersebut. Dengan kata lain, perlu dikaji lebih lanjut khususnya mengenai kejelasan terkait pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek berdasarkan UU MIG agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap pihak terlebih bagi pemilik merek terkenal yang belum terdaftar sesuai dengan penelitian yang akan dibahas dan diuraikan dalam artikel ini.

Dengan demikian, permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan merek non use berdasarkan UU MIG dan tindakan hukum apa yang sebaiknya ditempuh oleh pemilik merek terkenal asing belum terdaftar dalam memperoleh perlindungan di Indonesia apabila terdapat merek non use yang serupa dengan merek miliknya berdasarkan UU MIG.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diimplementasikan penulis dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis lebih lanjut berbagai bahan hukum yang mencakup regulasi nasional maupun internasional dan berbagai bahan hukum tertulis lainnya sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Selain itu, teknik pengumpulan yang diterapkan adalah studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier khususnya yang relevan dengan pembahasan artikel ini. Lebih lanjut, penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan mengkaji dan menganalisis regulasi yang berlaku dan mengaitkannya dengan berbagai teori dan praktik hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Mengajukan Gugatan Penghapusan Merek *Non Use* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Salah satu kewajiban yang timbul setelah merek tersebut didaftarkan, yaitu pemilik merek yang bersangkutan harus menggunakan merek miliknya dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini karena apabila merek yang sudah didaftarkan tidak digunakan oleh pemiliknya, maka akan menghambat pihak lain yang memiliki niat untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan dengan itikad baik. Selain itu, merek yang hanya terdaftar tanpa digunakan dalam aktivitas perdagangan sejatinya akan mengganggu investasi dan perekonomian bangsa.⁵ Oleh karena itu, jika merek tersebut tidak digunakan (merek *non-use*) maka merek tersebut dapat dihapus untuk mengakhiri hak eksklusif dari pemiliknya melalui putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan merek agar dapat memberikan kesempatan bagi pihak lainnya untuk menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut.

Pengaturan mengenai gugatan penghapusan merek *non-use* diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG sebagaimana telah diubah dalam Putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023 yang memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk dapat mengajukan penghapusan pendaftaran merek melalui gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek yang bersangkutan sudah tidak digunakan secara terus menerus selama 5 (lima) tahun dalam aktivitas perdagangan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak terakhir kali merek tersebut digunakan. Adapun beberapa keadaan yang dapat dikecualikan untuk alasan merek *non use* tersebut telah diuraikan dalam Pasal 74 ayat (2) UU MIG sebagaimana telah diubah dalam Putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023, yaitu larangan impor, larangan yang berhubungan dengan perizinan terkait peredaran barang atau keputusan dari otoritas yang

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini. (2009), Penghapusan Merek Terdaftar: Berdasarkan UU no. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPS-WTO, Bandung, Alumni, p. 83

berwenang atau larangan sejenis lainnya mencakup juga keadaan *force majeure* yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai gugatan penghapusan merek *non use* di Indonesia hanya didasarkan pada Pasal 74 UU MIG. Akan tetapi, dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG belum diatur penjelasan lebih lanjut mengenai definisi atau kriteria pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan gugatan penghapusan merek *non-use*. Dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum mengenai penjelasan terkait kriteria pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek *non use* ini sehingga membuat majelis hakim dalam perkara ini berkesempatan untuk memberikan penafsiran makna yang berbeda-beda. Hal ini berbeda dengan pengaturan penghapusan merek *non use* di Amerika yang memberikan hak bagi siapapun yang telah dirugikan atau akan dirugikan di masa mendatang akibat pendaftaran merek *non use* tersebut.⁶ Maka dari itu, kepentingan penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG belum dapat dijadikan sebagai bentuk yang baku karena belum ada batasan yang jelas dan pembuktian terhadap unsur kepentingan bersifat terbuka dengan berbagai kemungkinan skema kepentingan.⁷

Selain itu, berdasarkan pemahaman dari frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” sejatinya dapat ditafsirkan secara luas sehingga akan terdapat berbagai pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan tersebut. Akan tetapi, fokus penulis dalam penelitian ini hanyalah membahas kedudukan pemilik merek terkenal asing belum terdaftar di Indonesia sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek *non use* ini. Lebih jelasnya, terkait kedudukan pemilik merek terkenal asing sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek *non use* ini dapat didukung dengan berbagai asas maupun teori hukum yang relevan. Akan tetapi, faktor utama yang perlu ditekankan adalah pihak ketiga yang berkepentingan haruslah merupakan pihak yang memiliki iktikad baik. Hal ini karena dalam gugatan penghapusan merek *non use* oleh pihak ketiga harus dipastikan terkait pihak yang memiliki iktikad baik dan pihak yang tidak memiliki iktikad tidak baik mengingat landasan filosofis dari suatu pendaftaran merek adalah penolakan terhadap praktik iktikad tidak baik. Dalam hal ini, Iktikad baik tersebut mencakup iktikad baik dalam lingkup penggunaan dan kepemilikannya.⁸

