

PENAFSIRAN RESTRIKTIF DAN PEMBUKTIAN UNSUR DIGUNAKAN DALAM GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK

Bebeto Ardyo, Peter Jeremias Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), Surabaya, Indonesia
bebetoardyo@staff.ubaya.ac.id, peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan mengusulkan pendekatan baru terhadap penafsiran dan pembuktian unsur “digunakan” yang dapat digunakan pengadilan niaga terkait gugatan penghapusan hak atas merek. Problematika penulisan beranjak pada beragamnya putusan Pengadilan Niaga Indonesia yang menerapkan interpretasi dan standar pembuktian untuk memenuhi unsur “digunakan” tersebut. Artikel ini menerapkan metode komparasi ketentuan-ketentuan hukum dari Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai yurisdiksi dengan pengaturan lebih komprehensif terkait penghapusan hak atas merek. Analisis problematika terhadap putusan-putusan Pengadilan Niaga Indonesia dan komparasi ketentuan beberapa yurisdiksi menghasilkan temuan bahwa penafsiran restriktif yang seharusnya mempersempit unsur “digunakan” dalam gugatan penghapusan merek sebagai penggunaan yang sesungguhnya terhadap merek, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan dalam perdagangan (*genuine use in commerce*) yang dilandasi dengan prinsip *bona fide use*. Merek tersebut ditafsirkan masih digunakan apabila barang dan/atau jasa terkait merek tersebut secara aktual benar-benar masih diproduksi, diperdagangkan secara nyata, dan ditambah dengan itikad baik dari pemilik merek atau produsen untuk mempromosikan atau mengusahakan mereknya dalam rangka mempertahankan hak atas merek yang dimiliki. Guna membuktikan penafsiran tersebut para pihak yang bersengketa seharusnya dapat membuktikan gugatan maupun bantahannya berdasarkan bukti keterangan dari lembaga jasa survei independen terkait dengan perdagangan.

Kata Kunci : Penafsiran Restriktif, Gugatan, Merek

ABSTRACT

The aim of writing this article is to propose a new approach to the interpretation and proof of the "use" element that can be used by courts in relation to lawsuits regarding the removal of trademark rights. The writing problem arises from the various decisions of the Indonesian Court which apply interpretations and evidentiary standards to fulfill the "use" element. This article applies a comparative method of legal provisions from the United States and the European Union as jurisdictions with more comprehensive regulations regarding the removal of trademark rights. A problematic analysis of the decisions of the Indonesian Court and a comparison of the provisions of several jurisdictions resulted in the finding that a restrictive interpretation should narrow the element of "use" in a claim for trademark removal as actual use of the mark, including but not limited to use in commerce (genuine use in commerce) which is based on the principle of bona fide use. The mark is interpreted as still being used if the goods and/or services related to the mark are actually still being produced, actually being traded, and in good faith on the part of the brand owner or producer to promote or cultivate the brand in order to maintain the rights to the brand owned. In order to prove this interpretation, the parties to the dispute should be able to prove their claims and objections based on evidence from independent survey service institutions.

Keywords : Restrictive Interpretation, Lawsuits, Trademarks

I. PENDAHULUAN

Merek merupakan tanda pembeda pada barang dan/atau jasa yang juga akan melambangkan citra dan nama baik dari suatu perusahaan. Citra sebuah perusahaan di mata masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam dunia usaha yang mereka bidangi. Tidak sedikit

perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami dampak negatif seperti adanya penurunan harga saham dan kehilangan konsumen-konsumennya hanya karena terjadi suatu kejadian yang menurunkan citra mereka di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan merek dalam dunia perdagangan seiring dengan derasnya arus globalisasi pada masa sekarang (Arifin & Iqbal, 2020).

Demi menjaga citra yang baik di masyarakat, perusahaan harus dapat menjaga agar merek yang digunakan tidak ditiru atau dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) memberikan perlindungan bagi pemilik merek untuk dapat mendaftarkan mereknya yang diwujudkan dalam bentuk hak atas merek. Pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *First to File* yang berarti pihak mana yang lebih dulu mendaftarkan mereknya maka dialah yang berhak, dimana proses pendaftarannya terdiri dari beberapa tahapan, yang dimulai dari tahap permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) dilanjutkan dengan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman, dan diakhiri dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh DJKI (I Made Agus Angga Kusuma Putra et al., 2021). Hak atas merek yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum antara lain berupa pencegahan pihak lain untuk menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan hak bagi pemegang hak atas merek untuk menggugat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak atas merek seperti pembajakan dan pendomplengan melalui upaya gugatan penghapusan hak atas merek (Pasal 74 ayat (1) UU Merek), gugatan pembatalan hak atas merek (Pasal 76 UU Merek), dan gugatan ganti rugi serta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Merek (Semaun, 2016).

