

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN MEREK OLEH DIREKTORAT JENDRAL HAK INTELEKTUAL

A. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek

1. Pengertian Merek

Merek memegang peranan penting dalam pemasaran suatu produk karena mengandung identitas produk yang merupakan ciri pembeda atau pembeda produk tersebut dengan produk pesaing.

Sebuah merek, pada dasarnya merupakan penanda yang ditempelkan pada barang dagangan yang berfungsi untuk mengidentifikasi sumbernya. Dengan demikian, asal muasal suatu benda akan berhubungan langsung dengan mereknya. Oleh karena itu, harus ada jaminan secara pasti bahwa merek tersebut berasal dari pemilik merek aslinya dan sebagai bentuk perlindungan bagi pemilik merek (Rizkia, 2022, hal. 56).

Pengertian Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa :

“Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek adalah simbol yang memberi karakter khusus pada suatu benda, menjadikannya unik dan mudah dibedakan dari benda lain yang sejenis (Kurniawan & Sulistiyono, 2021, vol. 10). Selain itu, merek pabrik atau merek dagang merupakan tanda yang disematkan pada sebuah produk atau kemasannya, untuk memberikan ciri khas yang membedakannya dari produk-produk lain yang sejenis (Saidin, 2015, hlm.346).

Merek adalah wujud personalisasi dari suatu barang, yang disematkan dengan nama tertentu untuk menunjukkan asal usul dan menjamin kualitasnya. Dengan demikian, merek memungkinkan barang tersebut dibedakan dan dibandingkan dengan barang serupa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pihak lain (Kurniawan & Sulistiyono, 2021, vol. 10). Merek menjadi tanda pengenal yang esensial dalam dunia perdagangan, memberikan identitas khas yang membedakannya dari barang dan jasa lain, baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

Selain sebagai indikator, merek juga secara konsisten mewakili kualitas unggul suatu produk yang dihasilkan oleh suatu produsen, sehingga menjadi aset berharga bagi produsen tersebut. Lebih lanjut, kualitas suatu barang ditentukan oleh identitasnya, yang selanjutnya menunjukkan bahwa produk tersebut mempunyai kualitas yang unik (Rizkia, 2022, hlm. 57).

Dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek mempunyai fungsi tambahan selain identifikasi (Fungsi Khas), yaitu :

- a. Merek berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal suatu produk atau berperan memberi pembeda.

- b. Indikasi sumber,
Perantara antara produsen dan produk yang diciptakannya adalah merek.
- c. Indikator kualitas, dengan kata lain merek berfungsi sebagai jaminan mutu (*Quality Product Function*). Ketika konsumen membeli komoditas yang memiliki merek dagang tertentu, mereka akan semakin mengembangkan persepsi bahwa merek tersebut mewakili layanan atau produk berkualitas unggul.
- d. Fungsi alat promosi
Selain berfungsi sebagai insentif terhadap produk dan jasa, merek juga berfungsi sebagai bahan promosi atau iklan terhadap produk dan jasa yang berlogo merek tersebut. (Umami, 2016, vol.9)

Terdapat 2 jenis merek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa “Merek sebagaimana diatur dalam undang undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa”. Di luar klasifikasi yang ditentukan dalam UU Merek, secara garis besar terdapat tiga kategori merek, yaitu :

- a. Merek biasa adalah merek yang kurang mempunyai reputasi yang kuat dan dianggap tidak mempunyai daya tarik bagi konsumen atau masyarakat umum.

- b. Merek dengan reputasi yang kuat disebut sebagai merek terkenal atau “*Well-Known Mark*” karena popularitas merek tersebut, produk-produk yang berada di bawah payungnya dikenal luas.
- c. Merek yang mempunyai derajat merek terbesar adalah merek termasyur karena pengakuannya yang luas secara global, merek termasyur telah dikategorikan sebagai entitas yang terkenal di dunia (Kurniawan & Sulistiyono, 2021, vol. 10).

Kepemilikan Hak Atas Merek menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu melalui penggunaan pribadi atau dengan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Sebagai komponen eksklusif dari aset individu yang memerlukan pelestarian, pengamanan, dan perlindungan, hak atas merek dagang merupakan hak eksklusif yang melarang penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga. Hak absolut tercakup dalam hak merek dagang, hak ini memberikan pemegang hak kapasitas hukum untuk menuntut selain tuntutan pidana atas pelanggaran (Saidin, 2015, hlm. 400).