Secara teoretis, asas iktikad baik dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan adil, tidak bertujuan untuk merugikan atau menipu pihak lain dan bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mematuhi segala peraturan perundang-undangan.⁹ Perlu diperhatikan bahwa selain pendaftaran merek yang harus menerapkan iktikad baik maka penggunaan dari merek tersebut juga harus dilandasi dengan iktikad baik. Hal ini karena iktikad baik tidak hanya diterapkan dalam pendaftaran saja melainkan juga dalam penggunaannya sehingga setelah dilakukan pendaftaran suatu merek maka merek tersebut harus digunakan atau bertujuan untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Maka dari itu, pendaftaran suatu merek juga harus ditujukan untuk digunakan sehingga tidak akan merugikan pihak lainnya yang hendak menggunakan merek tersebut dan tidak ditujukan untuk menahan pasar. Kewajiban penggunaan merek terdaftar ini sesuai dengan pengaturan mengenai penghapusan merek *non use* dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG.

Dalam konteks gugatan penghapusan merek *non-use* sejatinya iktikad baik dapat dijadikan dasar untuk menguatkan kedudukan pemilik merek terkenal asing sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Iktikad baik dari pemilik merek terkenal asing belum terdaftar ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa mereknya telah digunakan secara luas dan terdaftar di berbagai negara serta terdapat tujuan dari pemilik merek tersebut untuk menggunakan mereknya secara sah dalam aktivitas perdagangan di Indonesia. Maka dari itu, upaya pemilik merek terkenal asing untuk mengajukan permohonan pendaftaran mereknya di Indonesia menunjukkan adanya iktikad baik dari pemilik merek untuk mematuhi pengaturan hukum merek di Indonesia mengingat Indonesia menerapkan sistem konstitutif dalam pelindungannya dan tidak semata mata untuk merugikan pihak lainnya.

⁶ US Trademark Law. Section 14 (15 U.S.C. § 1064)

⁷ Ibid, hlm. 2

⁸ Agus Mardianto. (2010), Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga,” Jurnal Dinamika Hukum, 10(1), p.137

⁹ Ibid, hlm. 50

Selanjutnya, mengingat Pasal 74 ayat (1) UU MIG belum mengatur secara rinci terkait kriteria maupun siapa saja pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Untuk memperkuat kedudukan pemilik merek terkenal asing belum terdaftar maka majelis hakim dapat menafsirkan ketentuan tersebut dengan salah satu metode penafsiran hukum yang relevan, yaitu metode penafsiran hukum teleologis atau sosiologis. Pada dasarnya, metode penafsiran tersebut menentukan makna undang-undang dengan mempertimbangkan tujuan kemasyarakatan atau tujuan sosial yang hendak dicapai. Berdasarkan metode ini, hakim diberi ruang untuk dapat melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan berdasarkan tujuan atau maksud dari pembentuk undang-undang khususnya terkait dengan tujuan undang-undang tersebut dibentuk.¹⁰

Dalam konteks hukum merek di Indonesia, metode penafsiran hukum teleologis atau sosiologis menjadi relevan untuk menafsirkan frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Secara teleologis, penafsiran mengenai ketentuan tersebut ditentukan berdasarkan tujuan dibentuknya UU MIG itu sendiri yang sejatinya bertujuan untuk melaksanakan perlindungan merek berdasarkan TRIPs karena Indonesia termasuk negara peserta dari perjanjian tersebut. Adapun salah satu tujuan UU MIG juga harus selaras dengan tujuan TRIPs, yaitu memberikan perlindungan merek yang setara antara pemilik HKI warga negara asing dengan pemilik HKI warga negara sendiri selaras dengan penerapan prinsip *national treatment*. Melalui penafsiran teleologis ini, UU MIG harus melindungi pemilik HKI dari warga negara asing termasuk pemilik merek terkenal asing meskipun mereknya belum terdaftar di Indonesia mengingat terdapat status keterkenalan dari merek tersebut yang harus dilindungi. Dengan demikian, berdasarkan metode penafsiran ini maka pemilik merek terkenal asing belum terdaftar dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan penghapusan merek *non-use* di Indonesia.