UU Merek mengatur bahwa pemegang hak atas merek mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan mereknya sendiri atau dapat memberikan ijin bagi pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut selama 10 tahun dan dapat diperpanjang sepanjang merek tersebut masih digunakan dalam barang dan/atau jasa yang sesuai dengan pendaftarannya, serta barang dan/atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, selain pendaftaran ternyata penggunaan merek juga menjadi suatu hal penting yang menjadi syarat wajib agar suatu hak atas merek dapat terus memperoleh perlindungan hukum. Terlebih lagi berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Merek dimungkinkan suatu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dapat diajukan dihapus melalui mekanisme pengajuan gugatan penghapusan merek di Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan. Selain UU Merek di Indonesia, ketentuan serupa juga diakomodir oleh banyak negara di dunia diantaranya adalah negara-negara yang tergabung di *European Union* (EU) dan Amerika Serikat yang tidak hanya mengatur penggunaan merek tapi juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait batasan-batasan penggunaan hak atas merek.

Gugatan penghapusan merek ini secara faktual menimbulkan problematika pada saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga Indonesia dikarenakan UU Merek sendiri belum mengatur sejauh mana batasan dari penggunaan merek khususnya kata “digunakan” yang terdapat pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek. Apakah penggunaan merek cukup diartikan sebatas merek tersebut masih ada di pasar tanpa melihat subyek yang memperdagangkannya? Atau haruskah penggunaan merek diartikan secara lebih luas yaitu melihat dari sisi pemilik merek yang memang masih memproduksi dan memperdagangkan barang tersebut di pasar? Hal ini akhirnya menimbulkan disparitas penafsiran dari masyarakat, pemegang hak atas merek, dan Hakim sendiri dalam mengadili perkara-perkara gugatan penghapusan merek. Termasuk belum adanya pengaturan lebih lanjut terkait metode pembuktiannya sehingga tidak menutup kemungkinan masalah ini akan juga dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terkait khususnya pelaku usaha yang berniat mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi terhalang oleh pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama di Indonesia padahal dia adalah pihak yang tidak berhak. Artikel ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hakim seharusnya menafsirkan unsur kata “digunakan” dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek?
2. Bagaimana sistem pembuktian yang koheren dan dapat diusulkan untuk menjelaskan penafsiran unsur kata “digunakan” tersebut?

Penulisan artikel terkait dengan penghapusan hak atas merek telah ditulis antara lain oleh Ali Masnun & Nanda Pratama (2020) yang sama-sama mengkaji penghapusan hak atas merek tetapi lebih terfokus pada penghapusan atas prakarsa Menteri dengan hasil yang menunjukkan bahwa Menteri

belum bisa menghapus hak atas merek yang berbahasa asing. Selanjutnya Sudjana (2020) meneliti bidang sejenis namun lebih menitikberatkan pada akibat hukum terhadap penghapusan dan pembatalan hak atas merek. Penulisan lain yang terkait namun dalam aspek penghapusan merek secara umum yang lebih luas dilakukan oleh Zainal Arifin & Muhammad Iqbal (2020) dengan hasil yang menunjukkan sebab-sebab suatu hak atas merek dapat dihapus. Adapun penelitian lain terkait penghapusan merek juga dilakukan oleh Putri Karina (2019) yang menggunakan pendekatan kasus merek Ikea dengan temuan yang menunjukkan perlindungan hukum yang diperoleh pemegang hak atas merek Ikea.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi melalui proses penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dijawab dalam artikel ini, pendekatan kasus dengan menganalisa dan meneliti putusan-putusan pengadilan yang dijadikan tinjauan dalam penulisan artikel ini, pendekatan komparatif yang membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang terkait serta pendekatan konseptual untuk meneliti dan mempelajari doktrin-doktrin hukum (Amiruddin & Asikin, 2016). Penulisan artikel ini ditunjang dengan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait hak atas merek di Indonesia maupun di Amerika Serikat dan Eropa, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku, serta putusan-putusan pengadilan terkait dengan kasus gugatan penghapusan hak atas merek antara lain Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penafsiran Unsur Digunakan Dalam Pemeriksaan Gugatan Penghapusan Merek

Merek perlu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk hak atas merek dan wajib untuk digunakan oleh pemiliknya dengan itikad baik sesuai dengan barang dan/atau jasa yang didaftarkan (Sukro, 2018). Jika suatu hak atas merek tidak lagi digunakan oleh pemiliknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek akan dimungkinkan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Secara a contrario artinya penggunaan merek menjadi suatu syarat penting untuk tetap menjaga perlindungan dan kepastian hukum suatu hak atas merek.

Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan merek di beberapa sistem hukum di dunia, salah satunya dengan peraturan yang mengatur terkait merek dagang di European Union (EU). Berdasarkan *Article 18 dan Article 58 REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL* of 14 June 2017 on the European Union trade mark (selanjutnya disebut UU Merek Eropa) jika suatu hak atas merek tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya maka hak atas merek tersebut akan dicabut. Demikian pula dalam *Section 45 United States of America Trademark Act 15* (selanjutnya disebut UU Merek Amerika) diatur bahwa penggunaan merek akan dianggap abandoned jika penggunaannya telah dihentikan dengan kriteria merek tersebut tidak lagi digunakan secara sah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan. Sekilas memang aturan dari UU Merek Eropa dan Amerika Serikat tersebut terlihat mirip dengan aturan gugatan penghapusan merek yang diatur pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek Indonesia. Namun jika dicermati lebih mendalam ternyata UU Merek Eropa dan Amerika telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan merek terdaftar (*use of trademarks*).

Penggunaan merek dalam UU Merek Amerika diartikan sebagai penggunaan dalam perdagangan (*use in commerce*) yang mengandung prinsip penggunaan secara bonafide (*bona fide use*). Bona fide sendiri berasal dari istilah Latin yang berarti dapat dipercaya karena memiliki tujuan dan itikad yang baik. Penggunaan merek secara bonafide dalam perdagangan memiliki arti bahwa suatu merek

memang digunakan oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan yang sesungguhnya dan sesuai dengan barang dan/atau jasa yang didaftarkan serta tidak dibuat hanya untuk mendapatkan hak atas suatu merek. Secara lebih detail, UU Merek Amerika mengatur kriteria suatu merek yang dianggap digunakan dalam perdagangan (*use in commerce*) sebagai berikut:

Untuk merek barang:

- a. Merek tersebut ditempatkan dengan cara apa pun pada barangnya atau pada label yang ditempelkan di barang tersebut, atau jika sifat barang membuat penempatan seperti itu tidak memungkinkan, maka pada dokumen yang terkait dengan barang atau penjualannya, dan
- b. barang tersebut dijual atau beredar dalam perdagangan.

Untuk merek jasa, yaitu ketika merek tersebut digunakan atau ditampilkan dalam penjualan atau iklan jasa dan jasa tersebut diberikan dalam perdagangan, atau jasa tersebut diberikan di lebih dari satu Negara Bagian atau di Amerika Serikat dan negara asing dan orang yang memberikan jasa tersebut terlibat dalam perdagangan sehubungan dengan jasa tersebut.

Lebih lanjut UU Merek Eropa mengartikan penggunaan merek sebagai penggunaan asli (*genuine use*) yang dijelaskan dalam *Trademark Guidelines* (European Union Intellectual Property Office, 2020) sebagai berikut:

- Penggunaan asli berarti penggunaan merek yang sebenarnya.
- Penggunaan yang sebenarnya harus dipahami bahwa merek tidak hanya digunakan sebagai tanda tetapi juga berfungsi untuk melestarikan hak-hak yang diperoleh dari pendaftaran merek tersebut.
- Penggunaan yang sebenarnya harus konsisten dengan fungsi esensial dari merek dagang, yaitu untuk menjamin identitas asal barang atau jasa kepada konsumen atau pengguna akhir dengan memungkinkan konsumen atau pengguna akhir, tanpa kemungkinan kebingungan, untuk membedakan produk atau jasa dari produk atau jasa lain yang memiliki asal lain.
- Penggunaan yang sebenarnya memerlukan penggunaan merek yang sebenarnya di dalam kegiatan perdagangan untuk barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut dan bukan hanya penggunaan internal oleh pemilik merek ataupun pelaku usaha yang bersangkutan.
- Penggunaan yang sebenarnya harus berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang telah dipasarkan atau akan dipasarkan dan termasuk barang dan/atau jasa yang sedang diusahakan untuk mendapatkan pelanggan, terutama dalam bentuk kampanye iklan.
- Ketika menilai apakah telah terjadi penggunaan yang sebenarnya, harus diperhatikan semua fakta dan keadaan yang relevan untuk menentukan apakah eksploitasi komersial atas merek tersebut adalah nyata dengan tujuan untuk mempertahankan atau menciptakan pangsa pasar bagi barang dan/atau jasa yang dilindungi tersebut

Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Merek Eropa, namun jika dilihat dari penjabaran tersebut di atas maka penggunaan asli (*genuine use*) dapat dikatakan juga mengandung prinsip penggunaan secara bonafide yang sama dengan yang ada pada aturan UU Merek Amerika.