Perlindungan hukum terhadap hak merek dagang sangat diperlukan karena alasan berikut :

- a. Untuk memberikan kepastian bagi penemu merek, pemilik, atau pemegang merek agar dilindungi secara hukum.
- b. Untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran terhadap hak merek.

- c. Mendorong masyarakat umum untuk mendaftarkan mereknya (Purwaningsih, 2019, hlm. 14).

2. Sistem Pendaftaran Merek

Kriteria utama yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum untuk melindungi dan memanfaatkan sebuah merek adalah merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang memadai. Agar sebuah tanda dapat berfungsi sebagai merek, harus memiliki kemampuan untuk dengan jelas membedakan produk atau jasa yang diwakilinya. Daya pembeda ini adalah inti dari identitas merek, memastikan setiap produk atau jasa memiliki ciri khas yang mudah dikenali oleh konsumen.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas suatu merek diperoleh setelah pendaftarannya. Oleh karena itu, perolehan hak atas merek memerlukan proses pendaftaran merek dagang. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atau perlindungan apa pun atas merek tersebut kepada pemiliknya. Artinya, tanpa pendaftaran, seseorang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah jika ada pihak lain yang meniru atau menggunakan mereknya. Indonesia telah menerapkan sistem konstitutif, dimana pendaftaran merek bertujuan untuk membentuk hak hukum yang memberikan perlindungan merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya (*first to file*) (Suryadi, 2019, vol. 2). Prinsip *first to file* sesuai dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:

- a. Kepastian hukum mengenai kepemilikan merek yang paling utama untuk diberikan perlindungan.
- b. Kepastian hukum atas pembuktian, karena pendaftaran saja sudah memberikan konfirmasi.
- c. Mengakui anggapan hukum mengenai pemilik merek dengan jumlah hak terbanyak secara pasti tidak menimbulkan perselisihan antara pendaftar awal dan pengguna awal, karena pendaftaran merupakan satu-satunya bukti utama. (Umami, 2016, vol 9)

Prasyarat yang sangat diperlukan untuk pendaftaran dan pemanfaatan suatu merek sebagai merek dagang adalah bahwa merek tersebut mempunyai daya pembeda atau ciri khas yang memadai. Selain mempunyai daya pembeda yang memadai, syarat-syarat berikut juga harus dipenuhi, yaitu :

- a. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau moralitas agama.
- b. Tidak dimiliki oleh umum.
- c. Tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang dimintakan pendaftarannya atau berupa informasi. (Munandar dan Sitanggang, 2019, hlm 51)

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran suatu merek tidak dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: merek yang bersangkutan melanggar ketertiban umum, kesusilaan, agama, ideologi

negara, atau peraturan perundang-undangan; Mengacu pada, identik dengan atau secara eksklusif menggambarkan layanan dan/atau produk yang pendaftarannya sedang diupayakan; Produk atau layanan yang dimaksud mungkin mengandung komponen yang berpotensi menyesatkan masyarakat umum mengenai asal, kualitas, ukuran, jenis, atau tujuan penggunaan. Selain itu, ini mungkin merupakan sebutan untuk varietas tanaman yang dilindungi yang digunakan untuk merujuk pada produk atau layanan yang sejenis; Dokumen tersebut berisi rincian yang tidak sesuai dengan kualitas, keunggulan, atau efektivitas produk dan layanan yang ditawarkan. Terlepas dari ciri khasnya, itu bisa berupa nama umum atau simbol milik umum.

Selain itu, permohonan merek yang diajukan dengan itikad buruk harus ditolak. Pemohon dianggap beritikad buruk apabila terdapat dugaan yang wajar bahwa ia bermaksud meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain untuk didaftarkan demi kepentingan usahanya, sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, menyesatkan konsumen, atau kecurangan dengan persamaan pada pokoknya (Penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi dan Merek Geografis).

Permohonan pendaftaran merek harus didasari prinsip itikad baik yang artinya pihak yang akan mendaftarkan merek harus secara sukarela mengungkapkan semua fakta secara lengkap, jelas dan benar mengenai merek yang akan didaftarkan tersebut (Tuti Rastuti & Ghandi Pharmacist, 2019, vol. 05).