Kemudian, dalam konteks hukum perdata khususnya terkait hak kebendaan sejatinya merek terkenal merupakan bagian dari hak atas merek yang tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud. Adapun salah satu ciri hak kebendaan yang relevan dengan hal ini adalah asas *droit de suite* yang dapat diartikan sebagai suatu hak yang tetap melekat pada pemilik benda atau hak yang tetap mengikuti benda tersebut di tangan siapapun. Dengan kata lain, hak kebendaan memiliki sifat yang senantiasa melekat pada benda tersebut sehingga akan terus mengikuti suatu benda dalam penguasaan siapapun benda tersebut berada.¹¹

Berdasarkan asas *droit de suite*, hak atas merek terkenal sebagai salah satu bentuk hak kebendaan terhadap benda bergerak akan senantiasa melekat pada pemiliknya dan dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa terikat oleh batas batas wilayah. Adapun terhadap pemilik merek terkenal asing meskipun belum terdaftar di Indonesia maka tetap melekat hak kebendaan atas penggunaan merek terkenal tersebut di Indonesia. Adanya hak kebendaan yang melekat terhadap pemilik merek terkenal tersebut menegaskan bahwa ia memiliki kepentingan khususnya untuk mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut secara sah di Indonesia. Terlebih lagi, adanya merek *non use* terdaftar yang dapat menghalangi pendaftaran merek terkenal asing tersebut dapat dikatakan sebagai penghambat atas hak kebendaan dari pemilik merek terkenal tersebut. Dengan demikian, hak kebendaan atas merek terkenal tersebut sejatinya dapat menunjang kedudukan pemilik merek terkenal asing sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Teori selanjutnya yang dapat mendukung kedudukan pemilik merek terkenal asing dalam gugatan penghapusan merek *non use* adalah teori utilitas. Secara historis, teori utilitas dicetuskan oleh Jeremy Bentham dimana ia menempatkan kemanfaatan (*utility*) sebagai tujuan utama hukum. Adapun kemanfaatan yang dimaksud dalam teori ini adalah kebahagiaan sehingga nilai baik atau buruknya suatu aturan hukum ditentukan dari sejauh mana hukum tersebut mampu membawa kebahagiaan kepada masyarakat.¹²

¹⁰ Abdul Manan. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama “, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2), p. 193

¹¹ Frieda Husni Hasbullah. (2005). Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan). Jakarta, Ind-Hil-Co, p.52

¹² Serlika dan Rio Adhitya. (2020). Filsafat Hukum, Depok, PT Rajagrafindo Persada, p. 104-105

Dalam konteks penghapusan merek *non use*, teori utilitas sejatinya dapat memperkuat kedudukan pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pertama, dengan memberikan hak bagi pemilik merek terkenal asing untuk mengajukan gugatan penghapusan merek *non use* maka akan memberikan kemanfaatan bagi pemilik merek tersebut berupa perlindungan atas hak ekonomi yang melekat terhadap mereknya sehingga dapat terhindar dari potensi adanya kerugian akibat terhambatnya pendaftaran merek karena adanya merek *non use* yang telah terdaftar sebelumnya.

Kemudian, apabila pemilik merek terkenal asing ini dapat dikualifikasikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sejatinya akan memberikan kemanfaatan berupa peningkatan kepercayaan pelaku usaha asing terhadap sistem hukum merek di Indonesia yang dapat menunjang peningkatan investasi asing. Hal ini karena bagi pemilik merek terkenal asing yang hendak memperluas jangkauan perdagangannya di Indonesia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman tanpa terganggu dengan keberadaan merek *non use* serupa yang telah terdaftar sebelumnya.

Dalam praktiknya, kedudukan pemilik merek terkenal asing sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek *non-use* di Indonesia berkaitan dengan kasus penghapusan merek WIN dan merek Lukisan Kuda Terbang. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam dua kasus diatas, penggugat dalam kedua kasus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemilik merek terkenal berdasarkan kriteria merek terkenal menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dan Pasal 18 ayat (3) Permenkumham 67/2016. Merujuk pada ketentuan tersebut, terdapat sejumlah kriteria atau indikator merek terkenal yang terpenuhi oleh penggugat pada kasus ini. Lebih jelasnya, kriteria tersebut mencakup reputasi merek yang telah dibangun melalui kegiatan promosi yang masif disertai dengan adanya investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek dan diperkuat dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.