Prinsip penggunaan dalam perdagangan (*use in commerce*) dan penggunaan asli (*genuine use*) yang diatur dalam UU Merek Amerika dan Eropa memiliki indikator yang dijabarkan secara rinci untuk menentukan apakah suatu merek masih digunakan atau tidak. Indikator-indikator yang ada dalam kedua prinsip tersebut memiliki fungsi penting yaitu sebagai panduan bagi Hakim untuk memutus perkara gugatan penghapusan merek maupun pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Terlebih lagi dengan adanya prinsip penggunaan secara bonafide (*bona fide use*) yang terkandung dalam prinsip yang digunakan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa itikad baik tidak hanya dibutuhkan pada saat pendaftaran merek tapi juga harus tetap ada dalam penggunaannya untuk menjaga kelangsungan perlindungan hukum terhadap suatu merek.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau yang biasa disebut Perjanjian TRIPs, salah satu bagian khusus mengenai kekayaan intelektual dari Perjanjian World Trade Organization (WTO) yang memberikan peningkatan perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual, termasuk merek telah diratifikasi oleh Indonesia dan banyak negara di dunia (Mahendra Guna et al., 2022). *Section 19* Perjanjian TRIPs tentang *Requirement of Use* dari sebuah merek mengatur bahwa jika penggunaan merek diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari pendaftaran, maka pendaftaran tersebut hanya dapat dibatalkan setelah selama setidaknya tiga tahun suatu merek tidak digunakan, kecuali jika terdapat alasan yang sah dari pemilik merek dagang mengenai adanya

hambatan untuk penggunaan merek. Keadaan yang timbul diluar dari kehendak pemilik merek dagang yang merupakan hambatan bagi penggunaan merek dagang, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek dagang, akan diakui sebagai alasan yang sah untuk suatu merek tidak digunakan (World Trade Organization, 1994). Dari pengaturan tersebut dapat dipahami jika suatu merek memang harus digunakan, karena penggunaan itu lah yang sebenarnya menjadi esensi dari perlindungan hak atas merek sendiri. Ketika suatu merek tidak lagi digunakan maka jelas akan ada konsekuensi yakni berupa penghapusan merek.

Indonesia merupakan negara anggota WTO sehingga pengaturan terkait penggunaan merek haruslah diakomodir dalam UU Merek (Lobo & Wauran, 2021). Selain pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek, secara eksplisit penggunaan merek telah diatur dalam beberapa pasal antara lain:

- Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 yang mengatur definisi dari merek dagang dan merek jasa dimana salah satu unsur definisi yang dimuat adalah adanya penggunaan merek pada barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan.
- Pasal 36 yang mengatur syarat perpanjangan merek yakni agar suatu hak atas merek dapat diperpanjang maka merek tersebut wajib masih digunakan pada barang atau jasa sesuai dengan yang didaftarkan dan tercantum dalam sertifikat merek serta barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Penggunaan merek yang diatur dalam UU Merek tersebut di atas khususnya yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) ternyata tidak diikuti dengan definisi maupun penjelasan lebih lanjut mengenai batasan-batasan sampai dimanakah suatu hak atas merek bisa dianggap masih digunakan atau tidak. Pengaturan yang ada sekarang hanya sebatas penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, dan bahkan yang paling mendetail pun hanyalah aturan Pasal 36 ayat (2) UU Merek terkait bahwa barang atau jasa yang mereknya dapat diperpanjang wajib untuk masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Adapun ketiadaan definisi atau penjelasan lebih lanjut terkait unsur digunakan dalam gugatan penghapusan merek menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah menjadi dimungkinkannya penggunaan merek oleh pemilik merek yang hanya bertujuan untuk mengamankan hak atas merek tersebut tanpa berminat melakukan penjualan komersial secara aktual atau yang dikenal dengan *Token Use* (Mark Law Trademark Resources, n.d.). *Token use* seringkali menjadi salah satu senjata yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk mendaftarkan hak atas merek milik pihak lain yang belum terdaftar di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya itikad buruk dalam penggunaan merek, dimana merek tersebut tidak benar-benar digunakan dalam perdagangan sesuai fungsi dan esensinya, terlebih lagi UU Merek Amerika secara nyata juga telah melarang adanya *token use* pada penggunaan merek. Lalu apakah penggunaan merek secara *token use* ini tidak dilarang di Indonesia? Dimana hal ini sangat beresiko untuk digunakan oleh pihak yang beritikad buruk tersebut untuk mempertahankan hak atas mereknya dalam gugatan penghapusan merek. Selanjutnya terkait dengan batasan penggunaan merek, apakah suatu merek yang barangnya ada di pasar (termasuk *online marketplace*) tetapi sudah tidak diproduksi masih dapat dianggap digunakan? Ataupun masih ada di pasar tetapi sudah tidak pernah diusahakan lagi secara komersial oleh pemilik merek dapat dianggap digunakan?