3. Prosedur Pendaftaran Merek dan Pengaturan Pendaftaran Merek

Prosedur dan syarat pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara lain :

a. Permohonan Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara biasa dan pendaftaran melalui hak prioritas. Hal ini diatur didalam Pasal 9 UUM yang menyatakan bahwa pendaftaran merek melalui hak prioritas permohonannya harus diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali didaftarkan di suatu negara dan pendaftarannya wajib dipenuhi dengan bukti surat permohonan pendaftaran dan tanda penerimaan pendaftaran sebagai bukti bahwa ia memiliki hak prioritas.

b. Pemeriksaan Administratif

Setelah permohonan pendaftaran merek diterima, langkah selanjutnya pemeriksaan administratif. Pemeriksaan ini adalah tindakan pengamatan atas kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek. Jika, permohonan terpenuhi dengan sempurna sesuai persyaratan maka akan dilanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Namun, jika didapatkan kekurangan dalam permohonan tersebut maka diberikan jangka waktu untuk melengkapi permohonan sesuai persyaratan yang diatur di dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang

menyatakan bahwa kita diberi jangka waktu yang terbatas, tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal penerimaan, untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang memiliki hak prioritas, waktu yang diberikan untuk melengkapi kekurangan adalah 3 (tiga) bulan sejak masa pengajuan berakhir. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan pemohon masih belum melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonannya dianggap dibatalkan oleh pemohon.

c. Pengumuman Permohonan

Ketentuan pengumuman permohonan merek diatur dalam Pasal 14 UU Merek yang menyatakan bahwa pengumuman diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik paling lama 15 hari sejak permohonan didaftarkan. Namun, setelah diumumkan suatu permohonan pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut secara tertulis dan pihak pemohon dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu paling lama (2) dua bulan sejak pengajuan keberatan. Hal ini diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

d. Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan Substantif merupakan sebuah pemeriksaan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pemeriksaanya dilihat dari segi

teknis untuk mengungkap apakah suatu merek memiliki kecukupan untuk menjadi sebuah identitas yang sah dan hak kepemilikannya. Dalam pemeriksaan ini, pihak Dirjen HKI akan mempertimbangkan segala keberatan dan sanggahan dan pemeriksaannya dilakukan dengan batas waktu tak lebih dari 150 hari sesuai dengan pengaturann Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemeriksaan ini berakhir dengan diputuskan apakah suatu merek layak untuk didaftarkan, tidak layak untuk didaftarkan atau merek tersebut harus ditolak pendaftarannya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa apabila pemeriksa memutuskan suatu merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftarkan, maka akan dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya dan dalam jangka waktu 30 hari pemohon dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan secara tertulis. Namun, jika tanggapan itu tidak disampaikan, maka permohonan merek secara otomatis ditolak. Sebaliknya, jika tanggapan diterima oleh pemeriksa, maka merek tersebut akan didaftarkan.

e. Penerbitan Sertifikat Merek

Merek yang telah terdaftar di Dirjen HKI, secara otomatis akan diterbitkan sertifikat mereknya. Tetapi, jika sertifikat yang diterbitkan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan tidak ambil oleh pemilik

merek maka merek beserta sertifikatnya akan dihapuskan. Hal ini diatur di dalam Pasal 25 ayat (3) UUM. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUM menyatakan jika pemilik merek mengambil sertifikat mereknya maka akan diberikan perlindungan merek dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang.

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar

Terhadap merek terdaftar, timbul hak dan kewajiban yang memberikan manfaat bagi pemilik merek maupun konsumen. Merek menjadi penanda antar perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang memastikan bahwa dalam satu kategori produk atau layanan, tidak ada kesamaan yang membingungkan. Hak atas merek adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara dan memungkinkan pemilik merek untuk menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Hak Pemilik Merek

Pemilik sebuah merek memiliki keistimewaan dalam bentuk hak eksklusifitas atas identitas merek yang terdaftar dengan diberikan perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk sepuluh tahun yang sama. Pemilik merek dapat menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Hak ini bukanlah hadiah sepihak, melainkan suatu kehormatan yang diperoleh melalui proses pendaftaran. Hal ini diatur didalam Pasal 3 dari

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Kewajiban Pemilik Merek

Bagi pemilik sebuah merek, diwajibkan untuk memperdagangkan mereknya sesuai dengan jenis barang yang didaftarkan dalam permohonan pendaftaran. Penggunaan merek menjadi sebuah cerminan dari esensi yang terkandung dalam barang atau jasa yang diwakilinya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pembatalan Merek