Dalam kasus penghapusan merek “WIN”, Penggugat dapat dikatakan sebagai pemilik merek terkenal mengingat merek “WIN” milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara seperti China, Uni Eropa (EUIPO), Korea Selatan, Selandia Baru, Ekuador, Serbia, dan Kyrgyzstan. Dengan kata lain, adanya bukti pendaftaran merek milik penggugat di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa merek tersebut telah dikenal secara luas dalam kegiatan perdagangan lintas negara dan terdapat kegiatan investasi yang telah dilakukan oleh pemilik merek di sejumlah negara tersebut. Selanjutnya, dalam kasus penghapusan merek “lukisan kuda terbang”, Penggugat merupakan perusahaan multinasional yang telah mendaftarkan merek “Lukisan Kuda Terbang” di sejumlah negara Eropa seperti Denmark, Austria, Belgia, Jerman, Siprus, dan Estonia. Oleh karena itu, bukti pendaftaran merek Penggugat yang masif di berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat investasi masif yang telah dilakukan oleh penggugat di berbagai negara tersebut sehingga jangkauan pasar dari penggunaan merek penggugat tergolong luas.

Selanjutnya, dalam kedua kasus di atas penggugat yang dapat dikatakan sebagai pemilik merek terkenal asing sudah tepat untuk dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasusnya. Faktor utama yang dapat dinilai adalah iktikad baik penggugat dalam kedua kasus tersebut dalam mengajukan gugatan penghapusan merek *non use*. Dalam hal ini, iktikad baik dari penggugat dapat dilihat dari tujuannya untuk menggunakan mereknya yang telah digunakan di berbagai negara secara sah dalam perdagangan di Indonesia sehingga untuk merealisasikannya penggugat juga sudah mendaftarkan mereknya di Indonesia agar mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, kedudukan penggugat yang merupakan pemilik merek terkenal asing sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat didukung oleh berbagai asas dan teori lainnya yang relevan, seperti teori penafsiran hukum teleologis, asas *droit de suite* dan teori utilitas. Pertama, kaitannya dengan teori penafsiran hukum teleologis dimana majelis hakim dapat menggunakan penafsiran tersebut untuk menekankan pada tujuan UU MIG sehingga sudah sepatutnya UU MIG melindungi penggugat mengingat terdapat status keterkenalan dari merek tersebut yang harus dilindungi. Kedua, kaitannya dengan asas *droit de suite* mengingat keberadaan merek *non use* tersebut dapat menghalangi penggugat untuk mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut secara sah di Indonesia sehingga hal ini telah mengganggu hak kebendaan yang melekat pada merek terkenal milik penggugat. Ketiga, kaitannya

dengan teori utilitas atau kemanfaatan, yaitu penggugat dapat terhindar dari potensi kerugian akibat terhambatnya penggunaan dan pendaftaran merek karena adanya merek *non use* tersebut.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Pasal 74 ayat (1) UU MIG belum memberikan kepastian hukum mengingat belum diatur secara tertulis khususnya mengenai kriteria atau batasan yang jelas terkait pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek *non use* ini. Lebih lanjut, adanya kekosongan hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam praktiknya mengingat majelis hakim dalam sengketa penghapusan merek *non use* ini dapat memiliki perbedaan dalam menafsirkan makna pihak ketiga yang berkepentingan. Untuk memberikan kepastian hukum diperlukan revisi pengaturan Pasal 74 ayat (1) UU MIG terkait kriteria atau batasan pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan penghapusan merek *non use*.

Tindakan Hukum yang Sebaiknya Ditempuh oleh Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar dalam Memperoleh Pelindungan di Indonesia apabila Terdapat Merek *Non Use* yang Serupa dengan Merek Miliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada dasarnya, terdapat akibat bagi merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yaitu harus menggunakan mereknya sesuai dengan permohonan pendaftarannya. Hal ini karena ketika merek terdaftar tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketentuan hukum (merek *non use*) maka akan mengakibatkan merek tersebut dapat dihapuskan. Mekanisme penghapusan merek *non use* ini sejatinya bertujuan untuk memberikan peluang bagi pihak lain yang bersungguh-sungguh ingin memperoleh hak ekonomi dari penggunaan mereknya dengan iktikad baik, tetapi terhambat karena adanya merek *non use* yang terdaftar.