Pertanyaan maupun permasalahan tersebut di atas seharusnya bisa saja terjawab dengan mudah atau bahkan tidak timbul apabila di dalam UU Merek telah diatur definisi maupun penjabaran dari unsur kata digunakan dalam gugatan penghapusan merek. Untuk mengatur definisi dari penggunaan merek secara umum, ketentuan terkait penggunaan merek dari UU Merek Amerika dan UU Merek Eropa dapat diadopsi dan disesuaikan untuk diatur. Penggunaan merek di Indonesia diharapkan bisa mengandung prinsip *genuine use in commerce* yang merupakan gabungan dari prinsip *genuine use* sebagaimana dianut dalam UU Merek Eropa dan prinsip *use in commerce* sebagaimana dianut dalam UU Merek Amerika. Selain itu penggunaan merek di Indonesia juga harus didasari dengan prinsip *bona fide use* sehingga unsur “digunakan” dalam gugatan penghapusan merek dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. barang dan/atau jasa terkait merek tersebut secara aktual masih diproduksi dan diperdagangkan;
2. terdapat itikad baik dari pemilik merek atau produsen untuk mempromosikan atau mengusahakan mereknya dalam rangka mempertahankan hak atas merek yang dimiliki sesuai dengan pendaftaran mereknya tersebut di awal.

Secara konkrit, pemerintah bersama-sama dengan DJKI dapat menyusun sebuah peraturan pelaksana yang berisi pedoman dan penjabaran secara rinci dari unsur kata digunakan pada gugatan penghapusan merek ataupun penggunaan merek secara umum termasuk pedoman dalam hal pembuktian unsur kata digunakan itu sendiri di dalam gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Merek.

3.2 Skema Pembuktian Di Pengadilan Berdasarkan Penafsiran Unsur Digunakan

Analisis berikutnya ditujukan sebagai implementasi atas penafsiran unsur digunakan dalam gugatan penghapusan merek terdaftar sesuai Pasal 74 ayat (1) UU Merek. Sebagaimana telah dipahami dalam analisis sebelumnya penafsiran terhadap unsur digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan tersebut dibatasi sebagai penggunaan merek tersebut dalam konteks sebenarnya. Penggunaan tersebut harus dapat dibuktikan benar-benar sebagai upaya pemilik merek untuk mempertahankan atau melestarikan hak-haknya sebagai konsekuensi pendaftaran merek tersebut dibandingkan apabila merek tersebut hanya sebagai tanda yang tidak didaftarkan. Upaya ini secara konkret terwujud dalam menggunakan merek tersebut secara konsisten dalam kegiatan perdagangan (*use in commerce*). Kegiatan perdagangan ini secara esensial harus dimaknai bahwa konsumen atau pengguna akhir atas produk barang atau jasa dengan merek tersebut dapat membedakannya produk atau jasa sejenis lainnya, kegiatan ini termasuk pula upaya dari pemilik atau pelaku usaha terkait merek terdaftar tersebut melakukan kegiatan untuk mendapatkan konsumen di antaranya kegiatan promosi atau iklan.

Penggunaan merek dalam perdagangan ini untuk mencegah penggunaan merek tidak dimaknai hanya sebatas penggunaan internal tanpa ada kegiatan usaha dari pemilik merek terdaftar atau pelaku usaha terkait merek terdaftar tersebut. Penafsiran penggunaan merek dalam perdagangan (*use in commerce*) demikian memiliki beberapa indikator utama di antaranya:

1. Dari sisi tindakan pemilik merek terdaftar, terdapat upaya yang dilakukan pemilik merek terdaftar atau pelaku usaha terkait merek tersebut untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada atau menciptakan pangsa pasar baru, termasuk dalam hal ini adanya kegiatan promosi, penawaran, iklan dan/ atau kampanye yang berjalan atas produk barang atau jasa yang menggunakan merek terdaftar tersebut. Pemilik merek tersebut tidak boleh hanya melakukan penggunaan internal tanpa ada kegiatan usaha yang berhubungan untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan.
2. Dari sisi perspektif konsumen, maka konsumen atau pengguna akhir yang menggunakan dapat membedakan produk barang atau jasa yang menggunakan merek terdaftar tersebut dengan merek lain.