1. Pengertian Pembatalan Merek

Pembatalan suatu merek adalah penghapusan jejak sebuah perjalanan yang telah tertulis dalam sejarah, memutuskan ikatan yang erat antara produk dan penciptanya terkait hak-hak produksi, serta kemampuan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengelolanya. Pembatalan merek akan berakibat pada hilangnya perlindungan hukum dan tidak ada kaitan hukum lagi dengan negara. Permohonan pembatalan merek sering kali menjadi sorotan pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendalam yang merasa dirugikan sehingga dapat diajukan pengajuan gugatan perdata pembatalan merek dagang ke di Pengadilan Niaga. Di sinilah, para Hakim merentangkan keadilan, mengamati setiap detail dengan cermat yang akhirnya memerintahkan Dirjen HKI untuk membatalkan dan mencoret merek dari Daftar Umum Merek (DUM).

Konteks pembatalan merek merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, karena seharusnya hal tersebut masuk dalam peraturan tersebut. Bahkan terkadang ada pihak yang merasa haknya dilanggar dengan pendaftaran merek orang lain yang dianggap merugikan dirinya sendiri, seperti tuntutan pembatalan merek terkait peniruan, pemalsuan, penggunaan ilegal, atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam hukum di atas. Pembatalan merek memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Pihak yang berkepentingan dapat melakukan upaya hukum pembatalan merek terdaftar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek Dagang.
- b. Pemilik merek tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
- c. Permohonan pembatalan diajukan terhadap pemilik merek terdaftar pada Pengadilan Niaga.
- d. Gugatan yang meminta pencabutan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak tanggal merek didaftarkan.

- e. Apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan mereknya melanggar peraturan perundang-undangan, ideologi negara, moral, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum maka gugatan pembatalannya dapat diajukan tanpa batas waktu.
- f. Dapat diajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga mengenai gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- g. Panitera segera memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa mengenai putusan.

2. Pengaturan Pembatalan Merek

Pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana penjelasannya sebagai berikut :

- a. Pasal 76 Ayat (1) berbunyi “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya Ayat (2) menyatakan bahwa “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri”, Ayat (3) menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar”.

- b. Pasal 77 Ayat (1) menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”, selanjutnya Ayat (2) menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan Ideologi Negara, Peraturan Perundang-undangan, Moralitas, Agama, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum”.
- c. Pasal 78 Ayat (1) menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi”, Ayat (2) menyatakan bahwa “Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang berengketa”.
- d. Pasal 79 menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap merek kolektif terdaftar”.

3. Pembatalan Merek Terdaftar dalam Daftar Umum Merek

Merek merupakan tanda yang dimiliki suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, setiap bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti memiliki risiko. Risiko bisnis adalah peluang yang gagal dalam operasi organisasi dan lingkungan (seperti persaingan dan kondisi ekonomi yang buruk) yang dapat mengganggu kemampuan organisasi perusahaan (Rastuti Tuti, S.H., M.H. dan Gandhi Pharmacist,

S.H., 2021, hlm. 108). Dalam merek risiko bisnisnya berupa peniruan atau pendomplengan yang dilakukan pihak lain tanpa seizin pemilik merek, sehingga tindakan tersebut merugikan pemilik merek. Pemilik merek yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau gugatan pembatalan merek yang melakukan pelanggaran.

Suatu pihak mencari dan menghapuskan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau mencabut keabsahan hak yang tertera pada sertifikat merek untuk membatalkan atau mengakhiri merek tertentu. Gugatan pembatalan atau pencabutan merek berdasarkan klaim ketidakabsahan merek terdaftar adalah istilah yang digunakan di beberapa yurisdiksi. Pembatalan suatu merek terdaftar masih dimungkinkan apabila bukti yang memadai menunjukkan bahwa merek tersebut didaftarkan dengan melanggar kriteria absolut atau relatif (Jened, 2015, Hlm. 291).

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga. Dengan alasan yang mendalam, mereka menuntun langkah-langkahnya menuju kebenaran yang HKiki. Alasan utama dilakukan gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 20 (alasan merek tidak dapat didaftarkan) dan Pasal 21 (alasan merek ditolak pendaftarannya) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pendaftaran merek harus ditolak jika bertentangan dengan undang-undang dan mengarahkan perjalanan pencarian keadilan pada jalur yang benar.