Dalam praktiknya, ketika pemilik merek terkenal asing belum terdaftar hendak menggunakan merek miliknya dalam perdagangan di Indonesia dan menemukan adanya merek *non use* yang serupa dengan merek terkenal miliknya dan sudah terdaftar sebelumnya, maka hal tersebut akan menjadi suatu hambatan tersendiri bagi pemilik merek terkenal asing tersebut untuk mendapatkan perlindungan merek dan menggunakan merek miliknya di Indonesia. Maka dari itu, tindakan yang sebaiknya ditempuh oleh pemilik merek terkenal yang bersangkutan adalah mengajukan gugatan penghapusan merek *non use* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MIG untuk mengakhiri perlindungan hak eksklusif merek *non use* tersebut.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa terdapat tindakan yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu oleh pemilik merek terkenal asing sebelum mengajukan gugatan penghapusan merek *non use* tersebut. Tindakan hukum pertama yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu adalah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Meskipun terdapat perlindungan bagi merek terkenal asing karena reputasi dan keistimewaannya, tetapi sebaiknya untuk memperkuat perlindungan hukum agar terhindar dari berbagai potensi sengketa terkait merek maka sebaiknya tetap diperlukan adanya pendaftaran merek terkenal tersebut di Indonesia. Hal ini karena Indonesia sejatinya termasuk negara yang menganut sistem konstitutif sehingga perlindungan hak eksklusif suatu merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan.

Pendaftaran merek ini perlu dilakukan terlebih dahulu agar pemilik merek terkenal dapat memperkuat *legal standing* atau kedudukannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan ini. Lebih lanjut, pendaftaran ini juga bukan hanya sebagai persyaratan formal kepemilikan hak atas merek di Indonesia, tetapi juga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa terdapat iktikad baik dari pemilik merek terkenal asing untuk menggunakan mereknya secara sah di Indonesia dan dapat menunjukkan kepatuhan pemilik merek terhadap terhadap sistem konstitutif yang diterapkan dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Selain itu, salah satu bukti yang dapat memperkuat *legal standing* dari pemilik merek terkenal asing tersebut adalah ketika permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak karena terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek *non use* yang terdaftar. Hal ini sejatinya akan merugikan pemilik merek terkenal asing karena tidak dapat menggunakan mereknya akibat keberadaan merek *non use* tersebut.

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia, pemilik merek terkenal asing tersebut harus mematuhi serangkaian syarat dan tata cara yang diatur dalam UU MIG dan

Permenkumham 67/2016. Salah satu ketentuan mengenai persyaratan formal dalam pendaftaran telah tercantum dalam Pasal 4 UU MIG. Adapun setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek, selanjutnya pemilik merek tersebut dapat menginstruksikan lembaga survei pasar yang profesional dan independen untuk melakukan investigasi agar dapat mengumpulkan bukti bahwa merek *non use* tersebut sudah tidak digunakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara terus menerus dalam aktivitas perdagangan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak terakhir kali pemakaian merek tersebut. Dengan kata lain, survei pasar dapat menjadi upaya untuk memastikan apakah merek terdaftar tersebut masih digunakan atau sudah tidak digunakan oleh pemiliknya dalam aktivitas perdagangan.

Lebih lanjut, hasil survei pasar sejatinya dapat dikategorikan sebagai bukti faktual yang penting untuk mendukung gugatan pemilik merek terkenal asing sehingga dapat memperkuat gugatannya dengan menyerahkan temuan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Survei termasuk alat bukti surat dalam sengketa penghapusan merek *non use* dengan kekuatan pembuktian bebas sehingga tetap membutuhkan bukti lainnya, seperti bukti saksi atau pengakuan dari pelaku survei dan responden.¹⁴ Oleh karena itu, melalui survei ini dapat dikumpulkan bukti bahwa merek serupa yang terdaftar sebelumnya sudah tidak digunakan sehingga dapat memenuhi syarat penghapusan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MIG.

Akan tetapi, untuk menggunakan survei pasar dalam mendukung pembuktian merek tersebut sudah tidak digunakan, diperlukan juga adanya pelibatan ahli. Dalam hal ini, adanya pelibatan ahli dapat berperan untuk membantu pemahaman hakim dalam menilai hasil survei dan ketepatan penggunaan metode yang digunakan dalam survei tersebut secara objektif. Maka dari itu, pembuktian survei bukan merupakan pembuktian yang membutuhkan keterlibatan pengujian ahli agar dapat membantu hakim mendapatkan keyakinan dalam menjatuhkan putusan dari sengketa penghapusan merek.¹⁵

Kemudian, tindakan berikutnya yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan penghapusan merek *non use*. Dasar hukum dari pengajuan gugatan penghapusan merek *non use* ini diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG sebagaimana telah diubah dalam Putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023 yang memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek yang bersangkutan sudah tidak digunakan secara terus menerus selama 5 (lima) tahun dalam aktivitas perdagangan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak terakhir kali merek tersebut digunakan.