Penafsiran tersebut selanjutnya dapat diterapkan pada pemeriksaan gugatan dalam perkara penghapusan merek terdaftar, khususnya pada pembuktian perkara. Pembuktian menjadi tahap sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara sebab pada tahap tersebut dalil-dalil para pihak diuji dan dipertimbangan sesuai penerapan atau penemuan hukum (*rechoepasing atau rechtvinding*) (Setiawan, 1992) serta berikutnya sesuai pertimbangan yang cukup tersebut (*voldoende gemotiveerd*) hakim menentukan putusannya (Tjandra W & Chandera, 2001).

Pada konteks tahap pembuktian, apabila terdapat pihak mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke suatu Pengadilan Niaga maka sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 BW/ KUH Perdata, pihak ketiga tersebut memiliki beban pembuktian (*actori incumbit probatio*), artinya pihak yang mengajukan gugatan mempunyai kewajiban membuktikan dalil-dalilnya. Pembuktian dalil-dalil tersebut tidak hanya sebatas pada fakta peristiwa atau kejadian tertentu saja, melainkan juga pembuktian terhadap hak-hak tertentu menurut hukum atau pembuktian yang membantah hak-hak orang lain (tidak berhak) (Kumala Sari & Yudowibowo, 2016).

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek, maka pihak yang mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar, maka setidaknya-tidaknya pihak tersebut memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa Pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas penghapusan merek tersebut. Selanjutnya pihak tersebut juga membuktikan berdasarkan indikator-indikator penafsiran penggunaan merek berdasarkan prinsip *genuine use in commerce* yang juga dilandasi dengan prinsip *bona fide use* baik dari sisi tindakan pemilik merek terdaftar, maupun dari sisi perspektif konsumen barang dan/atau jasa suatu merek terdaftar yang tidak memenuhi unsur “digunakan” dalam gugatan penghapusan merek. Pihak ketiga sebagai penggugat hendaknya membuktikan bahwa memang dalam kurun waktu 3 tahun sesuai Pasal

74 ayat (1) UU Merek, terdapat fakta peristiwa atau keadaan bahwa pemilik merek terdaftar tidak melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada atau menciptakan pangsa pasar baru, bahkan pemilik merek terdaftar tidak melakukan kegiatan promosi, penawaran, iklan dan/ atau kampanye. Selain itu juga terdapat fakta peristiwa atau keadaan bahwa konsumen atau pengguna akhir yang menggunakan tidak mengetahui dan tidak dapat membedakan produk barang atau jasa yang menggunakan merek terdaftar tersebut dengan merek lain. Fakta-fakta peristiwa atau keadaan tersebut selanjutnya dapat mengukuhkan bahwa pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak yang memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar milik orang lain.

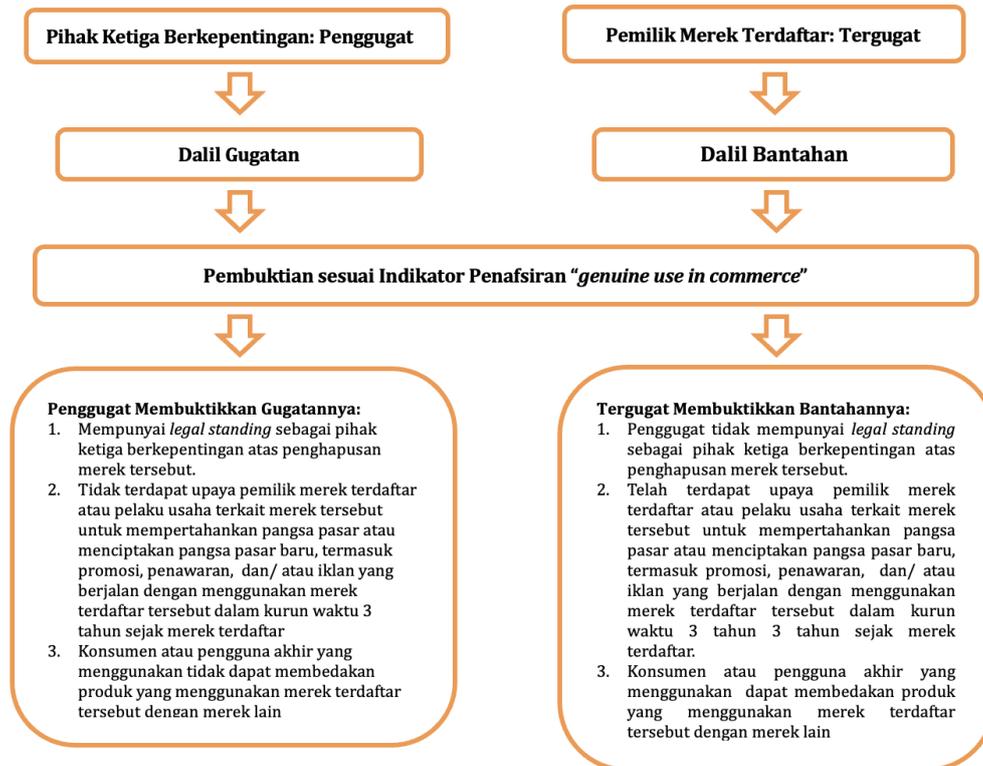
Pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan (alat) bukti-bukti yang menurut Pasal 164 HIR/284 RBG jo. 1866 BW, terdiri atas bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan hingga bukti sumpah. Kebenaran fakta peristiwa atau kejadian, hak atau bantahan atas hak sesuai indikator-indikator penafsiran tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti-bukti berdasarkan survei dari lembaga mandiri/ independen. Lembaga survei ini yang akan melakukan penelitian objektif dan kuantitatif pada pasar dan konsumen untuk menunjukkan adanya 2 indikator penafsiran (yang tidak terpenuhi).