Pihak-pihak yang mempunyai legal persona *standi in judicio* (Jened, 2015, hlm 291-292) dapat mengajukan permohonan pembatalan suatu merek, yaitu :

- a. Pihak yang berkepentingan (Pasal 76 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- b. Pemilik merek tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek (Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek).

Gugatan pembatalan merek diajukan dengan alasan sebagai berikut (Jened, 2015, hlm.293) :

- a. Pendaftaran merek dengan itikad buruk;
- b. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan satu atau lebih alasan mutlak yang seharusnya tidak dapat diterima pendaftaran mereknya (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)
- c. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif penolakan pendaftaran merek (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

Pembatalan suatu merek mengakibatkan Sertifikat Merek yang bersangkutan dianggap tidak sah dan pendaftaran merek tersebut dikeluarkan dari Daftar Umum Merek (DUM) sehingga sertifikatnya tidak berlaku lagi. Pemberitahuan pembatalan merek ini dipublikasikan di Berita Resmi Merek (BRM). Dalam hal pendaftaran merek yang dibatalkan akan

menimbulkan perlindungan hukum terkait merek tersebut berakhir. Hak atas suatu merek yang telah dicabut akan kembali dan menjadi hak penguasa negara dan berubah menjadi hak yang berdiri sendiri. Demikian pula tanda yang tadinya merupakan merek dagang yang dibatalkan berubah menjadi merek dagang mandiri dan dapat diajukan kepada pihak lain untuk didaftarkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku sehingga pendaftar akan memperoleh hak dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek (Jened, 2015, Hlm.297).

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar oleh Direktorat Jenderal Hak Intelektual

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum dengan sarana perangkat hukum yang bersifat preventif ataupun represif, tertulis ataupun tidak tertulis dan bertujuan untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dan bertujuan agar manusia tersebut mendapatkan kepastian, keadilan dan ketertiban dari hukum tersebut (Raharjo, 2018, hlm. 74).

Merek memiliki nilai ekonomis, sehingga hukum harus melindungi nilai tersebut agar tidak ada pihak lain yang menggunakan merek tanpa seizin pemiliknya (Permata, Rika Ratna, 2021, hlm. 2). Perlindungan hak atas merek kepada pemegang sertifikat merek hanya diberikan oleh negara kepada merek yang sudah didaftarkan ke Dirjen HKI hal ini diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis dan mereknya lolos syarat-syarat pendaftaran merek sehingga terbit sertifikat merek, perlindungan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan untuk menindaklanjuti terjadinya suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas merek tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hukum atas merek di Indonesia itu terdapat dua sarana perlindungan yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan represif, dimana perlindungan preventif dengan cara memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif sedangkan perlindungan represif dengan cara menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak (Karina & Njatrijani, 2019, vol. 1).

Perlindungan hukum merek diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) akan mendapatkan perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Perlindungan hukum di Indonesia menggunakan prinsip first to file yaitu pendaftar pertama akan mendapatkan perlindungan hukum, tetapi prinsip ini tidak berlaku secara penuh karena masih terdapat kemungkinan pembatalan merek. Hal ini terjadi sebagai bentuk untuk melindungi kepentingan pemegang merek yang belum terdaftar, tetapi mereknya dicuri

oleh pihak yang bertikad buruk. Suatu merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan bahkan sudah terkenal di masyarakat, bukan merupakan jaminan perlindungan penuh bagi pemiliknya. Merek bisa saja memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lebih dahulu. Faktor penyebabnya bisa karena terdapat itikad tidak baik dari pihak lain yang sengaja mendaftarkan mereknya, tetapi mengapa upaya pendaftaran tersebut bisa lolos dari selektif yang dilakukan oleh Dirjen HKI jika bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga merek yang sudah lolos pendaftaran ini harus mendapatkan perlindungan hukum karena merugikan bagi pemegang merek yang sudah terdaftar dan lolos tetapi dibatalkan. Hal ini juga bertentangan dengan pengaturan merek yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap merek hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar (Karina & Njatrijani, 2019, vol. 1).

Negara berkewajiban untuk melindungi hak pemegang sertifikat merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) dan jika terjadi pelanggaran maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang sebagai bentuk perlindungan merek. Gugatan ini ditujukan agar pemegang merek terdaftar mendapatkan ganti rugi dari pelanggar merek.