Adanya mekanisme gugatan penghapusan merek *non use* yang terdaftar adalah salah satu upaya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap penggunaan merek. Selain itu, mekanisme penghapusan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) dan dapat memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lain yang hendak mendaftarkan dan menggunakan mereknya dengan iktikad baik. Adapun Pengajuan gugatan penghapusan merek *non use* ini dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara berdasarkan Pasal 85 UU MIG.

Apabila gugatan penghapusan merek *non use* ini dikabulkan oleh majelis hakim maka penghapusan merek yang bersangkutan akan dicatat dan diumumkan penghapusannya dalam Berita Resmi Merek. Dengan kata lain, ketika gugatan tersebut dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka merek *non use* tersebut akan dihapus dari Daftar Umum Merek dan penghapusannya akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sejak tanggal penghapusan merek tersebut, sertifikat merek *non use* tersebut kehilangan keabsahannya dan sudah tidak berlaku. Hal ini karena penghapusan merek *non use* tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan secara otomatis berakhir.

Kemudian, apabila gugatan penghapusan merek *non use* tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemilik merek terkenal asing tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana merujuk pada Pasal 87 UU MIG. Akan tetapi, perlu diperhatikan merujuk pada Pasal 88 ayat (1) UU MIG bahwa permohonan kasasi hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu paling lambat

¹³ Asari Suci Maharani dkk. (2024). Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia”, National Conference on Law Studies (NCOLS), 6(1), p. 499

¹⁴ Ifa Sudewi dkk. (2024). Sistem Pembuktian Penghapusan Merek Oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan, Jakarta, Litera p. 44

¹⁵ Ibid, hlm. 2

14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan tersebut dibacakan atau diberitahukan terhadap para pihak. Lebih lanjut, upaya tersebut dilakukan dengan mendaftarkan permohonan kepada panitera di Pengadilan Niaga yang telah memutus perkara tersebut.

SIMPULAN

Pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sejatinya memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan penghapusan merek non use. Meskipun terdapat kekosongan hukum terkait kriteria pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG, tetapi kedudukannya dapat diperkuat dengan beberapa pendekatan. Faktor utama yang dapat dinilai adalah iktikad baik pemilik merek tersebut dalam mengajukan gugatan. Selain itu, kedudukan pemilik ini juga dapat didukung oleh berbagai asas dan teori relevan lainnya, seperti teori penafsiran hukum teleologis, asas *droit de suite* dan teori utilitas.

Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing belum terdaftar adalah mengajukan gugatan penghapusan merek non use sebagai pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Akan tetapi, tindakan yang sebaiknya dilakukan sebelumnya adalah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk menguatkan kedudukannya sebagai penggugat. Kemudian, pemilik merek tersebut juga dapat menginstruksikan lembaga survei pasar yang profesional untuk mengumpulkan bukti bahwa merek tersebut sudah tidak digunakan.

REFERENSI

Buku

- Dwi Rezki Sri Astarini. (2009), Penghapusan Merek Terdaftar: Berdasarkan UU no. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPS-WTO, Bandung, Alumnii
- Ifa Sudewi dkk. (2024). Sistem Pembuktian Penghapusan Merek Oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan, Jakarta, Litera,
- Ranti Fauza dan Tisni Santika. (2021) Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital, Bandung, PT Refika Aditama
- Rika Ratna Permata dkk. (2020), Pelanggaran Merek di Indonesia, Bandung, Refika Aditama

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- Putusan MK Nomor 144/PUU-XXI/2023
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*
- US Trademark Act 1946*

Jurnal

- Abdul Manan. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama “, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2)
- Agus Mardianto. (2010), Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga,” Jurnal Dinamika Hukum, 10(1)
- Asari Suci Maharani dkk. (2024). Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia”, National Conference on Law Studies (NCOLS), 6(1)
- Dendy Widya Chandra dkk, (2020). Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN). Notarius, 13(1)
- Frieda Husni Hasbullah. (2005). Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan). Jakarta, Ind-Hil-Co
- Serlika dan Rio Adhitya. (2020). Filsafat Hukum, Depok, PT Rajagrafindo Persada