Merujuk pada 3 kasus sesuai putusan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditunjukkan dengan jelas bahwa bukti yang memperkuat indikator-indikator penafsiran penggunaan merek berdasarkan prinsip *genuine use in commerce* yang juga dilandasi dengan prinsip *bona fide use* tersebut tidak dipenuhi adalah bukti berdasarkan hasil survei dari lembaga independen yang melakukan penelitian terhadap pasar. Pembuktian terkait masing-masing kasus, beserta amarnya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Nama Kasus	Amar Putusan	Bukti yang Digunakan dan Dijadikan Dasar Memutus Perkara
Kasus merek <i>monster energy</i>	Gugatan Penghapusan Merek Dikabulkan	Penggugat menggunakan survey berdasarkan lembaga survei independent/ mandiri
Kasus merek <i>blendy</i>	Gugatan Penghapusan Merek Ditolak	Penggugat menggunakan survey tanpa lembaga independent/ mandiri.
Kasus merek <i>infiniti</i>	Gugatan Penghapusan Merek Dikabulkan	Penggugat menggunakan survey berdasarkan lembaga survei independent/ mandiri.

Pada sisi lainnya, pihak pemilik merek terdaftar juga dapat membantah dalil-dalil gugatan pihak ketiga bekepentingan yang mengajukan gugatan penghapusan merek. Apabila pihak pemilik merek terdaftar mengajukan bantahan sebagai tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 121 jo. Pasal 163 HIR/283 RBG jo. Pasal 1865 KUH Perdata, pihak pemilik merek terdaftar tersebut juga memiliki beban pembuktian atau kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya. Secara berkebalikan (*a contrario*) dengan pihak ketiga yang berkepentingan, maka dalil jawaban/ bantahan serta bukti-bukti terkait yang diajukan hendaknya membuktikan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terdapat fakta-fakta peristiwa atau keadaan bahwa pemilik merek terdaftar sebagai tergugat telah melakukan upaya-upaya yang layak dan wajar untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada atau menciptakan pangsa pasar baru, atau bahkan pemilik merek terdaftar sudah melakukan kegiatan promosi, penawaran, iklan dan/ atau kampanye dengan merek tersebut. Disamping itu, juga terdapat fakta atau keadaan bahwa konsumen atau pengguna akhir yang menggunakan mengetahui dan tidak dapat membedakan produk barang atau jasa yang menggunakan merek terdaftar tersebut dengan merek lain. Pembuktian atas 2 indikator yang sama tersebut juga dapat didasarkan pada hasil penelitian objektif dan kuantitatif yang dilakukan lembaga survey independent terhadap pada pasar serta konsumen produk barang atau jasa yang menggunakan merek terdaftar tersebut.

Skema pembuktian pada pengadilan niaga sesuai indikator penafsiran *genuine use in commerce* tersebut di atas secara ringkas dapat diuraikan dalam gambar sebagai berikut:



Dengan demikian, jika pihak ketiga berkepentingan sebagai penggugat tidak bisa membuktikan dalil yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika pihak pemilik merek terdaftar sebagai tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan (Mertokusumo, 2002). Berdasarkan pembuktian yang merujuk pada penafsiran *genuine use in commerce* tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Niaga melalui majelis hakim terkait yang akan memutuskan apakah gugatan dengan dalil unsur tidak digunakan merek menurut Pasal 74 UU terbukti atau tidak. Apabila terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, apabila sebaliknya maka gugatan tentu hendaknya ditolak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Penggunaan merek memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga kelangsungan pendaftaran dan perlindungan hukum dari suatu hak atas merek itu sendiri. Peraturan-peraturan terkait merek dari berbagai negara termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, Indonesia, dan bahkan Perjanjian TRIPs sendiri telah mengatur konsekuensi bagi pemilik merek yang tidak lagi menggunakan mereknya berupa penghapusan hak atas merek. Di Indonesia penghapusan merek bisa diajukan melalui mekanisme gugatan penghapusan merek yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek yang mengatur bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Dimana ternyata terdapat permasalahan terkait dengan penggunaan merek atau khususnya pada unsur kata digunakan dalam pasal tersebut. UU Merek belum mengatur definisi, penjabaran secara rinci, maupun teknik pembuktian dari penggunaan merek tersebut sehingga dalam beberapa kasus hakim harus menafsirkan sendiri dimana hal ini berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum.

Unsur kata digunakan dalam gugatan penghapusan merek diharapkan bisa didefinisikan dan diatur dalam indikator-indikator yang dijabarkan secara rinci dengan menggunakan prinsip *genuine use in commerce* yang dilandasi dengan prinsip *bona fide use* dimana hal ini diadopsi dari pengaturan terkait penggunaan merek di Uni Eropa dan Amerika Serikat sehingga secara garis besar penggunaan merek di Indonesia mengandung arti bahwa suatu merek baru bisa dianggap masih digunakan apabila barang dan/atau jasa terkait merek tersebut secara aktual benar-benar masih diproduksi,

diperdagangkan secara nyata, dan ditambah dengan itikad baik dari pemilik merek atau produsen untuk mempromosikan atau mengusahakan mereknya dalam rangka mempertahankan hak atas merek yang dimiliki. Terkait dengan pembuktian dapat ditetapkan bahwa pembuktian penggunaan merek harus dilakukan dengan berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Survei Independen dikarenakan untuk dapat membuktikan apakah suatu merek masih digunakan pada barang dan/atau jasa yang sesuai dengan prinsip *genuine use in commerce* yang dilandasi dengan prinsip *bona fide use* dibutuhkan survei secara komprehensif pada pasar untuk melihat ada atau tidaknya merek yang bersangkutan serta dibutuhkan independensi agar tidak ada keberpihakan dalam meneliti pemegang hak atas merek (subyek) yang menggunakan merek tersebut masih menggunakan mereknya secara aktual atau tidak pada pasar.

4.2 Saran

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijabarkan di atas, maka diperoleh beberapa saran yang dapat disampaikan kepada Pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dengan hak atas merek itu sendiri sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) ataupun instansi terkait mengatur peraturan pelaksana yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim maupun masyarakat yang sedang menjalani proses gugatan penghapusan merek sehingga kepastian hukum dapat terjamin serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap peraturan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan hukum merek dan teknologi.
2. Diharapkan pemerintah melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dengan perlindungan hak atas merek termasuk dengan penggunaan merek beserta upaya-upaya hukum yang ada baik secara litigasi maupun non litigasi.
3. Diharapkan masyarakat yang telah mendaftarkan merek dapat menggunakan mereknya tersebut secara sungguh-sungguh dan dengan dilandasi itikad baik agar sesuai dengan fungsi dan esensi dari hak atas merek itu sendiri, bukan digunakan hanya untuk menghalangi pihak lain agar tidak mendaftarkan merek yang sama atau digunakan untuk menjatuhkan merek pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Masnun, M., & Nanda Pratama, R. (2020). Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3).
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Legal Protection of Registered Brands. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- European Union Intellectual Property Office. (2020). *Trademark Guidelines*. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786745/Trade-Mark-Guidelines/2-1-Genuine-Use--the-Principles-of-the-Court-of-Justice>.
- I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung, & Desak Gde Dwi Arini. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 397–402. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3448.397-402>
- Kumala Sari, N. D., & Yudowibowo, S. (2016). Kekuatan Pembuktian Persangkaan sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt). *Jurnal Verstek*, 4(3).
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1).
- Mahendra Guna, I. N., Ibrahim Kosasih, J., & Mantara Putra, I. M. A. (2022). Kedudukan Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Hak Paten. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 423–428.
- Mark Law Trademark Resources. (n.d.). *Trademark Glossary*.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Putri Karina, R. M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1).
- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Alumni.

- Sudjana. (2020). Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek. *Res Nullius Law Journal* , 2(2).
- Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Terkenal atas Tindakan Passing Off pada Praktek Persaingan Usaha. *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).
- Tjandra W, R., & Chandra, H. (2001). *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*. Universitas Atma Jaya.
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. <https://www.wto.org>